

**ESPECIALIZACIÓN EN PROPIEDAD  
INTELECTUAL**

**PROPUESTA DE GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA UDRP EN EL  
CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI PARA LA SOLUCIÓN  
DE CONTROVERSIAS DE NOMBRES DE DOMINIO PUNTO VE DE LAS  
PYMES VENEZOLANAS.**

**Trabajo Especial de Grado presentado por:**  
García Calles, Indira Alejandra, 20.780.513

**Asesorado por:**  
Ortín, Rafael

**Caracas, 02 de febrero de 2022**

## CARTA DE CONFIRMACIÓN DEL ASESOR

Quien suscribe, **Rafael Ortín**, C.I. N° 9.969.974, **APRUEBO EL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO** presentado por el estudiante **Indira A. García Calles**, C.I. N° 20.780.513, cursante de la **Especialización en Propiedad Intelectual** en la realización del Trabajo Especial de Grado titulado **Propuesta de Guía para la aplicación de la Política UDRP en el Centro De Arbitraje y Mediación de la OMPI para la solución de controversias de nombres de dominio punto ve de las PYMES venezolanas**, al cual me comprometí en orientar desde el punto de vista técnico y en reciprocidad el estudiante siguió los lineamientos y sugerencias que se le realizaron, de acuerdo con los requisitos exigidos por el Reglamento de Postgrado de la Universidad Monteávila.

  
\_\_\_\_\_  
Firma del Asesor

DATOS DEL ASESOR:  
Nombre: Rafael Ortín  
Cédula: 9.969.974  
Teléfono: 0414-229-27-73  
E- mail: rortin@profesor.uma.edu.ve



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
UNIVERSIDAD MONTEÁVILA  
COMITÉ DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



## ESPECIALIZACIÓN EN PROPIEDAD INTELECTUAL

# GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA UDRP EN EL CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE NOMBRES DE DOMINIO PUNTO VE DE LAS PYMES VENEZOLANAS.

**Autora:** García Calles, Indira Alejandra  
**Asesor:** Ortín, Rafael  
**Año:** 2022

## RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo proponer una guía para difundir la aplicación de la Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio (Política UDRP) en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI para la solución de controversias de nombres de dominio punto ve de las PYMES venezolanas. La administración pública venezolana ha creado incentivos para fomentar la constitución de estas empresas, la protección de sus bienes intangibles e incluso, su participación en el registro nacional de contratistas. Venezuela aplica la Política UDRP de la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) establecida en 1999, sin embargo, consideramos que su aplicación es limitada a las grandes empresas y de difícil acceso para las PYMES por lo tanto, queremos proponer una guía para que estas empresas no estén en estado de indefensión y puedan proteger sus intangibles ante la ciberocupación en la era digital que vivimos.

**Línea de Trabajo:** Ciberocupación de signos distintivos.

**Palabras clave:** [ciberocupación, nombres de dominio, consumidores, prácticas ilícitas]



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
UNIVERSIDAD MONTEÁVILA  
COMITÉ DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



**ESPECIALIZACIÓN EN PROPIEDAD  
INTELECTUAL**

**GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA UDRP EN EL CENTRO DE  
ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI PARA LA SOLUCIÓN DE  
CONTROVERSIAS DE NOMBRES DE DOMINIO PUNTO VE DE LAS PYMES  
VENEZOLANAS.**

**Autora:** García Calles, Indira Alejandra

**Asesor:** Ortín, Rafael

**Año:** 2022

**ABSTRACT**

This work aims to propose a guide to divulge the application the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP Policy) in the WIPO Mediation and Arbitration for the resolution of controversies of dot-ve domain names of Venezuelan SMEs. The Venezuelan public administration has created incentives to promote the constitution of these companies, the protection of their intangible assets and even their participation in the national registry of contractors. Venezuela applies the UDRP Policy of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) established in 1999, however, we consider that its application is limited to large companies and difficult to access for SMEs, therefore, we want to propose a guide so that these companies are not defenseless and can protect their intangibles against cybersquatting in the digital age we live in.

**Line of Work:** Cybersquatting of distinctive signs.

**Keywords:** [cybersquatting, domain names, consumers, illicit practices]

## DEDICATORIA

*A mi mamá, porque sin ella no sería la persona que soy.*

*A mis mejores amigos de 4 patas: Canelita, Kony y Apollo. Especialmente a Canelita, que recientemente acaba de cruzar el Puente del Arcoíris.*

*A mis queridos abuelos, cuya bendición me protege todos los días.*

## AGRADECIMIENTOS

*A las profesoras Raizabel Méndez y Zulay Poggi por su apoyo incondicional durante toda la Especialización, principalmente durante los momentos más complejos; siempre estuvieron disponibles para ofrecerme su ayuda y palabras de aliento que fueron fuente de sosiego.*

*A mí querido amigo José Ramón Loaiza, por su aporte en explicarme la normativa chilena en materia de nombres de dominio y por ayudar a una vieja amiga en su Trabajo Especial de Grado.*

*A mis compañeros de la Especialización, y muy especialmente a Virginia Guillén, Vanessa Navarro, Asdrúbal Gómez y María Mercedes Morales por su amistad, empatía y amabilidad desde que iniciamos la Especialización. No pude contar con mejores colegas en esta corta, pero intensa aventura.*

## CONTENIDO

CAPÍTULO I.-EL PROBLEMA.....	1
1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .....	1
2.-OBJETIVOS DEL PROYECTO .....	6
2.1.-Objetivo general:.....	6
2.2.-Objetivos específicos: .....	6
3.-JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA .....	7
CAPÍTULO II.-MARCO TEÓRICO .....	9
1.-ANTECEDENTES .....	9
2.-BASES CONCEPTUALES .....	11
2.1.-Nombres de Dominio: .....	11
2.2.-Ciberocupación:.....	12
2.3.-PYMES:.....	13
3.-BASES TEÓRICAS:.....	13
3.1.-Política UDRP:.....	13
3.2.-Ventajas y desventajas de la aplicación de la Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio Uniformes en Venezuela.....	14
3.3.-Naturaleza Jurídica de los Nombres de Dominio: .....	16
3.4.-Diferencias entre los Signos Distintivos y los Nombres de Dominio: .....	18
3.5.-Clasificación y/o estructura de los Nombres de Dominio:.....	19
3.6.-Funciones de los Nombres de Dominio: .....	20
3.7.-Tipos de ciberocupación: .....	21
CAPÍTULO III.- MARCO METODOLÓGICO .....	22
1.-LÌNEA DE INVESTIGACION:.....	22
2.-DISEÑO DE METODOLOGÍA PARA EL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO EN GENERAL.....	23
2.1.-Fuentes de datos: .....	23
2.2.-Recolección de datos: .....	23
2.3.-Análisis de los datos: .....	24
2.-ESQUEMA DE METODOLOGÍA PARA OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	24
2.1.-Objetivo específico No. 1: .....	24
2.2.-Objetivo específico No. 2: .....	24
2.3.-Objetivo específico No. 3: .....	25
CAPÍTULO IV.-RESULTADOS .....	27

<b>IV.1.-ANÁLISIS DE MATRIZ ELABORADA PARA EL ANÁLISIS DE LA NORMATIVA VIGENTE EN VENEZUELA SOBRE NOMBRES DE DOMINIO .....</b>	<b>27</b>
<b>IV.2.-ANÁLISIS DE MATRIZ DE DECISIONES DE NOMBRES DE DOMINIO PUNTO VE EN EL CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI .....</b>	<b>32</b>
<b>IV.3.-ANÁLISIS DE MATRIZ SOBRE ANÁLISIS DE FONDO DE DIECISIETE CASOS DE NOMBRES DE DOMINIO PUNTO VE EN EL CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI: .....</b>	<b>33</b>
<b>IV.4.-ANÁLISIS DE CIFRAS DE LA PÁGINA WEB DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE DEMANDANTES DOMICILIADOS EN LATINOAMÉRICA QUE HAN UTILIZADO EL CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI .....</b>	<b>36</b>
<b>IV.5.-ANÁLISIS TEÓRICO DE LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR NOMBRES DE DOMINIO .CL .....</b>	<b>37</b>
<b>A.-Marco legal: .....</b>	<b>37</b>
<b>B.-Procedimiento: .....</b>	<b>39</b>
<b>C.-Criterios de los árbitros para la solución de las controversias sobre nombres de dominio: .....</b>	<b>40</b>
<b>D.-Costos: .....</b>	<b>41</b>
<b>E.-Centro de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio del NIC Chile: .....</b>	<b>42</b>
<b>IV.6.-ANÁLISIS DE MATRIZ DEL ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA NORMATIVA DE CHILE Y VENEZUELA .....</b>	<b>43</b>
<b>IV.7.-ANÁLISIS DE MATRIZ DE CASOS PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA CHILENA EN SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE NOMBRES DE DOMINIO .....</b>	<b>49</b>
<b>CAPITULO V. DESARROLLO DE LA PROPUESTA .....</b>	<b>53</b>
<b>CAPÍTULO VI.-CONCLUSIONES .....</b>	<b>78</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>83</b>
<b>ANEXOS.....</b>	<b>97</b>
<b>ANEXO. NO. 1.-MATRIZ PARA EL ANÁLISIS DE LA NORMATIVA VIGENTE EN VENEZUELA SOBRE NOMBRES DE DOMINIO .....</b>	<b>97</b>
<b>ANEXO. NO. 2.-MATRIZ DE DECISIONES SOBRE NOMBRES DE DOMINIO .VE EN EL CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI .....</b>	<b>99</b>
<b>ANEXO NO.3.-MATRIZ PARA EL ANÁLISIS DE FONDO DE DECISIONES DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI SOBRE EL DOMINIO PUNTO VE .....</b>	<b>103</b>
<b>ANEXO NO.4.-CIFRAS DE LA PÁGINA WEB DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE DEMANDANTES DOMICILIADOS EN LATINOAMÉRICA QUE HAN UTILIZADO EL CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI:.....</b>	<b>115</b>



<b>4.1.-GRÁFICO:</b> .....	116
ANEXO NO. 5. TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA CON JOSÉ RAMÓN LOAIZA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR NOMBRES DE DOMINIO .CL .....	117
ANEXO. NO.6.-MATRIZ PARA EL ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA NORMATIVA DE CHILE Y VENEZUELA. ....	123
ANEXO NO. 7.-MATRIZ PARA EL ANÁLISIS DE FONDO DE SENTENCIAS DEL NIC.CHILE SOBRE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE NOMBRES DE DOMINIO. .....	130

## INTRODUCCIÓN

La finalidad de este Trabajo Especial de Grado es analizar los nombres de dominio, su regulación, sus puntos de encuentro con la Propiedad Intelectual y, especialmente, el medio de resolución de controversias y el uso del mismo por las pequeñas y medianas empresas (“PYMES”).

Los nombres de dominio son un intangible *sui generis*, pero que permite distinguir la actividad comercial de las compañías, grandes, medianas y pequeñas en Internet. En la actualidad, no existe un día sin el que una persona no ingrese a una página web para adquirir un bien o un servicio y, ésta es la dinámica que vivimos hoy en día y que se acentuó con la pandemia por COVID-19. Sin duda alguna, los nombres de dominio tienen la particularidad de que no son marcas propiamente dichas, pero tienen la capacidad de distinguir los productos o servicios de una compañía y, es ahí en donde se encuentra su importancia para la Propiedad Intelectual.

Desde el inicio, nuestro objetivo fue enfocar nuestro Trabajo Especial de Grado a través de la capacidad que tienen las PYMES para proteger sus nombres de dominio. Estas compañías forman parte del motor de la economía mundial, por lo tanto, su actuación en el mercado es cada día más importante y necesaria. Y, muchas de estas compañías requieren de los nombres de dominio para su funcionamiento y su presencia en la web.

En virtud de que el Internet es una herramienta global y cuya regulación no está sujeta a los Estados, nos ha surgido la inquietud de cómo se regula en la práctica la ciberocupación y ¿Cómo harían las PYMES para proteger sus nombres de dominio de la ciberocupación? ¿Pueden estas compañías acceder al Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”)? ¿Es la Política Uniforme de Solución de

Controversias en Materia de Nombres de Dominio (“UDRP”) la herramienta perfecta para resolver controversias sobre nombres de dominio? ¿Es idónea la regulación venezolana?

Durante el proceso de responder estas preguntas, nos pareció que la propuesta más idónea para este Trabajo Especial de Grado es la redacción de una guía sobre la aplicación de la Política (“UDRP”) para que estas empresas no estén en estado de indefensión y puedan proteger sus intangibles ante la ciberocupación en la era digital que vivimos. A su vez, a través del análisis de decisiones emitidas por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, vamos a verificar la idoneidad de este medio de resolución de controversias *en vivo*, para identificar sus ventajas y desventajas, determinar su éxito y, realizar un análisis comparativo con la normativa chilena en la materia, así como estudiar la normativa venezolana para determinar si Venezuela requiere un régimen local para resolución de este tipo de controversias.

## CAPÍTULO I.-EL PROBLEMA

### 1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, el acceso a Internet rige la vida diaria de las personas en cualquier lugar del mundo: trabajo, estudios y vida personal; sólo es necesario ingresar a un link para obtener información, realizar compras o algún tipo de transacción bancaria. El Internet fue una revolución que cambió la vida de las personas para siempre. En virtud de lo anterior, las empresas que ofrecen productos y servicios de cualquier clase, realizan un esfuerzo en trasladar sus marcas al entorno digital y convertirlas en nombres de dominio para que también sean identificables y distinguibles en Internet por sus consumidores y que éstos puedan adquirir sus productos y servicios.

Cada dirección de Internet o link, está conformado por nombres de dominios, que han sido definidos de acuerdo al Plan Nacional de Nombre de Dominios de Venezuela de la siguiente manera:

*Es una forma única y simple de dirección de Internet formada por un conjunto de caracteres (letras, números, guion), siguiendo las pautas establecidas por los organismos de regulación internacionales, que permite a los usuarios localizar de manera fácil los dispositivos o equipos conectados a la red global de Internet. (COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, 2019, s/n).*

Es decir, son “medios identificadores en el ‘ciberespacio’” (Antequera, 2009, p. 78). Por esta razón, los nombres de dominio rigen todas las actividades, especialmente las comerciales en Internet; en el mismo sentido, para Arrieta Zinguer, los nombres de dominio “(...) se han

proyectado sobre una dimensión comercial amplia como elementos que sirve para la identificación del empresario en el ciberespacio” (2017, p. 178).

A través de ellos, las personas acceden a todas las páginas web que desean al menos una vez al día.

La Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (“ICANN”) define a la ciberocupación como “el registro de una marca ajena, hecho de mala fe en un nombre de dominio”, (2022, s/n 1) es decir, es el registro de marcas como nombre de dominio a sabiendas de que hay un tercero que ostenta mejor título; hay sujetos que proceden a registrar un nombre de dominio que no les pertenece a través de prácticas ilícitas, que definiremos más adelante, con la finalidad de (i) obtener un beneficio a través del uso del nombre de dominio ajeno y/o (ii) pedir a cambio del pago de un precio al titular legítimo por la devolución del mismo. Estas son conductas reprochables que afectan los derechos e intereses de los titulares legítimos, especialmente de las PYMES.

En Venezuela, las PYMES se encuentran reguladas a través de la Ley para la Promoción y el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (cuya última reforma fue realizada en 2014) y en el artículo 5 establece su definición y requisitos. La Administración Pública Venezolana en 2021 ha establecido varios mecanismos para promover la creación de PYMES, proteger sus activos intangibles y fomentar su participación en las contrataciones públicas. En el primer caso, exoneraron a las PYMES creadas en 2021 del pago de tasas y aranceles en el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (“SAREN”), en el segundo caso, las exoneraron del pago de las tasas en el Servicios Autónomo de la Propiedad Intelectual (“SAPI”) por las solicitudes de marcas, patentes y derechos de autor y en el tercer caso y las exoneraron del pago de inscripción ante el Registro Nacional de Contratistas (“RNC”). Esto constituye un avance para fomentar la constitución de las

PYMES y que protejan sus intangibles como las grandes empresas; son medidas que permiten fomentar la participación de nuevos actores en la economía.

Ahora bien, si la Administración Pública está contribuyendo con varias medidas a impulsar a las PYMES y especialmente a proteger su propiedad intelectual, es necesario que estas empresas tengan acceso a la misma protección que tienen las grandes empresas sobre sus intangibles en el mundo digital. Aunque la normativa vigente (el Plan Nacional de Dominios VE) permite que cualquier persona, natural o jurídica y tenga la posibilidad de registrar su nombre dominio, el único mecanismo que establece sobre una disputa de nombres de dominio, es la Política UDRP, cuya aplicación es establecida en la Disposición Final Cuarta “... *hasta tanto la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, establezca las condiciones generales para aplicar mecanismos alternativos para su resolución.*”

Por lo tanto, vemos que sólo hay un mecanismo para la resolución de este tipo de conflictos en nuestra normativa y que es la única opción que tienen las PYMES para defender sus derechos e intereses de infractores que registren los signos distintivos que les pertenecen como nombres de dominio. Y, siendo que la Administración Pública ha establecido medidas que tienden a proteger y promover la creación de las PYMES, consideramos que es idóneo que estas compañías tengan conocimiento de la existencia de la Política UDRP y del proceso para resolver controversias de nombres de dominio por ciberocupación.

A pesar de que en muchos casos la ciberocupación es sobre nombres de dominio que contienen el nombre de signos distintivos notoriamente conocidos, y los infractores realizan dicha acción con la intención de generar un daño a los titulares de los mismos, confusión en los consumidores y obtener algún tipo de ganancia por parte de los titulares, nada obsta para que estos infractores puedan afectar los derechos e intereses de cualquier persona, natural o jurídica, incluyendo esta última clasificación a las PYMES, que sea titular de un signo distintivo.

En nuestra opinión, es conveniente elaborar una guía para las PYMES sobre solución de controversias en nombres de dominio porque (i) estas compañías no pueden estar en estado de indefensión ante la ciberocupación y (ii) porque debe existir la posibilidad de que los administrados acudan a un ente para solucionar la controversia por ciberocupación como mecanismo para hacer efectivos sus derechos. Esta conducta genera un daño a las PYMES afectando sus derechos e intereses.

Las PYMES, así como muchos emprendimientos que posteriormente se convierten en dichas compañías, constituyen un porcentaje importante de la economía, de acuerdo a Daren Tang, Director General de la OMPI, "*las PYMES conforman el 90% de las empresas de todo el mundo y constituyen el 70% del empleo mundial*" (OMPI, 2021, s/n), por esta razón, consideramos necesario que éstas tengan la posibilidad de proteger sus activos intangibles en el mundo digital, ya que es a través de este medio y las redes sociales que las PYMES ofrecen sus productos y servicios a los consumidores.

En virtud de lo anterior, nos preguntamos, ¿Cómo puede una PYME en Venezuela acceder a al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI cuando un tercero registra su(s) signo(s) distintivo(s) como nombre de dominio? ¿Es necesario que Venezuela establezca un régimen local de solución de controversias en materias de nombre de dominio para que las PYMES puedan acceder a él?

Como estudiaremos en nuestro Trabajo Especial de Grado, la aplicación de la Política en el Centro para las PYMES tiene varias ventajas: (i) Las tasas son catalogadas como económicas (Castagnino, 2018) (USD 1,500.00 si es con un solo experto y USD 4,000.00 si es con un panel de expertos); (ii) no es obligatoria la representación de los abogados; (iii) el procedimiento es en línea, imparcial y rápido, entre otras ventajas. Siendo así, es necesario que exista conocimiento por parte de las PYMES de que pueden acceder a este mecanismo para solucionar estas controversias.

Con este Trabajo Especial de Grado, pretendemos analizar la ciberocupación bajo la normativa venezolana y determinar si la aplicación de la Política UDRP es idónea para la resolución de este tipo de conflictos, si Venezuela necesita un régimen local de resolución de controversias en materia de nombres de dominio y elaborar una guía para su aplicación.



## 2.-OBJETIVOS DEL PROYECTO

### 2.1.-Objetivo general:

Proponer una guía dirigida a las PYMES para la aplicación de la Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI sobre controversias de nombres de dominio punto VE a través de un análisis documental con la finalidad de divulgar este mecanismo a estas compañías.

### 2.2.-Objetivos específicos:

Analizar la normativa vigente en Venezuela sobre la regulación y protección de nombres de dominio a través de un análisis documental de la normativa venezolana con el propósito de determinar su eficacia, verificar el procedimiento de registro de nombres de dominio e identificar los deberes y derechos de los titulares.

Examinar el uso de la Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio mediante el estudio de decisiones emitidas por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI sobre nombres de dominio punto VE a los fines de determinar el uso del mecanismo por las PYMES.

Comparar la normativa vigente en Chile y Venezuela sobre los mecanismos de resolución de controversias de nombres de dominios a través de un análisis comparativo de normas y mediante el estudio de sentencias emitidas por el NIC. CHILE con la finalidad de determinar la necesidad de la implementación de una política de resolución de controversias local en la materia en Venezuela.

### 3.-JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Nuestra normativa establece la aplicación de la Política UDRP para resolver las controversias sobre nombres de dominio. A pesar de que dicha regulación fue establecida el 24 de octubre de 1999, hace 22 años, y su aplicación es considerada como exitosa para casos de ciberocupación, en nuestra opinión, es inaccesible para la protección de los derechos e intereses de las PYMES venezolanas por falta de conocimiento de la existencia de este mecanismo.

Es idóneo que estas compañías puedan acceder a un medio de resolución de conflictos especializado sobre nombres de dominios punto ve para que las personas naturales y jurídicas, especialmente las PYMES, defiendan sus derechos e intereses.

La normativa vigente establece el otorgamiento del derecho sobre los nombres de dominio y la renovación, pero sobre el mecanismo para la resolución de los conflictos, sólo hay una remisión a la aplicación de la Política UDRP. Aunque puede parecer que este medio es inaccesible y complicado, es factible para la resolución de estas controversias, y al fin y al cabo es el mecanismo que tenemos en nuestra normativa, por esta razón, consideramos importante elaborar una guía para que las PYMES no se encuentren en un estado de indefensión por desconocimiento de la Política UDRP y su aplicación en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

#### 4.-ALCANCE Y DELIMITACIÓN DEL PROYECTO

El tema a tratar en este Trabajo Especial de Grado es a nivel nacional en virtud de que versa sobre la ciberocupación de nombres de dominio enfocado a través de las PYMES, específicamente, para proponer una guía para la aplicación de la política uniforme de resolución de disputas de nombres de dominio en el centro de arbitraje y mediación de la OMPI para la solución de controversias de nombres de dominio punto ve de las PYMES venezolanas.

## CAPÍTULO II.-MARCO TEÓRICO

### 1.-ANTECEDENTES

Hemos encontrado varios antecedentes nacionales e internacionales sobre nuestro tema de estudio.

Un primer trabajo, fue realizado por Luis Henríquez (2003) titulado “Conflicto entre los nombres de dominio y los signos distintivos. ¿Es conveniente implementar en Venezuela un mecanismo de solución de controversias en materia de nombres de dominio adicional a la Política ICANN?” El objetivo general de la investigación fue estudiar la normativa existente para la resolución de conflictos de nombres de dominio, específicamente, el estudio de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio promulgada por la ICANN. La metodología utilizada fue documental y la conclusión fue que “(...) no es necesario implementar en Venezuela un procedimiento especial para resolver los conflictos que puedan presentarse entre los nombres de dominio registrados bajo el código de país ‘ve’ y los signos distintivos”.

Un segundo trabajo, fue realizado por José Antonio Santos González (2011) titulado “Análisis jurídico sobre las controversias relativas a la aplicación de los nombres de dominio en Internet, la ciberocupación y las deficiencias de la Política Uniforme de Solución de Controversias.” El objetivo general es “... realizar un análisis jurídico sobre las controversias que se deriven de la aplicación de los nombres de dominio y la ciberocupación, para poder así establecer la existencia de deficiencias de la política uniforme de solución de controversias derivadas de registros maliciosos que atenten contra los derechos de propiedad intelectual”. La metodología utilizada fue a través del método científico, método deductivo inductivo, método histórico, método analítico y método sintético. La conclusión de este trabajo fue que:

La normativa de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Política Uniforme de Solución de Controversias relativas a los nombres de dominio en Internet, sufre de deficiencias en cuanto a la protección de conductas abusivas tales como la ciberocupación o el registro de mala fe de dominios con fines de obtención de ventajas económicas. (p. 84).

Un tercer trabajo fue realizado por Silvia Marcela Alfaro Rojas y Jeffry Josué Barahona Vargas (2017), titulado “Análisis del Desarrollo de los Procedimientos para la Resolución de Conflictos en Materia de Nombres de Dominio”. El objetivo general de la investigación fue identificar los principios procesales que debe tener un procedimiento para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio. La metodología utilizada fue a través del método sistemático, inductivo, deductivo y comparativo”. La conclusión de este trabajo fue:

El procedimiento que tiene una mayor incidencia es la UDRP, ya que ha sido adoptada por un gran número de registradores. El proceso tiene la característica de ser expedito, pues se procura la pronta resolución de las controversias; asimismo, al ser en línea traspasa las barreras geográficas, lo cual es consecuente con el carácter global del uso internet. Sin embargo, el proceso es muy limitado en cuantos a los temas que se pueden discutir, solo admite tres supuestos: la similitud entre el nombre de dominio y una marca al punto de crear confusión, la falta de un interés legítimo, y la mala fe por parte del titular del nombre de dominio. Además, presenta carencias en temas procesales esenciales, como, por ejemplo, la recusación de un panel de expertos. (p. 156).

Consideramos necesario agregar como antecedente una guía dirigida a las PYMES que fue elaborada en 2008 por JS Hatcher para divulgar el procedimiento de disputas de nombre de dominio a través de la Política UDRP.

## **2.-BASES CONCEPTUALES.**

### 2.1.-Nombres de Dominio:

#### 2.1.1.-Concepto legal:

El Plan Nacional de Nombre de Dominios de Venezuela define a los nombres de dominio como:

Es una forma única y simple de dirección de Internet formada por un conjunto de caracteres (letras, números, guion), siguiendo las pautas establecidas por los organismos de regulación internacionales, que permite a los usuarios localizar de manera fácil los dispositivos o equipos conectados a la red global de Internet. (2019).

#### 2.1.2.-Concepto doctrinario:

Un ND es un sustituto amigable para una dirección en *Internet*. Una verdadera dirección en Internet es un número parecido a un número de teléfono internacional; es decir, es un identificador. Estas direcciones permiten conectarse a y ser parte de *Internet* y todos los servidores que están conectados a la red de *Internet* tienen como identificación un número (Protocolo de Internet – IP, por sus siglas en inglés). (Palacios, 2004. pp. 285-286).

En virtud de lo anterior,

El protocolo IP identifica a cada computador que se encuentre conectado a la red mediante su correspondiente dirección. Esta dirección suele representarse por medio de cuatro grupos de tres cifras decimales, separadas por puntos, que son difíciles de recordar, por ejemplo: 173.194.41.229.” (Castagnino, 2018, p.3).

En un principio, podemos entender que el nombre de dominio “es una dirección electrónica alfanumérica que identifica y localiza a un computador conectado a Internet”. (Morales, 2004, p. 70).

Sin embargo, para comprender este concepto, es necesario tener en cuenta que

El nombre de dominio forma parte de una estructura mucho más compleja llamada DNS (Domain Name System) o Sistema de Nombres de Dominio, que es un componente básico para el funcionamiento de la World Wide Web (www), el cual a su vez es uno de los servicios que se puede encontrar en la Internet. (Parra, 2010, p. 300).

Además, es preciso tener en cuenta que “Los nombres de dominio constituyen también la base de otros métodos o aplicaciones en Internet, como la transferencia de ficheros y las direcciones de correo electrónico, por ejemplo, la dirección arbiter.mail@wipo.int se deriva también del nombre de dominio *wipo.int*” (OMPI, 2021, s/n).

## 2.2.-Ciberocupación:

La ciberocupación, también denominada como *cybersquatting*, es definida como

(...) acción y efecto de registrar un nombre de dominio, a sabiendas de que otro ostenta mejor título que él, con el propósito de extorsionarlo para que lo compre o bien simplemente para desviar el tráfico *web* hacia un sitio competidor o de cualquier otra índole.” (Brandt Graterol, 2008, p.13).

De acuerdo a Castagnino, la ciberocupación tiene su origen en “la facilidad de registro y el principio: ‘first come, first served’, que adjudica el nombre de dominio al primero que lo solicita, sea o no titular de un derecho marcario sobre una denominación idéntica o semejante.” (2018, p.4).

### **2.3.-PYMES:**

PYMES es el acrónimo para las Pequeñas y Medianas Empresas. De acuerdo a Cardozo, Velásquez de Naime y Rodríguez, la definición de las PYMES es compleja, y “se han establecido diversos criterios y enfoques orientados a lograr una idónea conceptualización, tales como tipo de actividad, tecnología utilizada, intensidad productiva, niveles de inversión, volumen de ventas, o capacidad de empleo” (2012, p. 1346). En Venezuela, la Ley para la Promoción de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social, establece en su artículo 5 que son “toda unidad organizada jurídicamente con la finalidad de desarrollar un modelo económico productivo mediante actividades de transformación de materias primas en insumos, en bienes, industriales elaborados o semielaborados, dirigidas a satisfacer las necesidades de la comunidad.”

### **3.-BASES TEÓRICAS:**

#### **3.1.-Política UDRP:**

La Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de nombres de dominio fue aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) el 24 de octubre de 1999. A su vez, consideramos necesario identificar qué es la ICANN: es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números y fue fundada en 1998 como una asociación sin fines de lucro cuya finalidad es “es ayudar a garantizar una Internet global, unificada, estable y segura.” (ICANN, 2020, s/n)

Es un sistema alternativo diseñado para la resolución de controversias en materia de nombres de dominio; de acuerdo a JIMÉNEZ GÓMEZ (2015) “La propia singularidad de los nombres de dominio hizo que la ICANN ideara un sistema alternativo a las jurisdicciones nacionales de resolución de controversias sobre los mismos prácticamente desde su creación” (p. 381).



La Política UDRP es un conjunto de normas establecido para resolver controversias de ciberocupación de nombres de dominio, además de estas normas, se encuentra el Reglamento para una Política Uniforme de Resolución de Disputas Sobre Nombres de Dominio (PURC) del 28 de septiembre de 2013 y su aplicación sólo puede ser en los centros aprobados por la ICANN, que son los siguientes: Centro Árabe de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio (ACDR), Centro Asiático de Resolución de Nombres de Dominio, Centro Canadiense de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio (CIIDRC), Tribunal de Arbitraje / Centro de Arbitraje Checo para Disputas de Internet, Foro Nacional de Arbitraje y el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La ICANN exige a todos los proveedores del servicio el cumplimiento de la uniformidad en el procedimiento, aun cuando ellos deben aplicar sus propias normas procedimentales.

### 3.2.-Ventajas y desventajas de la aplicación de la Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio Uniformes en Venezuela.

El Plan Nacional de Dominios de Venezuela establece la aplicación de la Política UDRP en la Disposición Final Cuarta. Sin embargo, para la doctrina, hay ventajas y desventajas en el uso de la Política UDRP entre las primeras se encuentran las siguientes:

Según POCOROBBA ESPEJO, entre las ventajas de usar este procedimiento, podemos encontrar: la celeridad, escasa formalidad, que es económico y su alcance internacional. (2007). TRIGO (2005) menciona las siguientes ventajas: es un sistema de resolución único e independiente de la nacionalidad y domicilio, no es necesario la asistencia de un abogado, la Política UDRP sólo se aplica a conflictos del registro de mala fe de los nombres de dominio que tengan relación con marcas registradas, el procedimiento tiene una duración de tres meses, ausencia de formalidades, entre otras. Otras de las ventajas que mencionan los autores es que cualquier persona natural o jurídica puede iniciar este procedimiento, los

árbitros tienen la obligación de imparcialidad, el trámite de restitución del nombre de dominio para el propietario de una marca es rápido y no es costoso (Vincenzi Guilá, 2008). Para Castagnino (2018) las ventajas son las siguientes: (i) Ofrece una manera rápida y económica de solucionar controversias relacionadas con el registro y utilización de un nombre de dominio; (ii) Resuelve los problemas de jurisdicción competente, independientemente de la situación geográfica del registrador, del titular del nombre de dominio o del demandante y; (iii) Se trata de un mecanismo único para la resolución de controversias en materia de nombres de dominio.

Entre las desventajas de usar este procedimiento, se encuentran las siguientes: la Política UDRP “se limitó únicamente al registro abusivo de marcas ignorando la protección de derechos que integran el sistema de la propiedad intelectual, tales como, denominaciones de origen, nombres comerciales (...)” (Aedo Cue y Miranda Sánchez. Citado en Brandt Graterol, 2008, p. 17). En el mismo sentido, opina Pocarobba Espejo afirmando que “su ámbito de aplicación es bastante restringido. Sólo protege la infracción de derechos de titulares de marcas comerciales, dejando fuera la protección de otros derechos de propiedad industrial o intelectual.” (2007). Otra de las desventajas que expresa Jiménez Gómez al analizar esta normativa es que los “remedios se limitan a la transferencia o cancelación del nombre de dominio, no se pueden obtener indemnización por daños y perjuicios.” (2015).

De acuerdo a Alonso (2014), la Política UDRP tiene las siguientes desventajas (i) No permite obtener una indemnización por daños y perjuicios; (ii) No existe recurso de apelación en contra de la decisión del árbitro ante la OMPI y (iii) “La prueba de la mala fe del cybersquatter puede resultar también difícil de acreditar, particularmente cuando los elementos de prueba faltan o cuando el nombre de dominio no se refiere a una empresa conocida”. En el mismo sentido, véase Castagnino (2018), que identifica las siguientes

críticas que le han hecho a la aplicación de la Política UDRP: (i) Las decisiones no tienen carácter de cosa juzgada; (ii) Exclusión de responsabilidad del registrador (demandante), ya que la Política UDRP exige que el demandante renuncie a cualquier acción en contra del Registrador; y (iii) limitación en cuanto al alcance del reclamo en virtud de que no hay la posibilidad de exigir al demandado compensación monetaria.

### 3.3.-Naturaleza Jurídica de los Nombres de Dominio:

En cuanto a su naturaleza jurídica, hay varias teorías para determinarla. A continuación vamos a analizarlas someramente:

(i) Teoría del bien personal: según esta teoría, el nombre de dominio

“(…) se señala como un bien inmaterial que se incorpora al patrimonio de la persona, por la razón de que desde el momento en el que se registra hace nacer un derecho exclusivo aunque no sea perpetuo sobre ese nombre de dominio a favor del titular registrante, que puede ser una persona física o moral.” (Castillo Laredo, 2004, s/n 2).

(ii) Teoría del bien autónomo: de acuerdo a esta teoría, los nombres de dominio son “(...) bienes inmateriales de contenido patrimonial, que por ello pueden transferirse, gravarse y embargarse”. (Morales Andrade, 2004, p.73). Esta teoría tiene su base en la regulación de los nombres de dominio en Estados Unidos de América, en virtud de que la *Anticybersquatting Consumer Protection Act*, que es la normativa que los regula. A su vez, los seguidores de este criterio afirman que si los nombres de dominio no fuesen bienes, las personas no tuviesen interés en que los mismos fuesen objeto de transacciones. (ob. cit. p.73).

(iii) Teoría sobre el contrato de prestación de servicios: de acuerdo a Morales Andrade, “(...) los nombres de dominio serían únicamente la manifestación de un contrato de prestación de servicios entre el titular y la entidad registradora, y por tanto no serían bienes, ni tampoco

derechos en relación a un bien.” (ob. cit.). Esta tesis también fue desarrollada en Estados Unidos de América a través de la jurisprudencia.

(iv) Teoría sobre los signos distintivos: esta teoría establece que los nombres de dominio son signos distintivos, tienen similitud con las marcas o los nombres comerciales “(...) por cuanto desempeñan las funciones propias de los signos distintivos.” (Castillo Loredo, 2004). Ahora bien, los que apoyan esta doctrina, afirman que los nombres de dominio tienen una naturaleza híbrida:

“... ya que junto con desempeñar una función técnica de identificación o localización de computadores en Internet, también cumplen o pueden cumplir otras funciones adicionales producto de su carácter alfanumérico y generalmente nemotécnico, a saber la función distintiva de empresas, productos o servicios; se trataría, para algunos seguidores de esta corriente de marcas o nombres comerciales exclusivamente de Internet.” (Morales Andrade, 2004. p 74).

En nuestra opinión, los nombres de dominio son bienes inmateriales que tienen una naturaleza jurídica *sui generis*, ya que (i) no pueden constituir un derecho personal, ya que en el caso de las personas físicas, son regidos por el derecho civil y son derechos de la personalidad; (ii) no constituye un signo distintivo, aun cuando pueda tener fuerza distintiva, los nombres de dominio no se rigen por los principios que rigen a los signos distintivos, a saber, principio de especialidad, principio de territorialidad y principio atributivo o de registrabilidad, especialmente éste, ya que no es necesario un procedimiento de registro ante el organismo rector para su obtención; (iii) consideramos que el nombre de dominio tampoco tiene su fuente en un contrato de prestación de servicios porque, aun cuando necesitan a la entidad registradora para que puedan entrar en funcionamiento, se encuentran desligados de este ente (ob. cit.). Tal vez, la teoría más adecuada es la que establece que el nombre de dominio es un bien autónomo, pero es preciso aclarar que es

un bien inmaterial cuya regulación debe ser única y especial. Sin embargo, todavía es pertinente analizar a fondo las características *sui generis* de los nombres de dominio para determinar su naturaleza.

Ahora bien, como dice Jiménez Gómez (2015): “Aunque su naturaleza jurídica resulta discutida, su ventaja es eminentemente práctica, ya que permite a los usuarios teclear un nombre en vez de una serie de números que suele ser más difícil de recordar.” (p. 2).

#### 3.4.-Diferencias entre los Signos Distintivos y los Nombres de Dominio:

Para este punto vamos a seguir algunos de los criterios de diferenciación entre los signos distintivos y los nombres de dominio realizado por Henríquez (2003):

3.4.1.-Estructura: los signos distintivos pueden estar constituidos por palabras, números, símbolos o cualquier otro elemento con suficiente fuerza distintiva para distinguir productos o servicios; mientras que los nombres de dominio sólo pueden ser alfanuméricos, es decir, una combinación de números y letras.

3.4.2.-Proceso de Registro: para obtener el registro de un signo distintivo el solicitante debe cumplir los requisitos de ley y el procedimiento de registro que, puede tardar de doce a dieciocho meses si no hay acciones de terceros o negativa de oficio por parte de la Oficina de Marcas. Esta característica se deriva en el principio atributivo o de registrabilidad; al contrario, los nombres de dominio no requieren un procedimiento de registro y rige el principio del “primero en llegar, primero en ser servido”, siendo la única limitación para el registro del nombre del dominio que se encuentre registrado, ya que “ (...) la concesión del nombre de dominio no está condicionada a la existencia del requisito de la novedad o de la originalidad, inherente a otras ramas de la Propiedad Intelectual (...)” (Antequera Hernández, 2004, p. 294). Otro detalle importante es que la entidad registradora puede ser pública o privada y esto depende de la normativa.

3.4.3.-Territorio: para los signos distintivos rige el principio de la territorialidad que “significa que será la ley del país donde se otorga el derecho, la que regule su creación y disfrute (contenido y duración del derecho; acciones por infracción, etc.)” (ALEMÁN, 2012, p. 53); los nombres de dominio no se rigen por este principio en virtud de que Internet no tiene una normativa aplicable en virtud de que “los nombres de dominio (todos) son visibles o accesibles en la red, desde cualquier parte del mundo, es decir no tienen fronteras, no importa si son dominios genéricos de primer nivel (gTLD) o dominios nacionales de primer nivel (ccTLD).

3.4.4.-Ámbito de protección: los signos distintivos se rigen por el principio de la especialidad y, es “cuando se concede el registro de una marca, el derecho al uso exclusivo se limita a esos productos o servicios indicados expresamente, quedando disponible para su uso por terceros en relación con productos o servicios diferentes o no relacionados” (ALEMÁN, 2012, p. 158); en el caso de los nombres de dominio, el registro de los mismos se realiza en base a cualquier actividad indistintamente de la categoría.

### 3.5.-Clasificación y/o estructura de los Nombres de Dominio:

3.5.1.-Primer nivel o dominios de nivel superior (Top Level Domain o TLD): es la parte del nombre de dominio que se encuentra a la derecha del punto que también se conoce como la extensión del dominio ([www.fast.com](http://www.fast.com)) (resaltado nuestro). Dentro de esta clasificación, también se encuentran (i) dominios genéricos (*Generic top level domain gTLD*) y consisten en la abreviatura de acuerdo a la categoría de la actividad de la página web (.org, .edu, .org, entre otros) y (ii) dominios territoriales (*Country Code Top level Domain ccTLD*) que son aquéllos que representan el territorio de un país determinado y es el sufijo de dos letras asignado a cada país de acuerdo a los códigos estándar de ISO3166-1.

3.5.2.-Segundo nivel (Second Level Domain o SLD): es la parte del nombre de dominio que se encuentra a la izquierda del punto ([www.fast.com](http://www.fast.com)). “Son los que identifican la persona o entidad localizada en una determinada página web” (HENRIQUEZ, 2003, p. 16).

3.5.3.-Tercer nivel: “es la sección de un nombre de dominio que está a la izquierda del punto de un dominio de segundo nivel” (CASTAGNINO, 2018, p. 3).

### 3.6.-Funciones de los Nombres de Dominio:

Los nombres de dominio tienen varias funciones, siguiendo el criterio de HENRIQUEZ (2003), podemos encontrar las siguientes:

3.6.1.-Función técnica: “permite la localización de distintos computadores conectados a la red.” (ob. cit., p.29).

3.6.2.-Función distintiva: “permite a sus titulares identificar actividades, servicios y/o productos en la red de una manera más sencilla y fácil de recordar por parte de los usuarios de la Internet.” (ob. cit., p.29).

En este sentido,

Los Tribunales españoles vienen considerando que el nombre de dominio cumple en Internet la función de marca: ‘En tanto que sirve para identificar y localizar, individualizando y diferenciando a un empresario o su establecimiento de todos los demás, y permite que sea localizado mediante buscadores, cumple una función típica de los signos distintivos, y cuando los dominios se utilizan como plataformas publicitarias, catálogos, escaparates, cumplen en el cibermercado las mismas funciones que las marcas, dando lugar a las ‘cibermarcas’, que pueden infringir el derecho de exclusiva que confiere la marca.’ (Castagnino, 2018, p.2).

### 3.7.-Tipos de ciberocupación:

Brandt Graterol (2008) identifica los siguientes tipos de ciberocupación:

3.7.1.-Ciberocupación propiamente dicha (cyberquatting): consiste en el intento de registro o registro de mala fe de un nombre de dominio con el conocimiento de que otra persona ostenta mejor título que él.

3.7.2.-Ciberocupación por tipeo (typosquatting): “es una forma de cibercrimen que involucra hackers registrando dominios con nombres deliberadamente mal escritos de sitios notoriamente conocidos” (Kaspersky. 2022, s/n).

3.7.3.-Ciberocupación comercial (domainer): “es cuando una persona obtiene ingresos de vender y comprar dominios”. (Brandt Graterol, 2008, p. 15).

3.7.4.-Ciberocupación por captura (dropcatcher): “consiste en una persona o empresa que se apresura a tomar (catch) Nombres de Dominio que son populares cuando su registro vence.” (Brandt Graterol, 2008, p. 15). Incluso, hemos encontrado los sitios webs que se encargan de ofrecer este servicio, por ejemplo, <https://www.catchmarket.com/> y <https://www.dropcatcher.co.uk/>.

3.7.5.-Ciberocupación por muestreo (domain tasting): “consiste en adquirir un NDD por un período de *5 días de reembolso* y reintegrar los que no son comerciales.” (Arrieta Zinguer, 2017, p.189).

3.7.6.-Ciberocupación por parqueo (domain parking): “consiste en una manera de obtener ganancias a través de una página web que publicita Dominios y cobra una pequeña porción de dinero cuando las personas hacen clic en los mismos, lo que genera ganancias incontables.” (Brandt Graterol, 2008, p. 15).



### **CAPÍTULO III.- MARCO METODOLÓGICO**

El tipo de investigación jurídica que vamos a desarrollar es la investigación jurídica-mixta porque vamos a analizar la aplicación de la normativa vigente en Venezuela sobre nombres de dominio, especialmente, la solución de controversias y nuestro objetivo general es proponer una guía para la aplicación de la política uniforme de resolución de disputas de nombres de dominio en el centro de arbitraje y mediación de la OMPI para la solución de controversias de nombres de dominio punto ve de las PYMES venezolanas.

La investigación jurídica mixta es la que reúne las características de una investigación teórica y de una investigación empírica. Dicho en otras palabras, es aquella investigación que se basará tanto en las fuentes formales e históricas como en las fuentes reales del derecho, y empleará los métodos de interpretación de la ley, las técnicas documentales y las técnicas de campo. (GARCÍA FERNÁNDEZ, 2015, p. 456).

Esta investigación también es documental porque “está basada en la “búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas.” (Arias, 2012, p. 27).

#### **1.-LÍNEA DE INVESTIGACION:**

La línea de investigación del proyecto está basada en el estudio de los nombres de dominio, la ciberocupación y su regulación.

## **2.-DISEÑO DE METODOLOGÍA PARA EL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO EN GENERAL**

### **2.1.-Fuentes de datos:**

#### **2.1.1.-Documentales:**

##### **1.1.1.1.-Normativa:**

Revisión y análisis de la normativa venezolana y chilena sobre (i) nombres de dominio y (ii) resolución de controversias a través de una matriz comparativa.

##### **2.1.1.2.-Doctrina:**

Revisión de la doctrina, nacional y extranjera para determinar la opinión de los autores y diferentes corrientes.

##### **1.1.1.3.-Jurisprudencia:**

Revisión de decisiones del panel del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en aplicación de la Política UDRP sobre dominios punto ve para realizar un análisis general de las decisiones y de los criterios de los árbitros.

#### **2.1.2.-Vivas:**

##### **2.1.2.1.-Entrevistas:**

Pautar entrevistas con expertos en el área de nombres de dominio y propiedad intelectual, preferiblemente, que hayan tenido experiencia con el Centro de Arbitraje de la OMPI.

### **2.2.-Recolección de datos:**

Una vez que ya tenemos las fuentes de datos, vamos a proceder a su recopilación.

### 2.3.-Análisis de los datos:

Debemos analizar los datos para evaluar los resultados y verificar si hemos cumplido con los objetivos de la tesis.

## 2.-ESQUEMA DE METODOLOGÍA PARA OBJETIVOS ESPECÍFICOS

### 2.1.-Objetivo específico No. 1:

Analizar la normativa vigente en Venezuela sobre la regulación y protección de nombres de dominio a través de un análisis documental de la normativa venezolana con el propósito de determinar su eficacia, verificar el procedimiento de registro de nombres de dominio e identificar los deberes y derechos de los titulares.

#### 2.1.1.-Metodología:

Revisar y analizar la normativa nacional que regula los nombres de dominio para verificar cuáles aspectos deben modificarse.

### 2.2.-Objetivo específico No. 2:

Examinar el uso de la Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio mediante el estudio de decisiones emitidas por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI sobre nombres de dominio punto VE a los fines de determinar el uso del mecanismo por las PYMES.

### 2.2.1.-Metodología:

Pretendemos hacer una revisión documental de la doctrina (nacional o extranjera) y jurisprudencia (del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI) de decisiones sobre nombres de dominio punto ve.

### 2.2.2.-Finalidad:

Verificar el uso de la Política de la UDRP por demandantes domiciliados en Venezuela para determinar bajo cuáles supuestos han acudido a ella y el número de casos que han sido resueltos a través del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI sobre dominios punto ve.

### 2.3.-Objetivo específico No. 3:

Comparar la normativa vigente en Chile y Venezuela sobre los mecanismos de resolución de controversias de nombres de dominios a través de un análisis comparativo de normas y mediante el estudio de sentencias emitidas por el NIC. CHILE con la finalidad de determinar la necesidad de la implementación de una política de resolución de controversias local en la materia en Venezuela.

#### 2.3.1.-Metodología:

2.3.1.1.-Realizar un cuadro comparativo entre ambas legislaciones siguiendo varios criterios: (i) procedimiento para la obtención del nombre de dominio; (ii) renovación y vigencia; (iii) procedimiento de resolución de controversias: inicio del proceso, tiempo del proceso, tipo de medio de resolución de controversias elegido; (iv) tasas, entre otros.

2.3.1.2.-Entrevista con un experto chileno: conocer la aplicación de la normativa.

2.3.1.3.-Pretendemos hacer una revisión documental de la doctrina chilena y la jurisprudencia del NIC. CHILE sobre de decisiones sobre nombres de dominio punto cl para analizar la aplicación de la normativa chilena en la práctica, así como los criterios de los árbitros.

2.3.2.-Finalidad:

Cuadro comparativo: siendo que Chile es un país de Latinoamérica con una normativa actualizada en materia de nombres de dominio, vemos necesario comparar nuestra normativa con la chilena para determinar las diferencias y similitudes entre ambas normativas y cómo podemos mejorar la nuestra; de manera que cualquier persona, natural o jurídica, especialmente las PYMES, puedan acceder a un mecanismo de resolución de controversias cuando el nombre de dominio sea punto ve.

Entrevista: conocer su opinión sobre (i) la normativa chilena en la materia; (ii) cómo ha sido su experiencia en la práctica y (iii) conocer su opinión sobre la aplicación de la Política UDRP para casos en los que estén involucrados las PYMES.

## CAPÍTULO IV.-RESULTADOS

En este capítulo se encuentran los resultados de los instrumentos detallados anteriormente para cumplir con los objetivos propuestos en este Trabajo Especial de Grado.

### **IV.1.-ANÁLISIS DE MATRIZ ELABORADA PARA EL ANÁLISIS DE LA NORMATIVA VIGENTE EN VENEZUELA SOBRE NOMBRES DE DOMINIO**

**Objetivo:** Analizar la normativa vigente en Venezuela sobre la regulación y protección de nombres de dominio a través de un análisis documental de la normativa venezolana con el propósito de determinar su eficacia, verificar el procedimiento de registro de nombres de dominio e identificar los deberes y derechos de los titulares.

A continuación se encuentra el resultado del análisis de la matriz elaborada sobre la normativa venezolana vigente en materia de nombres de dominio:

#### **A.-Normativa:**

En Venezuela sólo tenemos Providencia Administrativa No. 150 sobre el Plan Nacional de Dominios (“Plan Nacional”) publicado en la G.O. 41.723 del 24 de septiembre de 2019 para la regulación de los nombres de dominio en nuestro país.

#### **B.-Principios que rigen a los nombres de dominio en Venezuela:**

El Art. 4 del Plan Nacional, establece que los principios rectores son “Primero en llegar, primero en ser servido.” mientras no se vulnere el derecho adquirido por un tercero sobre dicha combinación de caracteres. Este principio “(...) adjudica el nombre de dominio al primero que lo solicita, sea o no titular de un derecho marcario sobre una denominación idéntica o semejante, ha dado lugar al fenómeno del cybersquatting (ciberocupación) o registro de mala fe” (Castagnino, 2018, p.4). Sin embargo, no establecen criterios para determinar cuándo se puede vulnerar el derecho de un tercero con el intento de registro de un nombre de dominio.

El segundo principio rector es el “uso con fines lícitos” por parte de los titulares de los dominios, es decir, el uso no podrá ser en contravención de las leyes.

### **C.-Titularidad. Derechos y Deberes:**

El Art. 7 del Plan Nacional establece que la titularidad de los dominios será de quién realice la solicitud ante el NIC.VE.

Entre los derechos que otorgan los nombres de dominio, sólo encontramos tres enunciados por el Plan Nacional. Por alguna razón, la providencia no estableció dentro de los derechos al uso del nombre de dominio (siempre y cuando sea con fines lícitos) o el derecho a disponer del nombre de dominio a través de una transferencia o cesión. De igual manera, al final del artículo la providencia establece la siguiente cláusula: *“Todos aquellos que se deriven de la aplicación de leyes, reglamentos y demás normas aplicables.”*

En cuanto a los deberes, establece diez y nos llama la atención que la Providencia sí menciona en este artículo el uso del nombre de dominio, pero sólo a fines de que el titular debe garantizar que el uso será con fines lícitos y que no habrá interferencia con derechos de terceros.

### **D.-Requisitos para el Registro de Nombres de Dominio:**

El Art. 13 de la Providencia establece tres requisitos, y el que nos llama la atención es la reserva del nombre de dominio, la providencia determina en su Art. 3 la definición de la reserva y “Es el resguardo por tiempo determinado del nombre de dominio, sin haber realizado el pago correspondiente en la plataforma del NICPUNTO VE.” (CONATEL, 2019, s/n). En opinión de ANTEQUERA H: “... el nuevo procedimiento carece de mecanismos que permitan dar publicidad a la inscripción de un nuevo nombre de dominio, y tampoco el de oposición o revocatoria al mismo, tales como los establecidos en las normas aplicables en Chile, por ejemplo.” (2019, s/n).

**E.-Causales de Suspensión:**

La suspensión del nombre de dominio se presenta “*cuando es retirado temporalmente de los archivos de zona del “.VE” los DNS asociados al mismo*” (Art. 24 del Plan Nacional de Dominios). Las causales de suspensión de los nombres de dominio se encuentran establecidas en el Art. 25 y consideramos que el supuesto más importante es que el nombre de dominio será suspendido por CONATEL cuando medie una orden judicial o administrativa en caso de una controversia sobre el mismo. Lo importante es que bajo los supuestos establecidos en el Art. 25, el titular mantendrá el nombre de dominio y, en el caso de la controversia, asumimos que mantendrá la titularidad hasta que la misma sea confirmada o, sea necesario transferir el dominio forzosamente por orden judicial o administrativa.

**F.-Causales de Revocatoria:**

El Art. 26 del Plan Nacional establece que “*La revocatoria de un nombre de dominio ocurre cuando se elimina de los archivos de zona del “PUNTO VE”, en los casos previstos en el artículo 27 de esta Providencia Administrativa.*” Ahora bien, uno de los supuestos es que CONATEL, previo a un procedimiento administrativo, determine que un nombre de dominio es agravante, discriminatorio, contrario a la ley, el orden público, a la moral o a las buenas costumbres; sin embargo, la Providencia no establece cuáles criterios deberá utilizar para aplicar ese supuesto de hecho. En este sentido:

Desconocemos cuáles son los criterios que utilizará CONATEL para determinar cuándo un nombre de dominio conforme alguno de los supuestos señalados, y si serán aplicados de forma previa, pero en cualquier caso, pareciera cuando menos una ventana muy amplia para la aplicación de criterios subjetivos por parte de funcionarios públicos y que pueden significar limitaciones para el ejercicio de la libertad de expresión garantizada en la constitución. (Antequera H., 2019, s/n).



El otro supuesto que consideramos necesario comentar es que hay revocación del nombre de dominio por uso indebido del dominio para llevar a cabo prácticas fraudulentas; en este caso, CONATEL tampoco establece cuáles serían esas prácticas fraudulentas, probablemente sean aquellas que constituyan un hecho ilícito y un daño a terceros.

#### **G.-Causales de liberación:**

La definición de la liberación del nombre de dominio se encuentra establecida en el Art. 28 del Plan Nacional y establece que “*se considera liberado un nombre de dominio cuando el NIC.VE en su plataforma, lo pone a disposición pública.*” Al revisar las causales de liberación, pensamos que las mismas constituyen un abandono voluntario por parte del titular del dominio, es decir, hay una inacción por parte del titular para mantener vigente el nombre de dominio.

#### **H.-Transferencia:**

La transferencia o cesión del nombre de dominio puede ser voluntaria, cuando el titular del dominio manifiesta su voluntad de cederlo a través de un contrato y se notifica al NIC.VE de la cesión; y forzosa, cuando la cesión es ordenada por la vía judicial o administrativa.

#### **I.- Mecanismo de Resolución de Controversias:**

El Plan Nacional establece la aplicación de la Política UDRP en la Disposición Transitoria Cuarta “(...) hasta tanto la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, establezca las condiciones generales para aplicar mecanismos alternativos para su resolución.”

Consideramos que el Plan Nacional es un avance para nuestra normativa y la protección de los intangibles, sin embargo, consideramos que (i) debe modificarse el procedimiento para solicitar el nombre de dominio y, además de la reserva que ya se incluye en los requisitos para la solicitud, establecer un mecanismo de publicidad antes de la concesión del nombre de dominio, ya que esto otorgará transparencia al proceso de registro de estos

intangibles y (ii) El Plan Nacional no sólo debería establecer la remisión a la aplicación de la Política UDRP como mecanismo de resolución de controversias en materia de nombres de dominio, sino también, colocar someramente los requisitos para su acceso y los Centros autorizados para su aplicación.

## **IV.2.-ANÁLISIS DE MATRIZ DE DECISIONES DE NOMBRES DE DOMINIO PUNTO VE EN EL CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI**

Objetivo: Examinar el uso de la Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio mediante el estudio de decisiones emitidas por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI sobre nombres de dominio punto VE a los fines de determinar el uso del mecanismo por las PYMES.

### **A.-Casos:**

Desde que se estableció la aplicación de la Política UDRP se han presentado veintidós casos de nombres de dominio PUNTO VE en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

### **B.-Domicilio de los reclamantes:**

De los veintidós casos, ocho reclamantes tienen domicilio en Estados Unidos de América, siete en Venezuela, uno en Canadá, uno en Japón, uno en Corea del Sur, uno en Reino Unido e Irlanda del Norte, uno en los Países Bajos y uno en Colombia.

### **C.-Domicilio de los reclamados:**

De los veintidós casos, diez reclamados tienen domicilio en Venezuela, cinco en Estados Unidos de América, uno en México, uno en Colombia y cinco no pudieron ser determinados porque la información no se encuentra en la página web de la OMPI en virtud de que los procedimientos fueron terminados sin la emisión de una decisión.

### **D.-Industrias de las empresas reclamantes:**

De los veintidós casos, seis han versado sobre sobre empresas de tecnología, cinco sobre bancos; dos sobre buscadores online; dos sobre publicaciones en prensa; dos sobre redes sociales; uno sobre seguros; uno sobre medicamentos; uno sobre alimentos y uno sobre construcciones. Por los datos que encontramos en la página de la OMPI, ninguna de las empresas son PYMES, todas son grandes empresas.

**E.-Decisiones:**

E.1.-De los veintidós casos, dieciséis han sido decididos por el Panel de Expertos ordenando la transferencia forzosa del nombre de dominio.

E.2.-De los veintidós casos, dieciséis han sido archivados sin emisión de decisión por parte del Panel de Expertos.

E.3.- De los veintidós casos, uno sólo ha sido desestimado.

**F.-Información destacada:**

F.1.-Mercantil, C.A. Banco Universal domiciliado en Caracas, Venezuela ha utilizado el mecanismo cuatro veces.

F.2.-Once reclamados han sido personas naturales domiciliadas en Venezuela.

F.3.-La empresa SuperVirtualOffice Corp. ha actuado como parte reclamada dos veces.

**IV.3.-ANÁLISIS DE MATRIZ SOBRE ANÁLISIS DE FONDO DE DIECISIETE CASOS DE NOMBRES DE DOMINIO PUNTO VE EN EL CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI:**

Objetivo: Examinar el uso de la Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio mediante el estudio de decisiones emitidas por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI sobre nombres de dominio punto VE a los fines de determinar el uso del mecanismo por las PYMES.

De los diecisiete casos analizados, podemos concluir lo siguiente:

**A.-Marcas:**

Los Reclamantes siempre han invocado su derecho sobre marcas registradas o solicitadas ante el SAPI (Caso Mercantil, C.A. Banco Universal vs. Khalil Vasiliey) o, hay casos en los que el Panel de Expertos reconoce la notoriedad de la marca y el demandante no tiene necesidad de invocar marcas registradas o solicitadas porque el reconocimiento de la notoriedad es suficiente para determinar que hay un interés legítimo para el reclamo (Canon, Inc. vs. Lenin Alfredo García Palma), y que el nombre de dominio registrado por el Demandado puede causar confusión en los consumidores cumpliendo el primer requisito de la Política UDRP. El panel de expertos tiene la facultad de agregar marcas adicionales a las invocadas en el proceso por el reclamante.

Otro factor importante es que no es necesario que las marcas pertenezcan al mismo territorio o que pertenezcan al territorio en el que se registró el nombre de dominio, es decir, no hay aplicación al principio de territorialidad, esto en virtud del carácter global del Internet, en donde concurren personas de todo el mundo. A su vez, el reclamante puede citar nombres de dominio registrados como marcas (Casos: Mercantil, C.A. Banco Universal vs. Khalil Vasiliey; Mercantil, C.A. Banco Universal vs. Louis Fischer; Mercantil C.A. Banco Universal vs. Carlos Martin Tovar).

**B.-Contestación del reclamo:**

No es necesario que el reclamado conteste a la demanda para que el panel de expertos continúe con el procedimiento y emita una decisión.

**C.-Decisiones:**

En dieciséis casos, el panel de expertos ordenó la transferencia forzosa del nombre de dominio al reclamante y desestimó un caso.

Para emitir la decisión, debe realizarse el siguiente test: (i) Si hay identidad absoluta entre el nombre de dominio y las marcas y del reclamante, posibilidad de confusión, susceptible de provocar confusión entre los internautas y consumidores; (ii) Si el reclamante tiene derechos e intereses legítimos para la demanda; (iii) Si el reclamado registró y usó del nombre de dominio de mala fe.

Si no concurren estos requisitos, no se puede ordenar la transferencia forzosa del dominio o su cancelación. Ahora bien, es preciso acotar que el reclamado tiene la posibilidad de manifestar la voluntad durante el proceso de ceder el nombre de dominio al reclamante, en este caso, el panel de expertos tiene la atribución de no analizar si el reclamante cumple los requisitos de la Política para su decisión y ordenar la transferencia forzosa del nombre de dominio en disputa (Caso: Microsoft Corporation v. Jonathan Ezequiel Sanoja Chacón).

A su vez, el panel de expertos tiene la facultad de citar jurisprudencia del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI para la emisión de las decisiones.

**D.-Normativa aplicable:**

En la práctica, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI aplica la Política UDRP, el Reglamento y El Reglamento Adicional. Tienen la facultad de aplicar cualquier norma o principios de derecho que consideren aplicables (Caso: Canon, Inc. v. Lenin Alfredo García Palma).

**E.-Panel de Expertos**

El Panel de Expertos tiene la facultad de investigar sobre las partes involucradas en el proceso (Caso: Inversiones Telestrión, C.A. vs. SuperVirtualOffice Corp.), es decir, los antecedentes así como ampliar la información sobre las marcas que invocadas (Caso: Mercantil, C.A. Banco Universal vs. Louis Fischer) y el tipo de uso que se le otorga el reclmado al nombre de dominio en disputa (Caso: Canon, Inc. v. Lenin Alfredo García Palma).

**F.-Ciberocupación:**

En los casos que culminaron con transferencia forzosa del dominio, los infractores ejecutaron la ciberocupación propiamente dicha, es decir, registraron el nombre de dominio de mala fe para beneficiarse de un signo que le pertenece a otro individuo para obtener un beneficio económico o, incluso, confundir a los consumidores.

#### **IV.4.-ANÁLISIS DE CIFRAS DE LA PÁGINA WEB DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE DEMANDANTES DOMICILIADOS EN LATINOAMÉRICA QUE HAN UTILIZADO EL CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI**

Objetivo: Examinar el uso de la Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio mediante el estudio de decisiones emitidas por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI sobre nombres de dominio punto VE a los fines de determinar el uso del mecanismo por las PYMES.

Hemos recuperado de la página web de la OMPI cifras sobre la cantidad de reclamantes domiciliados en Latinoamérica que han presentado un reclamo por disputas de nombre de dominio en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Vale acotar que estas reclamas han versado sobre diferentes tipos de dominio, genéricos de nivel superior (gTLD) y correspondientes a códigos de países (ccTLD). Lo interesante de estas cifras es que, mientras países como Brasil y México se encuentran en la cabecera con 617 y 451 casos, respectivamente, Venezuela se encuentra en sexto (6to) lugar con sólo 32 casos desde el año 2000.

Gracias al análisis previo de los casos sobre dominios punto ve, nos hemos percatado que de esos 32 casos, sólo 7 reclamantes han estado domiciliados en Venezuela cuya controversia ha versado sobre nombres de dominio punto ve.

A pesar de que la adopción de dicho mecanismo generó muchas expectativas sobre su aplicación y, se anunciaban sus ventajas, en nuestro país, ha pasado desapercibido. Vemos que no se le ha otorgado tanto uso como en otros países de la región. Vale la pena seguir ahondando en la falta de uso de este mecanismo para disputas de nombres de dominio punto ve.



#### **IV.5.-ANÁLISIS TEÓRICO DE LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR NOMBRES DE DOMINIO .CL**

Objetivo: Comparar la normativa vigente en Chile y Venezuela sobre los mecanismos de resolución de controversias de nombres de dominios para determinar la necesidad de la implementación de una política de resolución de controversias local en la materia y en Venezuela.

##### **A.-Marco legal:**

###### **A.1.-Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL. (“La Reglamentación”):**

Su antecedente inmediato es la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL de 1997, modificada en 1999. La Reglamentación regula todo lo relativo al registro, cambio de titularidad, eliminación y revocación de los nombres de dominio.

###### **A.2.-La Política de Resolución de Controversias de Nombres de Dominio .CL (“La Política”):**

La Política está vigente desde el 01 de diciembre de 2013 y sólo es aplicable en casos de ciberocupación o *cybersquatting* y la controversia es decidida por árbitros.

De acuerdo a Arancibia et. al. (2016), La Política introdujo cambios importantes en el sistema de resolución de controversias sobre nombres de dominio en Chile y mencionan las siguientes:

- *Se estableció el procedimiento de revocación como el método general de disputa de un dominio punto cl, eliminándose las «solicitudes competitivas» como manera de disputar la solicitud de un nombre de dominio.*
- *La eliminación de la mediación como uno de los mecanismos de resolución de controversias.*

- *La Política de Resolución de Controversias es el procedimiento estándar de tramitación del arbitraje, y se entiende como el conjunto de reglas mínimas acordadas por todas las partes para el arbitraje y que el árbitro está obligado siempre a seguir en su procedimiento.*
- *Los honorarios arbitrales tienen un monto determinado fijado a partir de reglas uniformes, junto a la forma de pago y a la constancia de su pago en el expediente electrónico.*
- *El establecimiento de un procedimiento que se tramita en línea, concentrado, estructurado en base a los trámites de demanda, contestación, prueba y sentencia.*
- *La creación de un mecanismo procesal destinado a resguardar la independencia e imparcialidad del árbitro mediante un Comité de Evaluación de Árbitros, al cual también se le encarga el desarrollo.*

La Política es un medio de resolución de conflictos en materia de nombres de dominio exitoso y es muy utilizado; los administrados “tienen fe en el Centro de Arbitraje de NIC Chile” (José Ramón Loaiza, entrevista, 2021).

De esta forma, podemos concluir que La Política fue modificada para adaptarla a los avances del Internet en aras de constituir un sistema regulatorio de nombres de dominio adecuado para la época y la sociedad chilena. La mediación estaba establecida como un medio de resolución de controversias, pero concluyeron que el arbitraje era el medio más idóneo para este tipo de procedimientos. Afirman Arancibia et. al.

(...) muchos fueron los factores de la adopción del arbitraje y su posterior desarrollo exitoso, entre otros: la existencia de una cultura legal favorable y el hecho de que se tratara de una herramienta adecuada para proveer una solución rápida y de bajo costo de los litigio (2016, p. 155).

**B.-Procedimiento:**

La Política establece dos procedimientos de revocatoria en línea: a revocación temprana y la revocación tardía o de mala fe. “Sólo se puede invocar la política en casos de *cybersquatting* y es idónea para resolver estas controversias, es decir, el intento de registro de nuevos dominios que un titular de una marca o algún otro derecho de propiedad industrial crea que ese nuevo dominio le afecta, vulnere o menoscabe sus intereses. Esta Política establece dos mecanismos para revocar el dominio, para actuar en contra de la titularidad de ese dominio y es el procedimiento de (i) la revocación tardía y (ii) la revocación temprana” (José Ramón Loiza, entrevista, 2021).

B.1.-La revocación temprana (por interés preferente): esta acción la pueden presentar todas las personas naturales y jurídicas que vean sus derechos afectados se puede presentar a los 30 días siguientes desde que el dominio es solicitado. De acuerdo a VON MARTTENS (2021), la revocación temprana se puede presentar cuando el nombre de dominio solicitado por el tercero es contrario (i) a la libertad de expresión e información, (ii) los principios de la competencia leal, (iii) la ética mercantil y (iv) los derechos válidamente adquiridos por terceros; en este último supuesto, nosotros agregamos a los derechos industriales debidamente otorgados por la autoridad competente y registrados. Esta revocación se encuentra regulada en el artículo 19 de la Reglamentación.

B.2.-La revocación tardía (por inscripción abusiva): esta acción la puede presentar cualquier persona, natural y jurídica, después del vencimiento del plazo de la revocatoria temprana, siempre y cuando concurren las siguientes condiciones de acuerdo a la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL: (i) que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un nombre por el cual el reclamante es conocido o a una marca u otra expresión respecto de la cual el reclamante alega tener derechos previos; y, (ii) que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o

intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y, (iii) que el nombre de dominio haya sido inscrito o se utilice de mala fe. Esta revocación se encuentra regulada en el artículo 20 de la Reglamentación.

“La revocación por mala fe es más complicada por la actividad probatoria, requiere que el cliente esté más activo enviando todo tipo de pruebas, más esfuerzo probatorio. La revocación tardía es siempre por mala fe, por ejemplo, si hay alguien intenta registrar una marca registrada como dominio. Puedes citar la competencia desleal, intento de usurpación.” (José Ramón Loaiza, entrevista, 2021).

La particularidad de estos procedimientos es que son en línea, fueron diseñados de esta manera para facilitar el acceso a todas las personas, nacionales o extranjeras. En virtud de lo anterior, una vez que inicia la causa, se constituye un expediente en línea al que todas las partes involucradas (árbitro, demandado y demandante) pueden acceder.

Todo el procedimiento arbitral consta en un expediente electrónico en el que se asientan e incorporan todas las actuaciones del árbitro con expresión de la fecha y hora de realización. Asimismo, en él constan todas las comunicaciones a que dichas actuaciones dieron lugar y todos los documentos presentados por las partes, con expresión de la fecha y hora de recepción. (ARANCIBIA et. al., pp.163-164, 2016).

El procedimiento tiene las siguientes etapas: Presentación de revocación, creación del expediente, tacha del árbitro, designación del árbitro, inhabilidad, consignación, demanda, contestación, sentencia, ejecución de sentencia, y publicación de la sentencia.

**C.-Criterios de los árbitros para la solución de las controversias sobre nombres de dominio:**

El CSIRT (Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática del Gobierno de Chile) elaboró el Manual de Resolución de Conflictos por Nombres de Dominio en .CL (2020) e indican los siguientes criterios que deben tener en cuenta los árbitros para resolver las controversias sobre nombres de dominios: (i) criterio de la notoriedad del signo pedido, (ii) uso efectivo del signo, (iii) legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, (iv) criterio de la identidad, (v) criterio de titularidad de marcas comerciales, (vi) criterio “*first come first served*”.

Los “árbitros están obligados a resolver la controversia en base a la experiencia y buena fe.” (José Ramón Loaiza, entrevista, 2021).

#### **D.-Costos:**

Los costos asociados a la solución de la controversia en NIC Chile son los siguientes de acuerdo a la tabla de honorarios que se encuentra en su página web:

<b>Dominios en conflicto</b>	<b>Monto de Honorarios en bruto USD</b>
1 dominio	US\$ 1.000
2 a 5 dominios	US\$ 1.500
6 o más dominios	US\$ 2.000

De acuerdo al artículo 12.1 de La Política, “los honorarios arbitrales serán de cargo del o los revocantes, según corresponda, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva sobre las costas del arbitraje.”

Los honorarios de los árbitros son costosos, y una de las modificaciones que propondría a La Política sería su disminución (José Ramón Loaiza, entrevista, 2021).

**E.-Centro de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio del NIC Chile:**

El Centro de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio del NIC Chile es el encargado de dirimir las controversias por nombres de dominio en Chile a través del procedimiento establecido en La Política. A su vez, es preciso acotar que el NIC Chile no es un ente público perteneciente a la Administración Pública Chilena, sino que pertenece a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Se encarga de administrar el registro de los nombres de dominio en Chile y de ofrecer la tecnología para dicha gestión.

#### **IV.6.-ANÁLISIS DE MATRIZ DEL ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA NORMATIVA DE CHILE Y VENEZUELA**

Objetivo: Comparar la normativa vigente en Chile y Venezuela sobre los mecanismos de resolución de controversias de nombres de dominios a través de un análisis comparativo de normas y mediante el estudio de sentencias emitidas por el NIC. CHILE con la finalidad de determinar la necesidad de la implementación de una política de resolución de controversias local en la materia en Venezuela.

##### **A.-Normativa:**

La normativa chilena sólo tiene dos normativas para la resolución de controversias de nombres de dominio, Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL del 01 de junio de 2020 (“La Reglamentación”) y la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL del 01 de diciembre de 2013 (“La Política”); mientras que para aplicar la Política UDRP, se requieren cuatro normativas: Providencia Administrativa No. 150 sobre el Plan Nacional de Dominios publicado en la G.O. 41.723 del 24 de septiembre de 2019 (“Plan Nacional”). Política UDRP, del 24 de octubre de 1999 Reglamento para una Política Uniforme de Resolución de Disputas Sobre Nombres de Dominio (PURC) (“El Reglamento”) del 28 de septiembre de 2013 y el 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 del 31 de julio de 2015 (“Reglamento Adicional”).

En nuestra opinión, la aplicación de la Política UDRP puede ser engorrosa porque no se encuentra toda la información establecida en un solo instrumento legal, a su vez, por eso aquellas personas que acudan al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI para ventilar una disputa sobre nombres de dominio sin la representación de un abogado, deben contar con un instrumento que les permita iniciar el procedimiento sin trabas, éste instrumento será

la guía producto de este Trabajo Especial de Grado para otorgar el acceso a todas las personas cuyos derechos hayan sido vulnerados a través de la ciberocupación de su nombre de dominio, especialmente, las PYMES.

### **B.-Método de resolución de la controversia:**

La Política chilena establece que el mecanismo será el arbitraje, mientras que en la Política UDRP no está claro cuál es la naturaleza del mecanismo. De acuerdo a Castagnino (2018), identificar el procedimiento de la Política UDRP ha sido un tema polémico, ya que hay autores que identifican el procedimiento como arbitraje y otros como un procedimiento especial, sin embargo, para el autor, esta discusión doctrinaria carece de relevancia porque “No hay dudas de que se trata de un medio alternativo de resolución de controversia que tiene una fuente contractual, y que se manifiesta gracias a la ejecución del principio de la libre autonomía de la voluntad de las partes” (p. 29). Incluso, entre sus diferencias se encuentra que bajo la Política UDRP, la controversia es resuelta por un Panel de Expertos, mientras que en Chile se denominan árbitros.

Ahora bien, las ventajas de ambos mecanismos es que son llevados de forma online y cualquier persona puede acceder al mecanismo desde cualquier parte del mundo para defender sus derechos e intereses.

### **C.-Centro facultado para la resolución de la controversia:**

En Chile el Centro facultado para la resolución de la controversia es el Centro de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio del NIC Chile de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y en Venezuela es el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y otros autorizados por la ICANN, sin embargo, a efectos de este Trabajo Especial de Grado, sólo estamos analizando la aplicación de la Política UDRP en este Centro. En el caso de Chile, nos llama



la atención que el Centro pertenezca a la Universidad de Chile y no a un ente público, probablemente, esto sea para otorgarle mayor independencia al proceso.

**D.-Ámbito de aplicación:**

La Política se aplica en Chile sólo para el nombre de dominio .CL y la Política UDRP aplica para nombres de dominio genéricos de nivel superior (gTLD) (.com, .biz, .org, .net, entre otros) y dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países (ccTLD) (.ve, .co, entre otros).

**E.-Requisitos para acceder al mecanismo de resolución de controversia:**

Los requisitos de La Política chilena dependen del tipo de procedimiento que se vaya a utilizar. Para la revocación temprana, sólo se establece que el demandante vea sus derechos afectados y, en el caso de la revocación tardía, sí establece tres requisitos que deben concurrir. La Política UDRP también establece tres requisitos que consideramos concurrentes por la redacción del artículo. La ventaja que tiene La Política chilena sobre la Política UDRP es que la primera versa sobre una marca registrada o cualquier otra clase de signo distintivo, mientras que para la Política UDRP se establece que sólo aplica para marcas registradas.

**F.-Designación de los árbitros o del Panel de Expertos:**

La designación de los árbitros bajo La Política chilena es sencilla en virtud de que cuentan con una nómina de árbitros y las partes deberán ponerse de acuerdo para establecer quién será el árbitro. La Política UDRP establece que las Partes tendrán la opción de elegir un panel con un experto o un panel de expertos; si las Partes no eligen el tipo de Panel que resolverá la controversia, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI deberá elegir a un solo experto. Bajo la aplicación de la Política UDRP la tarifa de las tasas variará de acuerdo panel con un experto o un panel de expertos. Consideramos una ventaja de La Política

chilena que sólo sea posible elegir a un árbitro porque no hay un aumento en el pago de las tasas.

#### **G.-Demanda:**

La Política chilena sólo establece que la demanda deberá ser presentada ante el tribunal arbitral, y que deberá contener las pruebas. Por su lado, el Reglamento de la Política UDRP establece la información que debe contener el reclamo para que sea procesado correctamente por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI; esto otorga mayor facilidad al reclamante porque evitará que el reclamo no sea procesado por falta de información.

#### **H.-Contestación:**

Al igual que la demanda, La Política sólo dispone que deberá ser presentada la contestación con las pruebas que el demandado considere pertinentes y que no será admisible demanda reconvenional alguna, ni los escritos de réplica o dúplica, es decir, el demandado sólo deberá limitarse a contestar la demanda en los términos en que ésta fue presentada. El Reglamento de La Política UDRP también establece la lista de requisitos que debe contener la respuesta a la parte reclamada. Al igual que el punto anterior, consideramos que esto le otorga facilidad al proceso.

#### **I.-Pruebas:**

En La Política, las pruebas deberán ser consignadas en la demanda y en la contestación. A su vez, La Reglamentación establece los supuestos en los cuales se evidencia la mala fe y cuando no y cuando se evidencia la buena fe por parte del registrador del nombre de dominio, esto le otorga al árbitro los criterios para decidir la controversia y, vale acotar que dichos supuestos no son taxativos ni concurrentes. La Política UDRP también establece los supuestos para evidenciar la buena fe y la mala fe. Consideramos positivo que ambas normativas dispongan de criterios para detectar la mala fe porque así los árbitros o el panel

de expertos, según sea el caso, conocen los elementos que deben tener en cuenta para valorar las pruebas presentadas en el proceso y emitir la decisión.

**J.-Decisión:**

La Política dispone que el árbitro ordenará que el nombre de dominio sea asignado al demandante o dispondrá que se mantenga su actual asignación, el primer caso constituye una cesión forzosa del nombre de dominio. El Reglamento de la Política UDRP establece que el Panel dictará la decisión en base a la demanda, la respuesta y las pruebas. Si es un Panel de Expertos y estos no logran un acuerdo para emitir la decisión, ésta será emitida en base a la opinión mayoritaria. Ahora bien, es importante acotar que mientras la Política UDRP establece la posibilidad de interrumpir el proceso y que se someta la controversia a un tribunal a fin de obtener una resolución independiente antes de que se inicie el procedimiento o después de su conclusión, la sentencia emitida bajo La Política es firme, siendo éste último caso lo más idóneo para evitar que la controversia tenga una duración superior al íter procedimental de la Política UDRP.

**K.-Principios que rigen el proceso:**

Tanto La Política como a Política UDRP establecen la imparcialidad y la independencia como principios que regirán el proceso. Sin embargo, La Política también incluye expresamente la confidencialidad de los árbitros.

**L.-Tasas:**

Las tasas del Centro de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio del NIC Chile son inferiores a las del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, porque este último, cuenta con la posibilidad de que las partes elijan a un Panel de Expertos compuesto por tres personas.

Ahora bien, hay un factor determinante en el caso de las PYMES y es que el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ofrece un descuento del 25% sobre las tasas a las partes cuando una PYME está involucrada en la controversia, siempre y cuando, la compañía tenga menos de 250 empleados. Es así como vemos que la OMPI también tiene formas de fomentar que las PYMES acudan a su Centro para resolver controversias, por lo tanto, si tomamos como ejemplo el baremo de las tasas de USD 1,500.00 y aplicamos el 25% de descuento, si una PYME inicia el procedimiento, sólo deberá pagar USD 1,125.00.

**M.-Representación de abogados:**

La Política chilena no especifica si es obligatoria o no la representación de los abogados, y la Política ICANN no obliga a la representación de los abogados. Aunque es recomendable la participación de los abogados para defender los derechos e intereses de las partes, en el caso de las PYMES es una opción que les permite disminuir los costos. Aun cuando es recomendable contar con la presencia de un abogado, consideramos que las PYMES pueden acceder al mecanismo siempre y cuando tengan conocimiento claro del proceso. Por esta razón, pretendemos elaborar nuestra guía, ya que al ser el procedimiento online, no son obligatorias las audiencias

#### **IV.7.-ANÁLISIS DE MATRIZ DE CASOS PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA CHILENA EN SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE NOMBRES DE DOMINIO**

Objetivo: Comparar la normativa vigente en Chile y Venezuela sobre los mecanismos de resolución de controversias de nombres de dominios a través de un análisis comparativo de normas y mediante el estudio de sentencias emitidas por el NIC. CHILE con la finalidad de determinar la necesidad de la implementación de una política de resolución de controversias local en la materia en Venezuela.

##### **A.-Signos distintivos:**

La normativa chilena permite la posibilidad de invocar la protección de cualquier signo distintivo, incluyendo las marcas. En los diecisiete casos analizados, los demandados invocaron la protección de las marcas. Ahora bien, para los revocantes (demandantes) también invocaron en las demandas los nombres de dominio de los que eran titulares y cuya denominación era similar o igual al nombre de dominio en disputa; por lo tanto, hay la aceptación del nombre de dominio como un signo distintivo para la jurisprudencia chilena en materia de este tipo de controversias.

Los árbitros también tienen la facultad de reconocer la notoriedad del signo invocado en la disputa, tal fue el caso de GOOGLE, APPLE y HP, y el uso de estas marcas en los nombres de dominio les permitió a los árbitros determinar que el intento de registro por parte del titular del nombre de dominio fue de mala fe.

A su vez, existe la posibilidad que (i) marcas similares y (ii) nombres de dominios similares puedan convivir en el tráfico mercantil siempre y cuando las actividades comerciales de los titulares sean diferentes, porque éstos no pueden detentar un derecho preferente y exclusivo sobre un término específico. (Central SPA vs. Plaza Oeste S.A.) siendo éste el caso de la palabra PLAZA.

**B.-Contestación a la demanda:**

No es necesario que el demandado conteste a la demanda para que el proceso siga su curso, el proceso puede ser llevado “en rebeldía”. Incluso, algo que llamó la atención fue que aun cuando el demandado no responda a la demanda, puede comunicarse con el árbitro sobre el caso una vez vencido el plazo para contestar a la demanda, un ejemplo de esta posibilidad, fue en la sentencia No. 51586 del 27 de octubre de 2021 (Inversiones PP SPA vs. AGUAS CCU - NESTLÉ CHILE S.A.), en donde el demandado manifestó su voluntad de transferir el nombre de dominio en disputa.

**C.-Sentencias:**

En once de los diecisiete casos, el árbitro decidió revocar la inscripción del nombre de dominio del titular y ordenó la transferencia forzosa del nombre de dominio al revocante y en seis casos el árbitro rechazó la solicitud de revocación. Para la emisión de la sentencia, los árbitros no tienen criterios uniformes para revocar la solicitud o rechazarla, sino que se basan en las máximas de la experiencia y en el caso en concreto, así como tienen en cuenta quiénes son los titulares, los revocantes, la actividad comercial que realizan y la finalidad de haber solicitado el registro del nombre de dominio.

Lo anterior, tiene relación con lo comentado por el entrevistado, José Ramón Loaiza: *“Dichos árbitros están obligados a resolver la controversia en base a la experiencia y buena fe”*. En nuestra opinión, aun cuando esta área no es exacta, consideramos que deberían existir criterios en los que se puedan basar los árbitros para emitir sus sentencias.

Es así como vemos que hay criterios diferentes en cuanto a la importancia de la titularidad de las marcas: para el árbitro de la sentencia No. 52184 del 31 de octubre de 2021 (Gonzalo Baeza vs. Watt’s S.A.) *“el titular de una marca registrada está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o similar a la misma, sin su consentimiento.”*; mientras que, para el árbitro de la sentencia No. 51650 del 30 de

octubre de 2021 Rentas Estación Central SPA vs. Plaza Oeste S.A. “...*la circunstancia de poseer un nombre de dominio no resulta en consecuencia absolutamente vinculante para los efectos de obtener una marca comercial, ni viceversa, las marcas comerciales no generan un tipo de prioridad ante NIC Chile.*”

Otro detalle importante es que los árbitros tienen la facultad de decidir si cada parte paga sus costas o condena en costas al titular del nombre de dominio, pero la normativa chilena no establece indemnización por daños y perjuicios.

#### **D.-Normativa aplicable:**

Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL del 01 de junio de 2020 y Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL del 01 de diciembre de 2013. Los árbitros también citan normas la Constitución Política de Chile, del Código de Procedimiento Civil, y del Código de Buenas Prácticas dictados por la Cámara de Comercio de Santiago.

#### **E.-Árbitros:**

Como lo comentamos anteriormente, los árbitros tienen la facultad de invocar las máximas de la lógica y de la experiencia, así como tienen la libertad de no seguir criterios (en cuanto a los criterios, nos remitimos a los identificados en el Manual de Resolución de Conflictos por Nombres de Dominio en .CL elaborado por el CSIRT que indicamos en el literal A.3 del Análisis Teórico de la Aplicación de la Política de Resolución de Controversias por Nombres De Dominio .Cl) o jurisprudencia específica para el caso que examinan, es decir, son los dueños del proceso una vez que se las partes han manifestado los alegatos (salvo en los casos en los que el demandante no ha respondido a la demanda) y emiten la sentencia en base a los que ellos creen que es lo justo para el caso concreto.

Estas facultades de los árbitros, se manifiestan sobre todo cuando el proceso de revocación es temprana, porque en este caso, de acuerdo a VON MARTTENS (2021), la revocación temprana se puede presentar cuando el nombre de dominio solicitado por el tercero es contrario (i) a la libertad de expresión e información, (ii) los principios de la competencia leal, (iii) la ética mercantil y (iv) los derechos válidamente adquiridos por terceros.

Cuando la revocación es tardía, deben cumplirse los siguientes requisitos: (i) que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un nombre por el cual el reclamante es conocido o a una marca u otra expresión respecto de la cual el reclamante alega tener derechos previos; y, (ii) que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y, (iii) que el nombre de dominio haya sido inscrito o se utilice de mala fe. En los casos seleccionados, sólo analizamos una revocación tardía: en la sentencia No. 51299 del 19 de octubre de 2021 (Felipe Farías Gutiérrez vs. Google LLC).

#### **F.-Ciberocupación:**

Aunque el uso de este mecanismo de resolución de controversias puede ser utilizado en los casos de ciberocupación, vemos como hay casos en los que el árbitro ha rechazado la solicitud de revocación y en su opinión no hay una ciberocupación porque permite que el nombre de dominio en disputa, continúe vigente y en uso por parte de su titular. Hay más probabilidades de casos de ciberocupación en la revocación tardía.



## CAPITULO V. DESARROLLO DE LA PROPUESTA

### GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA UDRP EN EL CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE NOMBRES DE DOMINIO PUNTO VE DE LAS PYMES VENEZOLANAS.

#### **1.-INTRODUCCIÓN:**

Los nombres de dominio son un intangible *sui generis*, que permite distinguir la actividad comercial de las compañías, grandes, medianas y pequeñas en Internet. En la actualidad, no existe un día sin el que una persona no ingrese una página web para adquirir un bien o un servicio y, ésta es la dinámica que vivimos hoy en día y que se acentuó con la pandemia por COVID-19. Sin duda alguna, los nombres de dominio tienen la particularidad de que no son marcas propiamente dichas, pero tienen la capacidad de distinguir los productos o servicios de una compañía y, es ahí en donde se encuentra su importancia para la Propiedad Intelectual.

Desde el inicio, el objetivo de esta guía es divulgar la capacidad que tienen las PYMES para proteger sus nombres de dominio. Estas compañías forman parte del motor de la economía mundial, por lo tanto, su actuación en el mercado es cada día más importante y necesaria. Y, muchas de estas compañías requieren de los nombres de dominio para su funcionamiento y su presencia en la web.

En virtud de que el Internet es una herramienta global y cuya regulación no está sujeta a los Estados, decidimos redactar una guía sobre la aplicación de la Política UDRP para que estas empresas no estén en estado de indefensión y puedan proteger sus intangibles ante la ciberocupación en la era digital que vivimos. La guía es el resultado del análisis de decisiones emitidas por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI para verificar la

idoneidad de este medio de resolución de controversias *en vivo* así como la revisión y análisis de la normativa venezolana de nombres de dominio.

## **2.-GLOSARIO:**

**Ciberocupación:** La ciberocupación, también denominada como *cybersquatting*, es definida como "... acción y efecto de registrar un nombre de dominio, a sabiendas de que otro ostenta mejor título que él, con el propósito de extorsionarlo para que lo compre o bien simplemente para desviar el tráfico *web* hacia un sitio competidor o de cualquier otra índole." (Brandt Graterol, 2008, p.13).

**Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI:** Es un proveedor de solución de controversias neutral, internacional y sin fines de lucro que ofrece opciones rápidas y eficaces en función de los costos para la solución de controversias sin recurrir a la vía judicial. Los procedimientos de mediación, arbitraje, arbitraje acelerado y decisión de experto ofrecen a los particulares un mecanismo extrajudicial para solucionar eficazmente sus controversias nacionales o transfronterizas en materia de PI y tecnología. El Centro de la OMPI también es el líder mundial en la prestación de servicios de solución de controversias en materia de nombres de dominio bajo la política UDRP diseñada por la OMPI. (OMPI, 2022).

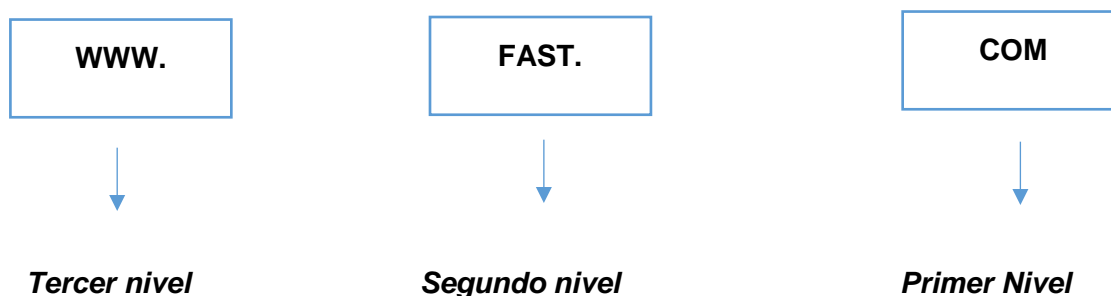
### **Clasificación y/o estructura de los Nombres de Dominio:**

**Primer nivel o dominios de nivel superior (Top Level Domain o TLD):** es la parte del nombre de dominio que se encuentra a la derecha del punto que también se conoce como la extensión del dominio ([www.fast.com](http://www.fast.com)) (resaltado nuestro). Dentro de esta clasificación, también se encuentran (i) dominios genéricos (*Generic top level domain gTLD*) y consisten en la abreviatura de acuerdo a la categoría de la actividad de la página web (.org, .edu, .org, entre otros) y (ii) dominios territoriales (*Country Code Top level Domain ccTLD*) que

son aquéllos que representan el territorio de un país determinado y es el sufijo de dos letras asignado a cada país de acuerdo a los códigos estándar de ISO3166-1.

Segundo nivel (Second Level Domain o SLD): es la parte del nombre de dominio que se encuentra a la izquierda del punto ([www.fast.com](http://www.fast.com)). “Son los que identifican la persona o entidad localizada en una determinada página web” (Henríquez, 2003, p. 16).

Tercer nivel: “es la sección de un nombre de dominio que está a la izquierda del punto de un dominio de segundo nivel” (Castagnino, 2018, p. 3).



**Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN por sus siglas en inglés)**: Fue fundada en 1998 como una asociación sin fines de lucro cuya finalidad es “es ayudar a garantizar una Internet global, unificada, estable y segura.” (ICANN, 2020, p.1).

Para ponerse en contacto con otra persona a través de Internet es necesario escribir una dirección en su equipo: ya sea un nombre o un número. Esa dirección debe ser única para los equipos sepan donde pueden encontrarse. ICANN coordina estos identificadores únicos en todo el mundo. Sin dicha coordinación, sería imposible tener una Internet a nivel mundial. (ICANN, 2022, s/n).

Es preciso acotar que la ICANN no supervisa el contenido del Internet.

**Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)**: Tiene como función supervisar y regular las telecomunicaciones en Venezuela.

**Reclamante:** persona natural o jurídica que presenta el reclamo en contra del reclamado en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

**Reclamado:** persona natural o jurídica en contra de la cual el reclamante presenta el reclamo en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

**DNS:** Siglas utilizadas para referirse al sistema de nombres de dominio (Domain Name System, por sus siglas en inglés), el cual es un sistema informático distribuido que establece para todo el internet las correspondencias o resoluciones entre nombres de dominio y direcciones IP (Plan Nacional de Dominios .ve, 2019).

**Ente registrador:** Un registrador es una entidad que ofrece a los titulares, servicios de registro de nombres de dominio en los dominios genéricos de nivel superior (gTLD). La relación entre la ICANN y cada registrador acreditado por dicha Corporación, está regida por los Acuerdos de Acreditación de Registradores (RAAs), los cuales establecen las obligaciones de ambas partes. El RAA sirve como base para los reclamos tramitados por el departamento de Cumplimiento Contractual de la ICANN (ICANN, 2022).

### **Funciones de los Nombres de Dominio:**

**Función técnica:** “permite la localización de distintos computadores conectados a la red” (Henríquez, 2003, p.29).

**Función distintiva:** “permite a sus titulares identificar actividades, servicios y/o productos en la red de una manera más sencilla y fácil de recordar por parte de los usuarios de la Internet” (Henríquez, 2003, p.29).

**Marca:** signo para identificar productos, servicios o actividades comerciales. Puede estar constituido por palabras, números y signos. Debe tener fuerza distintiva (capacidad de

diferenciar identificar productos, servicios o actividades comerciales de los demás que se encuentran en el mercado).

**Nombre de dominio:** El Plan Nacional de Nombre de Dominios de Venezuela define a los nombres de dominio como

(...) una forma única y simple de dirección de Internet formada por un conjunto de caracteres (letras, números, guion), siguiendo las pautas establecidas por los organismos de regulación internacionales, que permite a los usuarios localizar de manera fácil los dispositivos o equipos conectados a la red global de Internet. (Plan Nacional de Dominios .ve, 2019, s/n).

**NIC.ve:** Es el Centro de Información de Red de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en la República Bolivariana de Venezuela responsable del registro, asignación, administración, renovación transferencia y uso concerniente a los nombres de dominio dentro del indicativo “.ve” (Plan Nacional de Dominios .ve, 2019).

**Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI):** La OMPI es el foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual. Es un organismo de las Naciones Unidas, autofinanciado, que cuenta con 193 Estados miembros. La misión de la OMPI es llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de P.I. equilibrado y eficaz, que permita la innovación y la creatividad en beneficio de todos. El mandato y los órganos rectores de la OMPI, así como los procedimientos que rigen su funcionamiento, están recogidos en el Convenio de la OMPI, por el que se estableció la Organización en 1967 (OMPI, 2022).

**Política UDRP:** La Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de nombres de dominio fue aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) el 24 de octubre de 1999. A su vez, consideramos necesario identificar

qué es la ICANN: es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números y fue fundada en 1998 como una asociación sin fines de lucro cuya finalidad es “es ayudar a garantizar una Internet global, unificada, estable y segura.” (ICANN, 2020, p.1). Es un sistema alternativo diseñado para la resolución de controversias en materia de nombres de dominio.

La Política UDRP es un conjunto de normas establecido para resolver controversias de ciberocupación de nombres de dominio, además de estas normas, se encuentra el Reglamento para una Política Uniforme de Resolución de Disputas Sobre Nombres de Dominio (PURC) del 28 de septiembre de 2013 y su aplicación sólo puede ser en los centros aprobados por la ICANN. La ICANN exige a todos los proveedores del servicio el cumplimiento de la uniformidad en el procedimiento, aun cuando ellos deben aplicar sus propias normas procedimentales.

**Procedimiento:** Actuación, tramitación, secuencia de actos ante los órganos del Poder Público.

**Propiedad Intelectual:** Es un área del derecho que se encarga de la protección de bienes inmateriales y otorga derechos exclusivos sobre estos bienes. Está constituida por el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial (signos distintivos e invenciones).

**Registro de nombres de dominio:** Es la gestión que realiza el solicitante ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, a través de la plataforma del NIC.ve, para la asignación del nombre de dominio. (Plan Nacional de Dominios .ve, 2019)

**Transferencia de nombres de dominio:** Es el cambio en la titularidad de un nombre de dominio asignado y registrado bajo el ccTLD “.ve”. Dicha transferencia puede ser voluntaria a través de un contrato de cesión o forzosa a través de una orden administrativa o judicial (Art. 31 del Plan nacional de Dominios .ve).

**Tipos de ciberocupación:**

Ciberocupación propiamente dicha (*cyberquatting*): consiste en el intento de registro o registro de mala fe de un nombre de dominio con el conocimiento de que otra persona ostenta mejor título que él.

Ciberocupación por tipeo (*typosquatting*): “es una forma de cibercrimen que involucra hackers registrando dominios con nombres deliberadamente mal escritos de sitios notoriamente conocidos” (Kaspersky. 2022, s/n).

Ciberocupación comercial (*domainer*): “es cuando una persona obtiene ingresos de vender y comprar dominios”. (Brandt Graterol, 2008, p. 15).

Ciberocupación por captura (*dropcatcher*): “consiste en una persona o empresa que se apresura a tomar (catch) Nombres de Dominio que son populares cuando su registro vence.” (Brandt Graterol, 2008, p. 15). Hay sitios webs que se encargan de ofrecer este servicio, por ejemplo, <https://www.catchmarket.com/> y <https://www.dropcatcher.co.uk/>.

Ciberocupación por muestreo (*domain tasting*): “consiste en adquirir un NDD por un período de 5 días de reembolso y reintegrar los que no son comerciales.” (Arrieta Zinguer, 2017, p.189).

Ciberocupación por parqueo (*domain parking*): “consiste en una manera de obtener ganancias a través de una página web que publicita Dominios y cobra una pequeña porción de dinero cuando las personas hacen clic en los mismos, lo que genera ganancias incontables.” (Brandt Graterol, 2008, p. 15).

**Titular**: Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que tiene asignado el nombre de dominio. (Plan Nacional de Dominios .ve, 2019).

**Whois**: Protocolo de internet utilizado para obtener información de un nombre de dominio bajo el formato establecido en los estándares internacionales. (Manual de Usuario Nic.ve, 2020).

**Whois.nic.ve**: Es la herramienta pública y gratuita de acceso a la información de datos de registro de nombres de dominio “.ve” (Manual de Usuario Nic.ve, 2020)

## **2.-NORMATIVA APLICABLE:**

Providencia Administrativa No. 150 sobre el Plan Nacional de Dominios publicado en la G.O. 41.723 del 24 de septiembre de 2019.

Política Uniforme para la Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (por sus siglas en inglés, UDRP, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) del 24 de octubre de 1999.

Reglamento para una Política Uniforme de Resolución de Disputas Sobre Nombres de Dominio (PURC) del 28 de septiembre de 2013.

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 del 31 de julio de 2015.

## **3.-RECLAMO:**

Cualquier persona, natural o jurídica puede iniciar el procedimiento en materia de controversias de nombres de dominio bajo la Política UDRP. A continuación se encuentran los capítulos, o también los podemos denominar elementos, que debe contener la demanda:

### **3.1.-Introducción:**

Es preciso que el reclamante identifique la normativa a la cual se someterá la controversia.



### 3.2.-Identificación de las partes:

El reclamante debe identificarse con nombre, domicilio y los datos de contacto para el envío de las comunicaciones. Y, si hay un representante (abogado) incluir sus datos. A su vez, existe la posibilidad de que más de un reclamante presente el reclamo.

También deberá indicar los datos del reclamado, esto podrá encontrarlos a través de la página web **Whois** o **Whois.nic.ve**.

La Política UDRP y el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI reconocen que compañías afiliadas y licenciarios tienen la facultad de iniciar este procedimiento.

### 3.3.- Identificación del nombre de dominio y el registrador:

El reclamante deberá identificar los nombres de dominios o el nombre de dominio objeto de la controversia y la fecha de registro, así como el ente registrador. En el caso venezolano, el ente registrador es el Nic.ve, y deberá agregar también los datos de registro de dicho ente.

### 3.4.-Idioma del procedimiento:

El idioma del procedimiento será el idioma del acuerdo de registro. Se entiende por acuerdo de registro el acuerdo firmado por la persona que registra un nombre de dominio y el registrador. Sin embargo, las partes pueden acordar un idioma diferente, o el Panel de Árbitros decida lo contrario teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo; incluso, los árbitros pueden solicitar la traducción del reclamo, las pruebas y demás información de interés.

A su vez, el reclamante puede solicitar en la demanda la elección del idioma de su preferencia y agregar información que le permita argumentar las razones de la elección de

ese idioma en particular, tales como, la nacionalidad, el domicilio y todas las pruebas que considere necesarias (tales como, lugar en el que se encuentran registradas las marcas).

En este caso, el registrador es CONATEL y el idioma será el castellano.

### 3.5.-Competencia respecto del procedimiento administrativo:

El reclamante deberá señalar que la Política UDRP es aplicable a este procedimiento y el instrumento que establece la aplicabilidad de la Política. En este caso, debe citarse la Disposición Final Cuarta del Plan Nacional de Dominios .ve que determina la aplicación del Política UDRP para controversias en materia de nombres de dominio.

### 3.6.-Fundamentos de hecho y de derecho:

Esta sección no puede exceder las 5.000 (cinco mil) palabras. Toda la información que apoye el reclamo debe presentarse con una tabla que resuma la información en los anexos. Los anexos deben ser presentados de acuerdo al párrafo 12.a) del Reglamento Adicional. El reclamante deberá narrar los hechos, que lo llevaron a presentar el reclamo e iniciar el procedimiento ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. El reclamo debe fundamentarse en lo siguiente:

#### 3.6.1.-El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el reclamante tiene derechos:

El hecho de que la marca esté registrada, otorga de forma inmediata el cumplimiento de este primer requisito.

El reclamante debe identificar las marcas de productos o servicios que fundamentan su reclamo, agregar el distingue (lista de productos y servicios) o, la lista de productos o

servicios con los que pretende utilizar la marca en el futuro (en este último supuesto puede apoyarse de la Clasificación de Niza de productos y servicios).

Es recomendable que las marcas sean identificadas con su nombre, clase, número de registro y consignar como anexo copia de los certificados de registro. A su vez, puede identificar en cuál país ha sido registrada la marca. Sin embargo, por el carácter global e internacional del Internet, no es considerado relevante el país de la marca, sólo que la misma se encuentre en uso o haya sido registrada. También es recomendable agregar los nombres de dominio de los que sea titular el reclamante.

Aunque la Política UDRP no hace referencia específica a la fecha en que el titular de la adquirió sus derechos, dichos derechos deben existir en el momento en que se presenta el reclamo.

Ahora bien, hay casos en los que la marca no ha sido registrada por el demandante, por lo tanto, la OMPI (en la Reseña Jurisprudencial de la OMPI 3.0) recomienda lo siguiente:

- (i) la duración y naturaleza del uso de la marca;
- (ii) la cantidad de ventas bajo la marca;
- (iii) la naturaleza y alcance de la publicidad que usa la marca;
- (iv) el grado de conocimiento de los consumidores y,
- (v) encuestas a consumidores.

El test para determinar si el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el reclamante tiene derechos, debe realizarse enfrentando la marca y el nombre de dominio, por ejemplo, (i) cuando el nombre de dominio reproduce la marca exactamente tal y cómo es; (ii) cuando el nombre de dominio agrega una palabra o símbolo que identifique a la marca.

EJEMPLO:

Nombre de dominio registrado: facebook.co.ve

Marca: FACEBOOK.

Es preciso acotar que el uso de las palabras **.co** o **.ve** no significa que el nombre de dominio no sea idéntico o similar porque son vistos como requisitos esenciales para el registro de los nombres de dominio.

De acuerdo a la Reseña Jurisprudencial de la OMPI 3.0, el contenido de la página web no es relevante para tomar una decisión sobre la confusión en los consumidores.

### 3.6.2.-El reclamado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio:

Éste es el caso de una prueba en sentido negativo porque hay argumentar y probar que el demandado no tiene derechos o intereses en usar el nombre de dominio de la controversia. Por lo tanto, probar este requisito no siempre es sencillo, pero por la naturaleza de la ciberocupación, siempre habrá elementos que permitan cumplir con este requisito:

- (i) si el reclamante ha autorizado al demandado al uso de la marca como nombre de dominio;
- (ii) si hay un contrato de licencia de uso entre el reclamante y el reclamado;
- (iii) si hay algún tipo de relación comercial entre el reclamante y el reclamado.

### 3.6.3.- El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe:

Para el cumplimiento de este último requisito, el reclamante deberá tener en cuenta los siguientes factores que pueden contribuir a probar que el reclamante ha registrado el nombre de dominio de mala fe:

- (i) el reclamado ha registrado el nombre de dominio para venderlo, licenciarlo o cederlo al titular de la marca o, a un competidor del titular de la marca;

- (ii) el reclamado ha registrado el nombre de dominio para impedir que el titular de la marca la refleje en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el reclamado haya desarrollado una conducta de esa índole;
- (iii) el reclamado ha registrado el nombre de dominio para fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor;
- (iv) si con el registro, el reclamado ha intentado atraer con ánimo de lucro a los consumidores, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del reclamante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del demandado.

### 3.7.- Recursos solicitados:

En este ítem, el reclamado debe solicitar que sea emitida una decisión que ordene la cancelación del nombre de dominio o que el mismo sea transferido forzosamente a él.

### 3.8.- Grupo administrativo de expertos:

El reclamante deberá escoger si prefiere que la controversia sea decidida por grupo de expertos compuesto de un único miembro o por un grupo de expertos compuesto de tres miembros.

En este link se podrá encontrar la lista de expertos:

<https://www.wipo.int/amc/es/domains/panel/panelists.html>

### 3.9.- Jurisdicción del registrador o de la otra parte:

El reclamante deberá elegir sólo una jurisdicción a la que desee someter la controversia en caso de que el reclamante realice cualquier tipo de impugnación respecto de la decisión del grupo de expertos. La elección de la jurisdicción debe hacerse por cada nombre de dominio objeto de la controversia. El reclamado podrá escoger entre los siguientes domicilios:

- (i) la oficina principal del registrador interesado.
- (ii) el domicilio del titular del nombre de dominio que figura en el registro del/de los nombre de dominio contenidos en la base de datos “Whols” del registrador interesado en el momento en que se haya presentado la demanda al Centro.
- (iii) la oficina principal del registrador y el domicilio del titular del nombre de dominio que figura en el registro del/de los nombre(s) de dominio contenidos en la base de datos “Whols” del registrador interesado en el momento en que se haya presentado el reclamo al Centro.

### 3.10.- Otros procedimientos jurídicos:

El reclamante deberá indicar cualquier otro procedimiento jurídico que se haya iniciado o terminado en relación con nombre de dominio objeto del reclamo, y elabore un resumen del procedimiento.

### 3.11.-Comunicaciones:

El reclamante indicará que se ha terminado de presentar la demanda, con los anexos y en el formato solicitado por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y que se ha transmitido al registrador interesado una copia del reclamo en forma electrónica. En este caso, como el nombre de dominio es .ve, el registrador será CONATEL.

### 3.12.-Pago:

El reclamante indicará que se ha procedido con el pago de las tasas.

### 3.13.-Certificación:

El reclamante deberá indicar (i) que acepta que el reclamo que plantea y los recursos jurídicos que solicita en relación con el registro del nombre de dominio, la controversia o la solución de la controversia afectarán únicamente al titular del nombre de dominio objeto de

la controversia y (ii) que la información contenida en el reclamo es, a su leal saber y entender, completa y exacta, que el reclamo no se presenta con ningún motivo inadecuado, como el de crear obstáculos, y que las afirmaciones efectuadas en el reclamo están garantizadas por el Reglamento y la normativa aplicable.

#### **4.-MODELO DE RECLAMO:**

En el link <https://www.wipo.int/amc/es/domains/filing/udrp/index.html> se encuentra un modelo del reclamo que deberá ser presentado ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. A su vez, la demanda podrá ser completada en línea. En este link <https://www.wipo.int/amc/es/domains/modalities/eudrp/> está la información sobre el tamaño de los ficheros y modalidades de formato para los anexos y otros documentos adjuntos. Es importante acotar que en el modelo de del reclamo se menciona el *WIPO Overview 2.0*, pero éste fue sustituido por *WIPO Jurisprudential Overview 3.0* disponible en: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item11>.

#### **5.-TASAS:**

##### UN PANELISTA

<b>Número de nombres de dominio incluidos en el reclamo</b>	<b>Tarifa en dólares americanos</b>
1 a 5	1500 [Panelista: 1000; Centro de la OMPI: 500]
6 a 10	2000 [Panelista: 1300; Centro de la OMPI: 700]

Más de 10	Será decidido previa consulta con el Centro de la OMPI.
-----------	---

### TRES PANELISTAS

<b>Número de nombres de dominio incluidos en el reclamo</b>	<b>Tarifa en dólares americanos.</b>
1 a 5	4000 [Presidente del Panel: 1500; Co-Panelistas: 750; Centro de la OMPI: 1000]
6 a 10	5000 [Presidente del Panel: 1750; Co-Panelistas: 1000; Centro de la OMPI: 1250]
Más de 10	Será decidido previa consulta con el Centro de la OMPI.

Es importante acotar que el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, les otorga el 25% de descuento sobre las tasas a las partes cuando una PYME está involucrada en la controversia, siempre y cuando, la compañía tenga menos de 250 empleados. Por lo tanto, si tomamos como ejemplo el baremo de las tasas de USD 1,500.00 y aplicamos el 25% de descuento, si una PYME inicia el procedimiento, sólo deberá pagar USD 1,125.00.



## **6.-ELECCIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS:**

La elección del panel de expertos dependerá de la voluntad de las partes y del presupuesto que hayan destinado al proceso, ya que como vimos anteriormente, las tasas varían según la cantidad de árbitros que hayan sido seleccionados y la cantidad de nombres de dominio objeto de la disputa.

En el caso de que el reclamado o el reclamante no hayan elegido un Panel de tres miembros, el Proveedor designará un solo Panelista de su lista de panelistas y, si el reclamante ha elegido que la disputa sea decidida por un Panel de un solo miembro y el reclamado elige un Panel de tres miembros, éste deberá pagar la mitad de la tarifa aplicable para un Panel de tres miembros. Este pago se efectuará junto con la presentación de la contestación al reclamo. En el caso de que el pago requerido no se realice, la disputa será resuelta por un Panel de un solo miembro.

## **7.-REPRESENTACIÓN DE ABOGADOS:**

La normativa aplicable no establece la obligatoriedad de la representación de los abogados, por lo tanto, tanto el reclamante como el reclamado pueden iniciar el procedimiento por cuenta propia.

## **8.-RESPUESTA DE LA PARTE RECLAMADA:**

A continuación se encuentran los capítulos, o también los podemos denominar elementos, que debe contener la respuesta al reclamo:

### **8.1.-Información de contacto:**

El reclamante debe identificarse con nombre, domicilio y los datos de contacto para el envío de las comunicaciones. Y, si hay un representante (abogado) incluir sus datos.

### **8.2.-Contestación a las declaraciones y alegaciones efectuadas en la demanda:**

Esta sección no puede exceder las 5.000 (cinco mil) palabras. Toda la información que apoye la respuesta de la parte reclamada, debe presentarse con una tabla que resuma la información en los anexos. Los anexos deben ser presentados de acuerdo al párrafo 11.b) del Reglamento Adicional. El reclamado deberá responder al reclamo solicitando que se rechacen las alegaciones del reclamante.

El reclamante deberá responder específica a las declaraciones y alegaciones del reclamo y deberá incluir las razones por las que debe conservar el registro y la utilización del nombre de dominio objeto de la controversia. Para que el reclamante tenga éxito en la controversia, debe probar que: (i) El nombre de dominio es 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; (ii) El reclamado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; (iii) El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Por lo tanto, el reclamado deberá refutar todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por el reclamante y, de ser posible, consignar las pruebas que sean pertinentes.

8.2.1.-Si el nombre o los nombres de dominio son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos:

Deberá refutar estos argumentos identificando por qué el nombre de dominio es diferente a la marca invocada por el reclamante. Esto lo puede hacer comparando la marca invocada y el nombre de dominio.

EJEMPLO:

Nombre de dominio registrado: ecomuro.com.ve

Marca: ECOGREEN.

8.2.2.-Si el reclamado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre o de los nombres de dominio:

Deberá refutar estos argumentos identificando por qué sí tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la disputa. En este caso, podrá invocar el principio *first come, first served*, "... que adjudica el nombre de dominio al primero que lo solicita, sea o no titular de un derecho marcario sobre una denominación idéntica o semejante." (Castagnino, 2018, p.4). A su vez, podrá argumentar lo siguiente:

- (i) existen pruebas de que ha utilizado el nombre dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- (ii) el reclamado ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio objeto de la controversia, aunque no haya adquirido derechos de marcas o de productos o servicios;
- (iii) el reclamado hace un uso legítimo y leal o no comercial del o los nombres de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

Incluso, de ser cierto y tener la posibilidad de probarlo, puede alegar que tiene la autorización expresa del reclamante para utilizar el nombre de dominio a través de un contrato de licencia de uso.

8.2.3.- Si el nombre o los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe:

Para esta etapa de la contestación del reclamo, el reclamado deberá alegar y probar que actuó de buena fe: podrá consignar el contenido del sitio web, el tráfico del sitio web, encuestas a los consumidores, la fecha en que registró el nombre de dominio, entre otros

elementos que le permitan probar que actuó con probidad. Además de lo anterior, el demandado podrá alegar lo siguiente:

- (i) el nombre de dominio no ha sido registrado con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera su registro al reclamante o a un competidor del reclamante, por un valor cierto que supera el valor real;
- (ii) el nombre o los nombres de dominio no han sido registrados a fin de impedir que el reclamante refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente y en relación con el que el reclamado no haya desarrollado una conducta de esa índole;
- (iii) el reclamante y el reclamado no compiten entre sí y que el nombre o los nombres de dominio no han sido registrados por el reclamado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial del reclamante;
- (iv) el nombre de dominio no ha sido registrado por el reclamado con la finalidad de atraer a los consumidores del demandado a su sitio web con la finalidad de que exista confusión con la marca del demandante.
- (v) Si es pertinente, y la alegación puede verificarse con pruebas, el Reglamento permite al reclamado solicitar al grupo administrativo de expertos que declare la existencia de un secuestro a la inversa del nombre de dominio (definido en el Glosario).

### 8.3.-Acuerdo con el recurso solicitado (Opcional):

El reclamado podrá manifestar su voluntad de estar de acuerdo con el recurso solicitado por el reclamante que será la transferencia o la cancelación del nombre de dominio objeto de la controversia.

Cualquier acuerdo entre las partes para transferir o cancelar el nombre de dominio en disputa antes del nombramiento del grupo administrativo de expertos requeriría que las partes completen y presenten un Formulario de Acuerdo.

#### 8.4.-Grupo administrativo de expertos:

El reclamado deberá identificar en la contestación su elección de los panelistas: si prefiere un panel de expertos de un único miembro o un panel de expertos de tres miembros. Nos remitimos al ítem número 6 que versa sobre la elección del panel de expertos.

#### 8.5.-Otros procedimientos jurídicos:

El reclamante deberá indicar cualquier otro procedimiento jurídico que se haya iniciado o terminado en relación con nombre de objeto del reclamo, y elabore un resumen del procedimiento.

#### 8.6.-Comunicaciones:

Se indica que se ha remitido una copia de la contestación al reclamante y que el escrito se ha presentado en formato electrónico.

#### 8.7.-Pago:

El reclamante deberá declarar que pagó las tasas siempre y cuando el reclamante haya optado por un grupo de expertos compuesto por un único miembro y el reclamado haya optado por un grupo de expertos compuesto por tres miembros

#### 8.8.-Certificación:

El reclamado deberá indicar (i) que acepta que excepto en caso de infracción deliberada, la controversia o la solución de la controversia afectarán únicamente al titular del nombre de dominio objeto de la controversia y (ii) que la información contenida en la respuesta a la parte reclamada, a su leal saber y entender, completa y exacta, que no se presenta con

ningún motivo inadecuado, como el de crear obstáculos, y que las afirmaciones efectuadas en la contestación están garantizadas por el Reglamento y la normativa aplicable.

#### **9.-MODELO DE RESPUESTA DE LA PARTE RECLAMADA:**

En el link <https://www.wipo.int/amc/es/domains/filing/udrp/index.html> se encuentra un modelo de contestación de la demanda que deberá ser presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. A su vez, la contestación de la demanda podrá ser completada en línea. Es importante acotar que en el modelo de la demanda se menciona el *WIPO Overview 2.0*, pero éste fue sustituido por *WIPO Jurisprudential Overview 3.0* disponible en: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item11>.

#### **10.-DECISIÓN:**

La decisión será emitida por el Panel de Expertos y decidirá si se cancela el nombre de dominio objeto de la disputa, o la transferencia forzosa del nombre de dominio al reclamante o, podrá declarar el reclamo sin lugar en virtud de que no se cumplen con los requisitos establecidos en la Política. La decisión será notificada durante los tres días siguientes a las Partes y al Ente Registrador.

La decisión también dependerá de la solicitud realizada por el reclamante en el reclamo.

#### **11.-PROCESO JUDICIAL:**

Existe la posibilidad de que el reclamante o el reclamado inicien un proceso judicial sobre el o los nombres de dominio objeto de disputa. El reclamado que perdió el proceso, tendrá 10 días hábiles para iniciar el proceso judicial, antes de que el ente registrador implemente la decisión, mientras que el reclamante puede intentar el proceso en cualquier momento. (JS Hache, 2007).

#### **12.-CRONOLOGÍA DEL PROCESO:**

# Política UDRP en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI



## Presentación del Reclamo

El Panel de Expertos acusa recibo en 1 día hábil.

## Inicio

Después de 3 días hábiles, el Centro notificará al reclamado y enviará la copia del reclamo y esto comenzará el proceso.

## RESPUESTA

El reclamado tendrá 20 días hábiles para responder el reclamo.

## Elección de Panel

A los 5 días hábiles de recibir la respuesta del reclamo, el Centro procederá a elegir al Panel de Expertos.

## Decisión

El Panel tomará una decisión a los 14 días hábiles de su elección.

## Notificación

Se le notifica la decisión a las partes después de 3 días hábiles y al registrador con la finalidad de ejecutar la decisión.

## Implementación

El Registrador se encargará de notificar cuando se implementará la decisión 3 días hábiles después. El reclamado tendrá 10 días hábiles para iniciar el proceso judicial, antes de la implementación de la decisión.

## Publicación

El Centro publicará la decisión completa y la fecha de su implementación en un sitio web con acceso público, previa autorización de las partes.

## **BIBLIOGRAFÍA DE LA GUÍA**

Brandt Graterol, Leopoldo. (2008) *Toma ilegal de dominios en internet. Criterios prácticos para la defensa legal contra el "Cybersquatting" bajo la UDRP*. Colección Estudios Jurídicos No. 88. Editorial Jurídica Venezolana. Ediciones FUNEDA.

Castagnino, Diego Thomas. (2018). *La resolución de controversias por nombres de dominio*. Revista Venezolana de Derecho Mercantil. No. 1. [http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RVDM/1/RVDM\\_2018\\_1\\_07.pdf?platfo=rm=hootsuite](http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RVDM/1/RVDM_2018_1_07.pdf?platfo=rm=hootsuite).

Hatcher, JS. (2007). *The UDRP: a guide for SMEs and consumers on domain names and domain name disputes*. International Intellectual Property Institute. [https://iipi.org/wp-content/uploads/2010/07/The\\_UDRP\\_-\\_A\\_Guide\\_for\\_SMEs.pdf](https://iipi.org/wp-content/uploads/2010/07/The_UDRP_-_A_Guide_for_SMEs.pdf).

Henríquez, Luis Alejandro. (2003). *"Conflicto entre los nombres de dominio y los signos distintivos. ¿Es conveniente implementar en Venezuela un mecanismo de solución de controversias en materia de nombres de dominio adicional a la política ICANN?"*. Universidad de Los Andes. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Postgrado de Propiedad Intelectual EPI-ULA. Trabajo Especial de Grado.

NIC.VE (s/f). Manual del Usuario. <https://nic.ve/>.

### **Normativa venezolana:**

CONATEL. Providencia del Plan Nacional de Nombre de Dominios de Venezuela. No. 150 de fecha 22/08/2019. Gaceta Oficial No. 41.723 de fecha 24/09/2019.



Política Uniforme para la Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (por sus siglas en inglés, UDRP, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) del 24 de octubre de 1999.

Reglamento para una Política Uniforme de Resolución de Disputas Sobre Nombres de Dominio (PURC) del 28 de septiembre de 2013.

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 del 31 de julio de 2015.

## CAPÍTULO VI.-CONCLUSIONES

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

**1.-Analizar la normativa vigente en Venezuela sobre la regulación y protección de nombres de dominio a través de un análisis documental de la normativa venezolana con el propósito de determinar su eficacia, verificar el procedimiento de registro de nombres de dominio e identificar los deberes y derechos de los titulares.**

1.1.-La normativa venezolana sólo establece la forma de obtener el derecho sobre el nombre de dominio y mantenimiento del mismo (renovación) y para la resolución de una controversia, remite a la aplicación de la Política UDRP. La resolución fue emitida por CONATEL en 2019 y fue denominada Plan Nacional de Dominios y a continuación se encuentra *grosso modo* su contenido:

- ✓ Se rige por los principios de *Primero en Llegar, primero en ser servido y uso con fines lícitos*.
- ✓ Establece los requisitos para el Registro de Nombres de Dominio.
- ✓ Establece los deberes y derechos de los titulares.
- ✓ Causales de suspensión, liberación y revocación del nombre de dominio.
- ✓ Remisión a la aplicación de la Política UDRP en caso de controversias en la materia.

En cuanto a las recomendaciones, consideramos que la publicación del Plan Nacional de Dominios es un avance para la regulación de la materia en Venezuela, sin embargo, (i) una de las modificaciones que debe realizar en el futuro es la publicación de la solicitud de nombre de dominio, de forma que terceros que tengan un mejor derecho (y lo comprueben) puedan alegar que el nombre de dominio no es registrable y que el NIC.VE no lo conceda. Una forma de dar publicidad a las solicitudes de nombres de dominio es que el NIC.VE cree un periódico digital similar al del SAPI en el que se publiquen las solicitudes de nombres de

dominio, ya que esto otorgará transparencia al proceso de registro de estos intangibles y (ii) La Providencia no sólo debería establecer la remisión a la aplicación de la Política UDRP como mecanismo de resolución de controversias en materia de nombres de dominio, sino también, colocar someramente los requisitos para su acceso y los Centros autorizados para su aplicación.

**2.- Examinar el uso de la Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio mediante el estudio de decisiones emitidas por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI sobre nombres de dominio punto VE a los fines de determinar el uso del mecanismo por las PYMES.**

**2.1.-**El panel de expertos tiene la facultad de investigar sobre las partes, sus signos protegidos y la mala fe del infractor. Deben cumplir los criterios establecidos en la normativa para dirigir el procedimiento y se rigen por los principios la imparcialidad y la independencia.

**2.2.-**Para que el panel de expertos emita su decisión, debe seguir los criterios establecidos en: (i) las normas de la Política UDRP (especialmente para determinar si hay ciberocupación y la mala fe por parte del infractor) y (ii) la jurisprudencia del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

**2.3.-**La Política UDRP tiene una falla importante y es que sólo protege marcas y no otra clase de signos distintivos (tales como indicaciones geográficas, denominaciones de origen). Ésta ha sido una de las críticas a la Política UDRP y debería modificarse ya que la Propiedad Intelectual es muy amplia y no sólo abarca a las marcas. Este punto fue analizado en las bases teóricas sobre las ventajas y desventajas de su aplicación.

**2.4.-**En los veintidós casos analizados de nombres de dominio punto ve en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, ninguno fue iniciado por una PYME venezolana. Las industrias de las empresas demandantes: bancos; empresas de tecnología; buscadores

online; publicaciones en prensa; redes sociales; seguros; medicamentos; alimentos y construcciones.

**2.5.-** En Venezuela, las PYMES pueden acceder a la protección de sus marcas, pero en casos de ciberocupación, deben acudir al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI de acuerdo al mandato establecido por CONATEL. Es importante divulgar esta opción para proteger sus derechos hasta tanto y en cuanto no se establezca un mecanismo local de resolución de controversias.

**2.6.-**El procedimiento de la Política UDRP no es costoso para las PYMES como pensamos en un principio, ya que el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, les otorga el 25% de descuento sobre las tasas a las partes cuando una PYME está involucrada en la controversia, siempre y cuando, la compañía tenga menos de 250 empleados. Es así como vemos que la OMPI también tiene formas de fomentar que las PYMES acudan a su Centro para resolver controversias, por lo tanto, si tomamos como ejemplo el baremo de las tasas de USD 1,500.00 y aplicamos el 25% de descuento, si una PYME inicia el procedimiento, sólo deberá pagar USD 1,125.00. A su vez, permite la posibilidad de que actúen sin representación de abogados, lo que les permite disminuir los costos del proceso.

**2.7.-**En el análisis de los casos, vimos que la ciberocupación es una infracción común que puede realizar cualquier tipo de persona cuando registra un nombre de dominio que contiene una marca similar o idéntica que pertenece a un tercero. La mala fe y el registro del nombre de dominio son factores determinantes para identificar la infracción y ordenar la transferencia forzosa del dominio.

**2.8.-**En nuestra opinión, la aplicación de la Política UDRP es idónea para la solución de controversias de nombres de dominios para las PYMES y cualquier otra persona que desee acceder al centro por la eficacia, celeridad, independencia y economía del proceso.

**2.9.-**En toda la historia de la Política UDRP en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, sólo 32 (treinta y dos) han sido los reclamantes domiciliados en Venezuela (esto es para todos los tipos de nombres de dominio, no sólo los dominios punto ve). Por ser un procedimiento tan eficiente, es necesario divulgar su existencia y las bondades de su utilización.

**3.-Comparar la normativa vigente en Chile y Venezuela sobre los mecanismos de resolución de controversias de nombres de dominios a través de un análisis comparativo de normas y mediante el estudio de sentencias emitidas por el NIC. CHILE con la finalidad de determinar la necesidad de la implementación de una política de resolución de controversias local en la materia en Venezuela.**

**3.1.-**En la normativa chilena y venezolana (esta última aplica la Política UDRP y la normativa relacionada así como el Plan Nacional de Dominios emitido por CONATEL en 2019) se aplican normas cuya finalidad es la resolución del conflicto de forma rápida y eficaz.

**3.2.-**Para la resolución de las controversias de ciberocupación, en la normativa chilena y venezolana se utiliza el mecanismo en línea, lo cual es una ventaja porque las partes pueden estar domiciliadas en cualquier lugar e iniciar el proceso. En ambos casos, hay un íter procedimental de Demanda, Contestación y Sentencia (denominada Decisión bajo la Política UDRP), la única diferencia es que en la normativa chilena hay dos procesos diferentes: la revocación temprana y la revocación tardía y depende del momento en el que se solicite a revocación del dominio y si el titular del dominio actuó o no de mala fe.

**3.3.-**La normativa chilena demuestra que una normativa local es efectiva y eficaz para la resolución de controversias en materia de nombres de dominio. Además, el arbitraje en línea demuestra el dinamismo necesario para este tipo de controversias, ya que hay casos en que las partes no están domiciliadas en el país en el que se ventila la controversia.

**3.4.-**Los árbitros cuentan con amplia independencia en el proceso para tomar sus decisiones, siguiendo las máximas de la experiencia y no están obligados a seguir los criterios previamente establecidos y la jurisprudencia.

**3.5.-**Otro punto importante es que la política de resolución de controversias no es aplicada por un ente público sino por El Centro de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio del NIC Chile que pertenece a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile; esto significa que para el éxito de una política de resolución de controversias en materia de nombres de dominio, no es estrictamente necesario que sea aplicada por la Administración Pública.

**3.6.-**En nuestra opinión, aunque el mecanismo de resolución de controversias chileno funciona de forma eficaz, en nuestro caso, no consideramos necesario que en Venezuela se aplique un mecanismo local en virtud de que el procedimiento de la Política UDRP en el Centro de Arbitraje de la OMPI y el procedimiento de NIC Chile son muy similares y el primero ha demostrado ser igual de eficaz. Una de las principales ventajas de la aplicación de la Política UDRP, es que su aplicación es independiente de la administración pública venezolana y, consideramos, que esto le otorga mayor credibilidad al proceso.

## BIBLIOGRAFÍA

### Doctrina:

Alemán Badel, Marco Matías (2013). *Las marcas y las patentes en el marco del proceso de integración de la Comunidad Andina*. Universidad de Alcalá. Departamento en Ciencias Jurídicas. Doctorado en Derecho.

<https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/18041/tesis%20final%20Marco%20Alem%C3%A1n.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Alonso, Alejandro (2014). *Nombres de dominio: el nuevo ciberdorado (I)*.

<https://www.revistavpc.es/colaboraciones/legislacion/2512-nombres-de-dominio-el-nuevo-ciberdorado-i.html>.

Alfaro Rojas, Silvia Marcela y Barahona, Vargas Jeffry Josué (2017) *Análisis del desarrollo de los procedimientos para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio*. Universidad de Costa Rica. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Facultad de Derecho.

<https://ijj.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/silvia-marcela-alfaro-rojas-y-jeffry-josue-barahona-vargas-tesis-completa-11.pdf>.

Antequera, H. Ricardo Enrique (2019). *CONATEL publica la primera regulación oficial de nombres de dominio en Venezuela*. Blog de Antequera Parilli & Rodríguez.

<http://antequera.legal/es/2019/10/17/conatel-publica-la-primera-regulacion-oficial-de-nombres-de-dominio-en-venezuela/>.

Antequera Hernández, Ricardo Alberto (2004). *Los signos distintivos en internet (con especial referencia a los nombres de dominio)*. Congreso Internacional de Propiedad Intelectual (Derecho de Autor y Propiedad Industrial). Homenaje al Doctor Ricardo Antequera Parilli. pp. 292-318. Universidad de Margarita.

Antequera Parilli, Ricardo (2009). *Estudios de Derecho Industrial y Derecho de Autor (Análisis de jurisprudencia comparada)*. Capítulo II. *Los Derechos de Propiedad Intelectual y la Competencia Desleal*. Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas: Editorial Temis S.A., (Colección internacional No. 18) Bogotá.

Arancibia Medina, Luis. Poblete, Patricio V. Urzúa Reinoso, José. Valdés, Cortés, Margarita (2016). El arbitraje en línea en la resolución de controversias por nombres de dominio punto cl. *Revista Chilena de Derecho y Tecnología*. Centro de Estudios en Derecho Informático. Universidad de Chile. Volumen 5. Número 2. pp. 153-172.  
<https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchdt/v5n2/0719-2584-rchdt-5-02-00153.pdf>.

Arias, Fideas. (2012). *El proyecto de investigación*. 6ta edición. Editorial Episteme.

Arrieta Zinguer, Miguel (2017). El régimen de los nombres de dominio y su relación con las marcas. *Revista de Propiedad Intelectual*. ULA. Año XVI. No. 20. Enero-Diciembre.  
<http://www.saber.ulaPUNTO>  
[VE/bitstream/handle/123456789/45107/doctrina4.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://www.saber.ulaPUNTO/VE/bitstream/handle/123456789/45107/doctrina4.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

Brandt Graterol, Leopoldo (2008). *Toma ilegal de dominios en Internet. Criterios prácticos para la defensa legal contra el "Cybersquatting" bajo la UDRP*. Colección Estudios Jurídicos No. 88. Editorial Jurídica Venezolana. Ediciones FUNEDA.



Cardozo E., Velasquez de Naime Y., Rodriguez Monroy C (2012). *La definición de PYME en América: Una revisión del estado del arte*. XVI Congreso de Ingeniería de Organización. [http://adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2012/SP\\_06\\_Entorno\\_Economico\\_Gestion\\_Economica\\_y\\_Finanzas//1345-1352.pdf](http://adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2012/SP_06_Entorno_Economico_Gestion_Economica_y_Finanzas//1345-1352.pdf).

Castagnino, Diego Thomas. (2018). La resolución de controversias por nombres de dominio. *Revista Venezolana de Derecho Mercantil*. No. 1. [http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RVDM/1/RVDM\\_2018\\_1\\_07.pdf?platform=hootsuite](http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RVDM/1/RVDM_2018_1_07.pdf?platform=hootsuite).

Castillo Laredo, Cinthia Dinorah (2017). *Los nombres de dominio y su naturaleza jurídica*. <http://asesoresensoluciones.com/index.php/los-nombres-de-dominio-y-su-naturaleza-juridica>.

Culshaw, Fabiana (2012) *Pymes venezolanas con potencial de <<punta de lanza>>*.: <http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/04-12culshaw.pdf>. Debates IESA. Volumen XVII. Número 4. Octubre-Diciembre.

CSIRT (Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática del Gobierno de Chile) (2020). *Manual de resolución de conflictos por nombres de dominio en .CL*. <https://www.csirt.gob.cl/media/2020/05/Manual-Resolucion-Nombres-de-Dominio.pdf>.

García Fernández, Dora. (2015). *La metodología de investigación jurídica en el siglo XXI*. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3983/24.pdf>.

Hatcher, JS (2007). *The UDRP: a guide for smes and consumers on domain names and domain name disputes*. International Intellectual Property Institute. [https://iipi.org/wp-content/uploads/2010/07/The UDRP - A Guide for SMEs.pdf](https://iipi.org/wp-content/uploads/2010/07/The-UDRP-A-Guide-for-SMEs.pdf).

Henríquez, Luis Alejandro (2003). *“Conflicto entre los nombres de dominio y los signos distintivos. ¿Es conveniente implementar en Venezuela un mecanismo de solución de controversias en materia de nombres de dominio adicional a la política ICANN?”*. Universidad de Los Andes. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Postgrado de Propiedad Intelectual EPI-ULA. Trabajo Especial de Grado. <http://bdigital.ulaPUNTOVE/documento/1965>.

ICANN. *Acerca de la ciberocupación*. (s.f.) <https://www.icann.org/resources/pages/cybersquatting-2013-05-03-es>. Fecha consulta: 07 de julio de 2021.

ICANN (2020) Conociendo la corporación para la asignación de nombres y números en internet (ICANN). Disponible en: <https://www.icann.org/es/system/files/files/getting-to-know-icann-quicklook-30apr20-es.pdf>. Fecha consulta: 19 de diciembre de 2021.

Iriarte Ahon, Erick Américo (2006). En el nombre del dominio: naturaleza jurídica de los nombres de dominio. *Revista de Derecho Informático*. Número. 100. [http://alfa-redi.org/sites/default/files/articles/files/iriarte\\_1.pdf](http://alfa-redi.org/sites/default/files/articles/files/iriarte_1.pdf).

Jiménez Gómez, Briseida Sofía (2015). Evolución de los mecanismos de solución de controversias sobre nombres de dominio. *Arbitraje: Revista de arbitraje comercial e inversiones*. Volumen 8. Número. 2. pp. 379-412.

<https://eprints.ucm.es/id/eprint/49723/1/ART%C3%8DCULOJIM%C3%89NEZG%C3%93MEZ-Arbitraje2015.pdf>.

KASPERSKY (2022). *What is typosquatting? – Definition and Explanation*. Disponible en: <https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-typosquatting>. Fecha consulta: 30 de junio de 2021.

Navarro, Vanessa (2021). *Pymes, nuevos emprendimientos y otras organizaciones socio productivas recibirán incentivo por inscripción ante el registro nacional de contratistas a partir de 7 de abril*. Blog de Antequera Parilli & Rodríguez. <http://antequera.legal/es/2021/06/22/pymes-nuevos-emprendimientos-y-otras-organizaciones-socio-productivas-recibiran-incentivo-por-inscripcion-ante-el-registro-nacional-de-contratistas-a-partir-de-7-de-abril/>.

NIC.VE (s/f). *Manual del Usuario*. <https://nic.ve/>.

OMPI (s.f.). *Preguntas frecuentes sobre los nombres de dominio de internet*. <https://www.wipo.int/amc/es/center/faq/domains.html>.

OMPI (s.f.). *WIPO domain name dispute resolution statistics*. <https://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/>

OMPI (2021). *Día Mundial de la Propiedad Intelectual, 26 de abril - Mensaje del Director general de la OMPI, Daren Tang*. [https://www.wipo.int/about-wipo/es/dg\\_tang/news/2021/news\\_0017.html](https://www.wipo.int/about-wipo/es/dg_tang/news/2021/news_0017.html)

Palacios, Marco Antonio (2004) *Internet: Los nombres de dominio y las marcas. En Propiedad Intelectual, Derecho de Autor y Propiedad Industrial*. Tomo I. Homenaje al Dr. Ricardo Antequera Parilli, Universidad de Margarita. Venezuela.

Parra Rodríguez, Ángela María (2010). La protección jurídica de los nombres de dominio. *Revista Derecho y Realidad*. Número 15. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UPTC. [https://revistas.uptc.edu.co/index.php/derecho\\_realidad/article/download/4977/4055/+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ve](https://revistas.uptc.edu.co/index.php/derecho_realidad/article/download/4977/4055/+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ve).

Pocorobba Espejo, Vicente Antonino (2007). *Reglamentación del NIC CHILE para el funcionamiento del dominio CL*. Santiago, Chile. [http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/113173/depocorobba\\_v.pdf?sequence=1](http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/113173/depocorobba_v.pdf?sequence=1).

Santos González, José Antonio (2011). *Análisis jurídico sobre las controversias relativas a la aplicación de los nombres de dominio en Internet, la ciberocupación y las deficiencias de la Política Uniforme de Solución de Controversias*. Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. [http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04\\_9443.pdf](http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_9443.pdf).

Trigo, R (2005). *Ventajas e inconvenientes del sistema ICANN de resolución de conflictos*. <http://www.cyaa-abogados.es/w3cyaa/images/docs/lcann.pdf>.

Vincenzi Guilá, Fabio (2008). *El reglamento de arbitraje de la OMPI: como una de las políticas de solución de controversias con los nombres de dominio impulsadas por la OMPI*. San José, Costa Rica. <https://repositorio.uned.ac.cr/bitstream/handle/120809/1026/EI%20reglamento%20de%20>

[arbitraje%20de%20la%20OMPI%2C%20como%20una%20de%20las%20politicasy%20de%20solucion%20de%20controversias%20con%20los%20nombres%20de%20dominio.pdf?sequence=1&isAllowed=y.](#)

Von Marttens, Hans. (2021). *Revocación de nombres de dominio*.

<https://armate.cl/web/2021/01/21/revocacion-de-nombres-de-dominio/>.

### **Normativa venezolana:**

CONATEL. Providencia del Plan Nacional de Nombre de Dominios de Venezuela. No. 150 de fecha 22/08/2019. Gaceta Oficial No. 41.723 de fecha 24/09/2019.

Política Uniforme para la Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (por sus siglas en inglés, UDRP, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) del 24 de octubre de 1999.

Reglamento para una Política Uniforme de Resolución de Disputas Sobre Nombres de Dominio (PURC) del 28 de septiembre de 2013.

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 del 31 de julio de 2015.

### **Normativa chilena:**

Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de fecha 14 de julio de 2020. <https://www.nic.cl/normativa/reglamentacion.html>

Política de Resolución de Controversias de Nombres de Dominio .CL de fecha 01 de diciembre de 2013. Disponible en: <https://www.nic.cl/normativa/politica-RCAL.html>.

**Lista de Decisiones del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI:**

DVE2000-0001 de 16 de marzo 2001. America Online, Inc. vs. Eduardo Del Valle. Nombre de dominio: aol.com.ve.

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/dve2000-0001.html>.

DVE2000-0001 del 28 de mayo de 2001. Yahoo! Inc. vs. Logiland Corporacion, C.A. Nombre de dominio: yahoo.com.ve.

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2001/dve2001-0001.html>.

DVE2005-0001 (sin fecha). Pfizer Inc. vs. Sin identificar. Nombre de dominio: viagra.com.ve. [https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/case.jsp?case\\_id=7039](https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/case.jsp?case_id=7039).

DVE2007-0001 del 02 de enero de 2008. Lycos, Inc. vs. Emilios Hadjivangeli Nombre de dominio: tripod.com.ve.

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2007/dve2007-0001.html>.

DVE2008-0001 del 11 de agosto de 2008. Publicaciones Semana S.A. vs. Hermes Fajardo Morán. Nombre de dominio: soho.com.ve.

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2008/dve2008-0001.html>.

DVE2008-0002 del 01 de diciembre de 2008. Inversiones Telestrión, C.A. vs. SuperVirtualOffice Corp. Nombre de dominio: clasificadoseluniversal.com.ve.

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2008/dve2008-0002.html>.

DVE2009-0001 del 21-04-2009. Mercantil C.A. (Banco Universal) vs. Carmen Takovich. Nombre de dominio: bancomercantil.com.ve.

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2009/dve2009-0001.html>.

DVE2009-0002 del 30 de mayo de 2009. Unilever Andina Venezuela, S.A. vs. Carlos Damianoff. Nombre de dominio: sedal.com.ve.

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2009/dve2009-0002.html>.

DVE2010-0001 del 10 de mayo de 2010. Samsung Networks Inc. vs. SuperVirtualOffice Corp. Nombre de dominio: samsung.com.ve.

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2010/dve2010-0001.html>.

DVE2010-0002 del 03 de mayo de 2010. Unilever N.V y Unilever PLC vs. Carlos Damianoff. Nombre de dominio: unilever.com.ve.

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2010/dve2010-0002.html>.

DVE2010-0003 (s.f.). Banco Provincial, SA Banco Universal vs. Sin identificar. Nombre de dominio: provincial.com.ve.

[https://www.wipo.int/amc/es/domains/decisionsx/list.jsp?prefix=DVE&year=2010&seq\\_min=1&seq\\_max=199](https://www.wipo.int/amc/es/domains/decisionsx/list.jsp?prefix=DVE&year=2010&seq_min=1&seq_max=199)

DVE2010-0004 del 07 de septiembre de 2010. Metropolitan Life Insurance Company vs. Ramón Aguirre. Nombre de dominio: metlife.com.ve.

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DVE2010-0004>.

DVE2011-0001 del 02 de agosto de 2011. Canon, Inc. vs. Lenin Alfredo Garcia Palma. Nombre de dominio: canon.com.ve.

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DVE2011-0001>.

DVE2011-0002 del 07 de marzo de 2011. Microsoft Corporation vs. Jonathan Ezequiel Sanoja Chacón. Nombre de dominio: microsoft.co.ve.

<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DVE2011-0002>.

DVE2013-0001 del 02 de septiembre de 2013. Ecogreen Construcciones C.A. vs. Data Construcción, C.A. / Inverideas 356, C.A. Nombre de dominio: ecomuro.com.ve.  
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2013/dve2013-0001.html>.

DVE2013-0002 del 11 de septiembre de 2013. Mercantil C.A. Banco Universal vs. Carlos Martin Tovar. Nombre de dominio: bancomercantil.org.ve.  
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DVE2013-0002>.

DVE2014-0001 (s.f.). Skype Limited vs. Sin identificar. Nombre de dominio: skype.com.ve.  
[https://www.wipo.int/amc/es/domains/search/case.jsp?case\\_id=28412](https://www.wipo.int/amc/es/domains/search/case.jsp?case_id=28412).

DVE2017-0001 del 14 de diciembre de 2017. Mercantil, C.A. Banco Universal vs. Louis Fischer. Nombres de dominio: bancomercantil.com.ve; bancomercantil.co.ve; bancomercantil.net.ve; segurosmercantil.com.ve.  
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DVE2017-0001>

DVE2017-0002 del 12 de diciembre de 2017. Mercantil, C.A. Banco Universal vs. Khalil Vasiliey. Nombre de dominio: mercantilbanco.com.ve.  
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DVE2017-0002>.

DVE2019-0001 del 11 de abril de 2019. Facebook, Inc. / Instagram, LLC vs. Frank Lopez. Nombres de dominio: facebook.co.ve / instagram.co.ve.  
[https://www.wipo.int/amc/es/domains/search/case.jsp?case\\_id=43792](https://www.wipo.int/amc/es/domains/search/case.jsp?case_id=43792).

DVE2019-0002 (s.f.). BlackBerry Limited vs. Sin identificar. Nombre de dominio: blackberry.co.ve. [https://www.wipo.int/amc/es/domains/search/case.jsp?case\\_id=44636](https://www.wipo.int/amc/es/domains/search/case.jsp?case_id=44636)

DVE2019-0003 (s.f.). BlackBerry Limited vs. Sin identificar. Nombre de dominio: blackberry.co.ve. [https://www.wipo.int/amc/es/domains/search/case.jsp?case\\_id=44636](https://www.wipo.int/amc/es/domains/search/case.jsp?case_id=44636)

### **Lista de Decisiones del NIC CHILE:**



No. 50855 del 02 de octubre de 2021. Titular: Weiqing Luo vs. Revocante: Apple, Inc.

Nombre del dominio: ipad.cl. <https://www.nic.cl/rcal/fallos.do>

No. 50847 del 03 de octubre de 2021. Titular: Asesorías Empresariales Cristian Duarte Maringuer Eirl vs. Revocante: Los Nietitos S.A. Nombre del dominio: nietitos.cl.

<https://www.nic.cl/rcal/fallos.do> .

No. 50979 del 07 de octubre de 2021. Titular: Eric Urrea Isla vs. Revocante: HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC. Nombre de dominio: hpservicio.cl. <https://www.nic.cl/rcal/fallos.do>

No. 51075 del 12 de octubre de 2021. Titular: Reinaldo Sánchez vs. Revocante: Inmobiliaria Seniors S.A. Nombre de dominio: seniorsantaaurora.cl. <https://www.nic.cl/rcal/fallos.do>

No. 51167 del 14 de octubre de 2021. Titular: Emerson Antonio Vasconcellos Merino vs. Revocante: Inversiones GDF Limitada. Nombre de dominio: bebidasdonfrancisco.cl.

<https://www.nic.cl/rcal/fallos.do>.

No. 51299 del 19 de octubre de 2021. Titular: Felipe Farías Gutiérrez vs. Revocante: Google LLC. Nombre de dominio: ads-google.cl. <https://www.nic.cl/rcal/fallos.do>.

No. 51390 del 22 de octubre de 2021. Titular: Mateus Toledo vs. Revocante: Materiales y Soluciones S.A. Nombre de dominio: mtsoluciones.cl. <https://www.nic.cl/rcal/fallos.do>.

No. 51394 del 23 de octubre del 2021. Titular: María Paz Carrascxo Vaccaro vs. Revocante: Paz Corp S.A. Nombre de dominio: webpaz.cl. <https://www.nic.cl/rcal/fallos.do>.

No. 51402 del 23 de octubre de 2021. Titular: Skeyne Van Camps Asesorias Eirl vs. Revocante: Sigdo Koppers S.A. Nombre de dominio: sk-asesorias.cl.

<https://www.nic.cl/rcal/fallos.do>.

No. 51410 del 24 de octubre de 2021. Titular: Miguel Ángel Ismael Mondaca Sáez vs. Revocante: Fundación Duoc de la Pontificia Universidad Católica De Chile. Nombre de dominio: uoc.cl. <https://www.nic.cl/rcal/fallos.do>.

No. 51418 del 24 octubre de 2021. Titular: ODISEO SPA vs. Revocante: BANCO DE CREDITO E INVERSIONES. Nombre de dominio: bcibancaprivada.cl. <https://www.nic.cl/rcal/fallos.do>.

No. 51430 del 25 de octubre de 2021. Titular: Acreditamos Consultores Spa vs. Revocante: MINERVA S.A. Nombre de dominio: minervacapacita.cl. <https://www.nic.cl/rcal/fallos.do>.

No. 51534 del 26 de octubre de 2021. Titular: Olympic Tech vs. Revocante: Comité International Olympique. Nombre de dominio: olympicglobaltech.cl. <https://www.nic.cl/rcal/fallos.do>.

No. 51586 del 27 de octubre de 2021. Titular: Inversiones PP SPA vs. Revocante: AGUAS CCU - NESTLÉ CHILE S.A. Nombre de dominio: sermas.cl. <https://www.nic.cl/rcal/fallos.do>.

No. 51610 del 28 de octubre de 2021. Titular: Emigroup SpA vs. Revocante: Comercial Pichara SpA. Nombre de dominio: mymy.cl. <https://www.nic.cl/rcal/fallos.do>.

No. 51650 del 30 de octubre de 2021. Titular: Rentas Estación Central SPA vs. Revocante: Plaza Oeste S.A. Nombre de dominio: plazasouper.cl. <https://www.nic.cl/rcal/fallos.do>.

No. 52184 del 31 de octubre de 2021. Titular: Gonzalo Baeza vs. Revocante: Watt's S.A. Nombre de dominio: watz.cl. <https://www.nic.cl/rcal/fallos.do>.

## ANEXOS

### ANEXO. NO. 1.-MATRIZ PARA EL ANÁLISIS DE LA NORMATIVA VIGENTE EN VENEZUELA SOBRE NOMBRES DE DOMINIO

**Objetivo específico:** Analizar la normativa vigente en Venezuela sobre la regulación y protección de nombres de dominio a través de un análisis documental de la normativa venezolana con el propósito de determinar su eficacia, verificar el procedimiento de registro de nombres de dominio e identificar los deberes y derechos de los titulares.

Normativa	Principios Rectores para el Registro de Nombres de Dominio	Titularidad. Derechos y Deberes	Requisitos para el Registro de Nombres de Dominio	Causales de Suspensión	Causales de Revocatoria	Causales de Liberación	Transferencia	Mecanismo de Resolución de Controversias
Providencia Administrativa No. 150 sobre el Plan Nacional de Dominios publicado en la G.O. 41.723 del 24 de septiembre de 2019	De acuerdo al Art. 4 el registro de nombres de dominio se rige por los principios "Primero en llegar, primero en ser servido" mientras no se vulnere el derecho adquirido por un tercero sobre dicha combinación de caracteres. y "Uso con fines lícitos".	De acuerdo al Art. 7. La titularidad del nombre de dominio será de aquél que haga la solicitud. Los derechos se encuentran establecidos en el Art. 9 y son los desarrollos tecnológicos ofrecidos por el NIC.VE que estén asociados a un nombre de dominio; (ii) Privacidad e inviolabilidad de los datos suministrados para el registro de nombres de dominio, salvo excepciones establecidas en las leyes; (iii) Acceso a la información sobre los cargos vigentes. Los deberes se encuentran establecidos en el Art. 10 y son los siguientes: (i) Realizar pagos oportunos de los cargos; (ii) Garantizar que el uso del dominio será con fines lícitos; (iii) Prestar	El Art. 13 establece que los requisitos son: (i) Estar registrado en el portal web del NIC.VE; (ii) Reservar el nombre de dominio previa revisión de su disponibilidad; (iii) Realizar el pago de la tasa el equivalente a € 12 (doce euros) 5 días después de la confirmación de que el nombre de dominio está disponible.	Las causales de suspensión se encuentran establecidas en el Art. 25 y son las siguientes: (i) No realizar el pago durante la prórroga para la renovación establecida en el Art. 23; (ii) Por orden judicial o administrativa, cuando exista alguna controversia en relación con el nombre de dominio; (iii) Por	Las causales de revocatoria se encuentran en el Art. 27 y son las siguientes: (i) Cuando CONATEL, previo a un procedimiento administrativo, determine que un nombre de dominio es agravante, discriminatorio, contrario a la ley, el orden público, a la moral o a las buenas costumbres;	Las causales de liberación se encuentran establecidas en el Art. 29 y son las siguientes: (i) Cuando sea solicitado por el titular; (ii) Cuando no se realice la renovación del nombre de dominio después de vencido el lapso de la prórroga; (iii) Cuando no se realice el pago del cargo requerido durante el lapso de reserva.	De acuerdo a lo establecido en el Art. 30, la transferencia del nombre de dominio deberá realizarse ante el NIC.VE. El Art. 31 establece las causas para la transferencia de los nombres de dominio: (i) Por voluntad del titular o (ii) Por mandato judicial o administrativo. Y, finalmente, el Art. 32 establece que la transferencia será improcedente cuando haya conocimiento de una controversia sobre el mismo y el	La Disposición Final Cuarta establece que en caso de controversias sobre los nombres de dominio, se aplicará Política Uniforme para la Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (por sus siglas en inglés, UDRP, <i>Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy</i> ), hasta tanto la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, establezca las condiciones generales para

		colaboración a los funcionarios de CONATEL, cuando estos lo requieran para el cumplimiento de sus funciones; (iv) Informar a CONATEL sobre los hechos que puedan ir en contra de la normativa; (v) Suministrar sus datos de forma veraz; (vi) Mantener actualizada la información en el NIC; (vii) Respetar la normativa establecida en nombres de dominio.		incumplimiento de la Providencia o cualquier otra ley; (iv) No se rectifiquen los datos de acuerdo a lo establecido en el Art.12.	(ii) Por uso indebido del dominio para llevar a cabo prácticas fraudulentas; (iii) Por ofrecer al NIC.VE información o datos falsos.		NIC.VE haya sido notificado.	aplicar mecanismos alternativos para su resolución.
--	--	---	--	---	--	--	------------------------------	---

**ANEXO. NO. 2.-MATRIZ DE DECISIONES SOBRE NOMBRES DE DOMINIO .VE EN EL CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI**

**Objetivo:** Examinar el uso de la Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio mediante el estudio de decisiones emitidas por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI sobre nombres de dominio punto VE a los fines de determinar el uso del mecanismo por las PYMES.

<b>Número de Caso</b>	<b>Nombre de Dominio</b>	<b>Reclamante</b>	<b>Reclamado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Estatus del Caso</b>
DVE2000-0001	aol.com.ve	America Online, Inc. Domiciliado en Estados Unidos de América	Eduardo Del Valle domiciliado en Amberes No. 1, Colonia Juárez, C.P. 06600, México D.F., México.	16-03-2001	Decidido. Transferencia forzosa
DVE2001-0001	yahoo.com.ve	Yahoo! Inc. domiciliada en 3420 Central Expressway, Santa Clara, California 95051, Estados Unidos de América	Logicland Corporacion, C.A. domiciliada en Calle Colombia, Qta. Santísima Trinidad, Terrazas del Club Hípico, Caracas, Miranda 1073, Venezuela.	28-05-2001	Decidido. Transferencia forzosa
DVE2005-0001	viagra.com.ve	Pfizer Inc. domiciliada en Nueva York, Estados Unidos de América	-	-	Archivado
DVE2007-0001	tripod.com.ve	Lycos, Inc. domiciliada en en Waltham, Estado de Massachusetts, Estados Unidos de América	Emilios Hadjivangeli domiciliado en Seattle, Estado de Washington, Estados Unidos de América.	02-01-2008	Decidido. Transferencia forzosa
DVE2008-0001	soho.com.ve	Publicaciones Semana S.A, con domicilio en Bogotá D.C., Colombia.	Hermes Fajardo Morán con domicilio en Caracas, Distrito Capital, Venezuela.	11-08-2008	Decidido. Transferencia forzosa

DVE2008-0002	clasificadoseluniversal.com.ve	Inversiones Telestrión, C.A. domiciliada en Caracas, República Bolivariana de Venezuela	SuperVirtualOffice Corp. domiciliada en SuperVirtualOffice Corp., Miami, Florida, Estados Unidos de América.	01-12-2008	Decidido. Transferencia forzosa
DVE2009-0001	bancomercantil.com.ve	Mercantil C.A. (Banco Universal) domiciliada en Caracas, Venezuela República Bolivariana de Venezuela	Carmen Takovich domiciliada en Bakersfield, Estados Unidos de América.	21-04-2009	Decidido. Transferencia forzosa
DVE2009-0002	sedal.com.ve	Unilever Andina Venezuela, S.A., con domicilio en Caracas, República Bolivariana de Venezuela	Carlos Damianoff, con domicilio en Valencia, Estado Carabobo, República Bolivariana de Venezuela.	30-05-2009	Decidido. Transferencia forzosa
DVE2010-0001	samsung.com.ve	Samsung Networks Inc. domiciliada en Seúl, República de Corea	SuperVirtualOffice Corp. domiciliada en Miami, Estados Unidos de América.	10-05-2010	Decidido. Transferencia forzosa
DVE2010-0002	unilever.com.ve	Unilever N.V. domiciliada en Rotterdam, Países Bajos.  Unilever PLC domiciliada en Merseyside, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	Carlos Damianoff domiciliado en Valencia, Carabobo, República Bolivariana de Venezuela.	03-05-2010	Decidido. Transferencia forzosa
DVE2010-0003	provincial.com.ve	Banco Provincial, SA Banco Universal domiciliado en Caracas, Venezuela	-	-	Archivado
DVE2010-0004	metlife.com.ve	Metropolitan Life Insurance Company domiciliada en Nueva York, Estados Unidos de América	Ramon Aguirre domiciliado en Caracas, Venezuela	07-09-2010	Decidido. Transferencia forzosa

DVE2011-0001	canon.com.ve	Canon, Inc. domiciliada en Tokyo, Japón	Lenin Alfredo Garcia Palma domiciliado en Valencia, Carabobo	02-08-2011	Decidido. Transferencia forzosa
DVE2011-0002	microsoft.co.ve	Microsoft Corporation domiciliada en Redmond, Washington, Estados Unidos de América	Jonathan Ezequiel Sanoja Chacón domiciliado en Caracas, Venezuela	07-03-2011	Decidido. Transferencia forzosa
DVE2013-0001	ecomuro.com.ve	Ecogreen Construcciones C.A. domiciliada en Caracas, Venezuela	DATA ONLINE SITE (ecomuro.com.ve-dom) / Data Construcción, C.A., Inverideas 356, C.A. domiciliadas en Caracas, Venezuela	02-09-2013	Desestimada.
DVE2013-0002	bancomercantil.org.ve	Mercantil C.A. Banco Universal domiciliado en Caracas, Venezuela	Carlos Martin Tovar domiciliado en Caracas, Venezuela	11-09-2013	Decidido. Transferencia forzosa
DVE2014-0001	skype.com.ve	Skype Limited domiciliada en Palo Alto, California, Estados Unidos de América	-	-	-
DVE2017-0001	bancomercantil.com.ve bancomercantil.co.ve bancomercantil.net.ve segurosmercantil.com.ve	Mercantil, C.A. Banco Universal domiciliado en Caracas, Venezuela	Louis Fischer domiciliado en Nueva York, Estados Unidos de América.	14-12-2017	Decidido. Transferencia forzosa
DVE2017-0002	mercantilbanco.com.ve	Mercantil, C.A. Banco Universal	Khalil Vasilley domiciliado en Cabudare, Venezuela	12-12-2017	Decidido. Transferencia forzosa
DVE2019-0001	facebook.co.ve instagram.co.ve	Facebook, Inc. y Instagram, LLC domiciliadas en Menlo Park,	Frank Lopez, Domains Auctionm domiciliado en Caracas, Venezuela	11-04-2019	Decidido. Transferencia forzosa

		California, Estados Unidos de América			
DVE2019-0002	blackberry.co.ve	BlackBerry Limited	-	-	Archivado
DVE2019-0003	blackberry.com.ve	BlackBerry Limited	-	-	Archivado



**ANEXO NO.3.-MATRIZ PARA EL ANÁLISIS DE FONDO DE DECISIONES DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI SOBRE EL DOMINIO PUNTO VE**

**Objetivo:** Examinar el uso de la Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio mediante el estudio de decisiones emitidas por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI sobre nombres de dominio punto VE a los fines de determinar el uso del mecanismo por las PYMES.

Número de Decisión y Fecha	Partes	Nombre de Dominio	Marca y clase	Alegatos de las Partes	Decisión
DVE2000-0001	AMERICA ONLINE, INC. y Eduardo Del Valle Diharce	aol.com.ve	<p>AOL en Venezuela (9, 16, 42)</p> <p>AOLGLOBALNE en Venezuela (9, 42, 38)</p>	<p>El Demandante alega que (i) el nombre de dominio AOL.COM.VE presenta identidad gráfica y fonética hasta el punto de crear confusión con las marcas notoriamente conocidas AOL registradas y/o solicitadas por AMERICA ONLINE, INC., a nivel mundial; (ii) el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre o de los nombres de dominio; (iii) el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe por parte del demandado, ya que ha actuado de mala fe porque conocía perfectamente quien era el legítimo titular del dominio registrado. Aunado a ello el Demandado ha registrado otros dominios que gozan de alta difusión perteneciente a distintos titulares con el único interés de venderlos a cambio de altas sumas de dinero e intentó vender el nombre de dominio a un alto precio.</p> <p>El Demandado (i) niega que existe una notoriedad gráfica y fonética entre AOL y el dominio AOL.COM.VE; sin embargo afirma que no es cierto que con las siglas AOL se identifique infaliblemente a la empresa America Online, Inc. &lt;aol.com.ve&gt; viene a ser sólo otro de los cuatro casos en que las letras AOL nos llevan a portales independientes de la demandante <b>www.aol.com.ve</b>, <b>www.aol.com.br</b>, y <b>www.aol.it</b>. (ii) Alega que no hay mala fe porque pertenece al grupo <i>Associazione di Ortografia e Letteratura</i> para aprender el idioma italiano y cuando llegaron a un nivel avanzado, su profesor propuso crear una página de Internet interactiva para practicar el idioma. Decidieron tomar las iniciales de la asociación para registrar <b>www.aol.com.ve</b>; (iii) No existe mala fe en el uso que le da, ya que no intenta perjudicar a ningún competidor, ni obtiene ganancias de ello, ni mantiene inactivo el nombre de dominio. (iv) el</p>	<p>Transferencia forzosa del nombre de dominio a AMERICA ONLINE, INC., porque (i) Hay identidad absoluta entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante y, por tanto, susceptible de provocar confusión entre los internautas y consumidores; (ii) La demandante tiene Derechos e intereses legítimos para la demanda; (iii) El demandado registró y usó del nombre de dominio de mala fe.</p>

				Demandado tiene un interés legítimo en el nombre de dominio www.aol.com.ve registrado a su nombre.	
DVE2001-0001	YAHOO! INC., domiciliada en 3420 Central Expressway, Santa Clara, California 95051, EE.UU. de América y Logicland Corporación, C.A. domiciliado en Calle Colombia, Qta. Santísima Trinidad, Terrazas del Club Hípico, Caracas, Miranda 1073, Venezuela.	yahoo.com.ve	<p>Yahoo! Inc. es titular de registros de las marcas YAHOO! en clases 42, 16, 38, 25, 36 y 9 en Estados Unidos de América, solicitadas desde mayo de 1995. La demandante tiene marcas YAHOO! concedidas en Venezuela.</p> <p>Declaran que es una marca notoria.</p>	<p>El Demandante alega que (i) el nombre de dominio en disputa incorpora íntegramente la marca famosa y valiosa YAHOO! de la Demandante, y resulta confusamente similar a la misma. (ii) La Demandada no tiene derechos ni ningún interés legítimo en el nombre de dominio en virtud de que la marca YAHOO! es famosa, y el uso de la misma por parte de la Demandada no se encuentra autorizado. (iii) La Demandada no es ni ha sido nunca licenciataria de la Demandante. El registro y uso del nombre de dominio por parte de la Demandada cumple el requisito de mala fe de la Política, Parágrafo 4(a).</p> <p>La Demandada no respondió a la demanda.</p>	<p>Transferencia forzosa del nombre de dominio a YAHOO! INC., porque (i) Hay identidad absoluta entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante y, por tanto, susceptible de provocar confusión entre los internautas y consumidores; (ii) La demandante tiene Derechos e intereses legítimos para la demanda; (iii) El demandado registró y usó del nombre de dominio de mala fe.</p>
DVE2007-0001 del 2 de enero de 2008	Lycos, Inc., con domicilio en Waltham, Estado de Massachusett, Estados Unidos de América, representada por Melbourne IT CBS Ltd. y Emilios Hadjivangeli, con domicilio en Seattle, Estado de Washington, Estados Unidos de América.	tripod.com.ve	<p>Sólo alegan registros de marcas estadounidenses, pero no invocaron los datos de los registros.</p>	<p>La Demandante alega que (i) es titular de la marca TRIPOD y que cuenta con diversos registros en los Estados Unidos de América; (ii) el nombre de dominio en cuestión es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a la marca TRIPOD sobre la que la Demandante tiene derechos; (iii) la Demandada está haciendo un uso ilegítimo y desleal del nombre de dominio, con la intención de desviar a los consumidores de manera equivocada y de empañar el buen nombre de la Demandante con ánimo de lucro y el registro y el uso fue de mala fe; (iv) la Demandada no es titular de ninguna marca TRIPOD; (v) la Demandante alega que no ha licenciado el uso de su marca TRIPOD a la Demandada; (vi) la Demandante alega los hechos que la Demandada muestre en su portal el logo y la marca TRIPOD y le añade el mensaje sobre la venta del nombre de dominio &lt;tripod.com.ve&gt;; (vii) la Demandante provoca confusión entre los usuarios al mostrar acceso a servicios ofrecidos anteriormente por el portal de la Demandante.</p>	<p>Transferencia forzosa del nombre de dominio a Lycos, Inc., porque (i) Hay identidad absoluta entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante y, por tanto, susceptible de provocar confusión entre los internautas y consumidores; (ii) La demandante tiene Derechos e intereses legítimos para la demanda; (iii) El demandado registró y usó del nombre de dominio de mala fe.</p>

				La Demandante no respondió a la Demanda.	
DVE2008-0001 del 11-08-2008	Publicaciones Semana S.A., con domicilio en Bogotá D.C., Colombia y Hermes Fajardo Morán con domicilio en Caracas, Distrito Capital, Venezuela.	soho.com.ve	<p>La Demandante es titular desde el año 1999 de registros colombianos de la marca SOHO Regs. No. 220121, 235932, y 277549</p> <p>Marcas SOHO en Venezuela (38 y 41)</p> <p>Citan otros registros de la misma marca en distintos países de Sudamérica.</p>	<p>La Demandante alega que (i) el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado para promocionar revistas que compiten con la revista SoHo de la Demandante; (ii) El nombre de dominio &lt;soho.com.ve&gt; es idéntico o similarmente confundible con la marca SOHO; (iii) El uso del nombre de dominio en disputa para promocionar una revista competidora de la Demandante denominada Revista SoHo Venezuela Top Models es susceptible de generar confusión en los consumidores; (iii) El Demandado no es titular ni licenciataria de la marca SOHO en ningún país, ni registró el nombre de dominio en disputa con autorización de la Demandante; (iv) El uso no puede considerarse un uso de buena fe ya que está destinado a promocionar una revista competidora de la revista SoHo de la Demandante; (v) El Demandado aprovecha el reconocimiento de la marca SOHO de la Demandante para desviar a los consumidores a su sitio Web. (viii) El Demandado estuvo vinculado con el Sr. Billy Rey para el envío de propuestas a la Demandante en julio de 2007, en relación con la solicitud de una franquicia para Venezuela de la revista SoHo, a la que reconocieron como una prestigiosa revista; (ix) El Demandado tenía conocimiento de la marca SOHO de la Demandante al registrar el nombre de dominio en disputa &lt;soho.com.ve&gt; el 2 de agosto de 2007, por lo que dicho registro ha sido de mala fe. El Demandado no respondió la demanda.</p>	Transferencia forzosa del nombre de dominio a Publicaciones Semana S.A., porque (i) Hay identidad absoluta entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante y, por tanto, susceptible de provocar confusión entre los internautas y consumidores; (ii) La demandante tiene Derechos e intereses legítimos para la demanda; (iii) El demandado registró y usó del nombre de dominio de mala fe.
DVE2008-0002 del 01-12-2008	Inversiones Telestrión, C.A. domiciliada en Caracas, República Bolivariana de Venezuela y SuperVirtualOffice Corp. domiciliada en Miami, Florida,	clasificadoseluniversal.com.ve	<p>EL UNIVERSAL (16)</p> <p>CLASIFICADOS EL UNIVERSAL (35 y 38)</p> <p>Entre otras marcas registradas en Venezuela.</p>	<p>Demandante: (i) es titular de 7 marcas que contienen la denominación del dominio; (ii) clara identidad entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa; (iii) las marcas son símbolos identificadores, notorios de la comunidad local venezolana; (iv) la denominación CLASIFICADOS EL UNIVERSAL puede considerarse reputada con mucha antelación a la fecha del registro del nombre de dominio en disputa; (v) la reputación de la denominación no puede ser negada por la Demandada, quien además ha obtenido el registro de muchos otros nombres de dominio en la extensión</p>	Transferencia forzosa del nombre de dominio a Inversiones Telestrión, C.A. porque (i) Hay identidad absoluta entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante y, por tanto, susceptible de provocar confusión entre los internautas y consumidores; (ii) La demandante tiene Derechos e intereses legítimos para la demanda; (iii) El demandado

	Estados Unidos de América.			<p>&lt;.com.ve&gt;, por lo que carece de cualquier derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. (vi) la Demandada registró el nombre de dominio en disputa de mala fe al ser imposible que no conociera previamente la existencia y reputación de la marca CLASIFICADOS EL UNIVERSAL.</p> <p>La Demandada no contestó las alegaciones de La Demandante.</p>	registró y usó del nombre de dominio de mala fe.
DVE2009-0001 del 21-04-2009	Mercantil C.A. (Banco Universal) domiciliada en Caracas, Venezuela República Bolivariana de Venezuela y Carmen Takovich domiciliada en Bakersfield, Estados Unidos de América.	bancomercantil.com.ve	<p>WWW.BANCOMERCANTIL.ORG (42)</p> <p>WWW.BANCOMERCANTIL.COM (38)</p> <p>WWW.BANCOMERCANTIL.NET (38)</p> <p>WWW.BANCOMERCANTIL.COM (46)</p> <p>En Venezuela</p>	<p>El Demandante alegó que (i) la Demandada declaró y garantizó al Registrador, al solicitar el nombre de dominio en disputa, que el mismo no infringía ni violaba los derechos de un tercero y que no registraba el nombre de dominio con fines ilícitos; (ii) el Demandante es titular de los derechos inherentes y derivados de su nombre comercial, marcas de productos y servicios conteniendo la expresión BANCO MERCANTIL; (iii) El nombre de dominio en disputa es idéntico al nombre comercial y marcas registradas de El Demandante, y su uso en Internet actualmente afecta sus intereses, ya que sus clientes pueden ser sorprendidos en su buena fe cuando al querer hacer uso de los servicios financieros o bancarios de El Demandante se ven engañados por terceros ajenos al mismo; (v) la Demandada registró el nombre de dominio en disputa con la intención de aprovecharse del prestigio adquirido por El Demandante; (vi) el Demandante no ha autorizado a La Demandada a usar, ni ha licenciado a ésta el uso de ninguna marca conteniendo la expresión Banco Mercantil, ni tampoco está relacionado de algún modo con la Demandada.</p> <p>La Demandada no contestó las alegaciones de La Demandante.</p>	Transferencia forzosa del nombre de dominio a Mercantil C.A. (Banco Universal) porque (i) Hay identidad absoluta entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante y, por tanto, susceptible de provocar confusión entre los internautas y consumidores; (ii) La demandante tiene Derechos e intereses legítimos para la demanda; (iii) El demandado registró y usó del nombre de dominio de mala fe.
DVE2009-0002 del 30-05-2009	Unilever Andina Venezuela, S.A., con domicilio en Caracas, República Bolivariana de Venezuela vs.	sedal.com.ve	<p>SEDAL (3)</p> <p>SEDAL PRO-COLOR (3)</p>	<p>La demandante alegó que (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca SEDAL y coincide, exactamente, con la marca SEDAL, propiedad del grupo Unilever y cuya explotación se ha licenciado a favor de Unilever Andina Venezuela, por lo tanto, existe riesgo de confusión; (ii) el demandado no tiene derecho a usar la marca SEDAL ni se le ha otorgado autorización; (iii) El</p>	Transferencia forzosa del nombre de dominio a Unilever Andina Venezuela, S.A., porque (i) Hay identidad absoluta entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante y, por tanto, susceptible de provocar confusión entre los

	<p>Carlos Damianoff, con domicilio en Valencia, Estado Carabobo, República Bolivariana de Venezuela.</p>		<p>SEDAL SELECTIVES. (3)</p> <p>Entre otras marcas registradas en Venezuela</p>	<p>Demandando ofreció en venta el nombre de dominio a un representante de Unilever, y el precio de venta se fijó por el Demandado a partir de la notoriedad de la marca SEDAL en Venezuela; (iv) tiene otros nombres de dominio notorios registrados en Venezuela.</p> <p>El demandado alega que (i) la Demandante ha tenido más de siete años para adquirir el nombre de dominio de manera legítima y no lo ha realizado; (ii) es falso que contactó a Unilever, para ofrecerle en venta el dominio sedal.com.ve; (iii) el registro de los nombres de dominio en Venezuela, es libre y no está supeditado a la existencia previa de marcas registradas como lo pretende la Demandante; (iv) La denominación SEDAL no es de exclusivo uso de la demandada y por lo tanto no puede alegar derechos exclusivos sobre tal denominación para ser usada como dominio electrónico, pues una empresa de griferías en España posee el dominio ("www.sedal.com").</p>	<p>internautas y consumidores; (ii) La demandante tiene Derechos e intereses legítimos para la demanda; (iii) El demandado registró y usó del nombre de dominio de mala fe.</p>
<p>DVE2010-0001 de 10-05-2010</p>	<p>Samsung Networks Inc. domiciliada en Seúl, República de Corea vs. SuperVirtualOffice Corp. domiciliada en Miami, Estados Unidos de América.</p>	<p>samsung.com.ve</p>	<p>La Demandante sólo alegó que la marca SAMSUNG es la marca más importante del grupo al que pertenece y que se encuentra registrada en una gran cantidad de países, entre ellos, República de Corea, Estados Unidos, Canadá, Francia, Dinamarca, Suiza, Suecia, Noruega y Finlandia sin invocar los números de registro.</p>	<p>La Demandante alegó (i) ser parte del Samsung Group, uno de los grupos empresariales más importantes a nivel mundial en la provisión de servicios globales de comunicación e información; (ii) que el nombre de dominio en disputa &lt;samsung.com.ve&gt; es idéntico hasta el punto de causar confusión con la marca SAMSUNG sobre la que tiene derechos; (iii) el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ni le ha sido otorgado derecho o autorización alguna para usar la marca SAMSUNG; (v) el Demandado registró y usa el nombre de dominio en disputa &lt;samsung.com.ve&gt; de mala fe toda vez que el Demandado conocía o debía conocer a la Demandante y sus marcas al registrar el nombre de dominio en disputa; (vi) La Demandante alega que el sitio Web al que redirige el nombre de dominio en disputa posee enlaces pagos a otros sitios en línea. Agrega que en la parte superior derecha del sitio Web al que redirige el nombre de dominio en disputa aparece una opción que dice "Consulta sobre el dominio" y que al hacer clic sobre tal opción el usuario es redirigido al sitio "www.namedrive.com" a través del cual se ofrece para la venta el nombre de dominio en disputa.</p>	<p>Transferencia forzosa del nombre de dominio a Samsung Networks Inc. porque (i) Hay identidad absoluta entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante y, por tanto, susceptible de provocar confusión entre los internautas y consumidores; (ii) La demandante tiene Derechos e intereses legítimos para la demanda; (iii) El demandado registró y usó del nombre de dominio de mala fe.</p>

				El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.	
DVE2010-0002 del 03-05-2010	Unilever N.V. domiciliada en Rotterdam, Países Bajos; Unilever PLC domiciliada en Merseyside, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Carlos Damianoff domiciliado en Valencia, Carabobo, República Bolivariana de Venezuela.	unilever.com.ve	UNILEVER en Venezuela (46)  U UNILEVER (marca comunitaria)  1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 39, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45	La Demandante alega que (i) El nombre de dominio en disputa es idéntico al nombre y marca UNILEVER de las Demandantes, ya que incorpora enteramente la marca UNILEVER. Esta marca no es descriptiva, sino altamente distintiva del negocio de las Demandantes; (ii) El Demandado no tiene ni derechos ni intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Las Demandantes no han autorizado al Demandado a usar el nombre o marca UNILEVER en ningún negocio u otras actividades, inclusive en el nombre de dominio en disputa. (iii) El Demandado registró y usa el nombre de dominio en disputa de mala fe. Las circunstancias indican que el Demandado adquirió el nombre de dominio primariamente con el propósito de venderle, alquilarle o transferirle el registro del nombre de dominio a las Demandantes dueñas de la marca o al competidor de las Demandantes, por una suma que excede sus costos documentados directamente relacionados con el nombre de dominio.	Transferencia forzosa del nombre de dominio a Unilever N.V. y Unilever PLC porque (i) Hay identidad absoluta entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante y, por tanto, susceptible de provocar confusión entre los internautas y consumidores; (ii) La demandante tiene Derechos e intereses legítimos para la demanda; (iii) El demandado registró y usó del nombre de dominio de mala fe.
DVE2010-0004 de fecha 07-09-2010	Metropolitan Life Insurance Company domiciliada en Nueva York, Estados Unidos de América y Ramon Aguirre domiciliado en Caracas, Venezuela	metlife.com.ve	METLIFE (36 y 42)  METLIFE AAA (36)  METLIFE ADVICE (36)  METLIFE BANK (9 y 36)  METLIFE EDELIVERY (38)  Entre otras.	La Demandante alega que (i) la marca METLIFE es famosa internacionalmente así como los productos protegidos por ella; (ii) el uso prominente de la demandante a largo plazo ha generado extensa fama y buena voluntad y ha extendido el reconocimiento de los consumidores para su marca identificando exclusivamente a la Demandante y sus productos; (iii) el nombre de dominio es confusamente similar a la marca del demandante porque reproduce ésta sin importar que tenga el punto ve; (iv) Registró la marca METLIFE en EEUU así como el nombre de dominio METLIFE y el Demandado no registró el nombre de dominio hasta 2009, no tiene conexión alguna con el nombre de dominio disputado y la página web está inactiva; (v) no hay ninguna relación entre el Demandante y el Demandado que pueda inferir alguna licencia, permiso o autorización; (vi) las acciones de la Demandada prueban mala fe al registrar y usar el nombre de dominio en disputa porque los paneles han sostenido repetidamente que "la mera posesión e	Transferencia forzosa del nombre de dominio a Metropolitan Life Insurance Company porque (i) Hay identidad absoluta entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante y, por tanto, susceptible de provocar confusión entre los internautas y consumidores; (ii) La demandante tiene Derechos e intereses legítimos para la demanda; (iii) El demandado registró y usó del nombre de dominio de mala fe.

				infracción de un nombre de dominio sin un uso activo" puede constituir uso de mala fe.	
DVE2011-0001 del 02-08-2011	Canon, Inc. domiciliada en Tokyo, Japón y Lenin Alfredo Garcia Palma domiciliado en Valencia, Carabobo	canon.com.ve	<p>La Demandante sólo alega que La Demandante es titular de varias marcas internacionales y nacionales coincidentes con la denominación que es objeto del nombre de dominio en disputa. CANON sido protegido como marca registrada en Japón desde 1950.</p> <p>Además, solamente en Venezuela la Demandante es titular de 37 registros de la marca CANON en diversas clases.</p>	<p>La Demandante alega que (i) es una entidad con presencia global, con actividad comercial en el mercado de productos ópticos y de captura y reproducción de imágenes, incluyendo cámaras fotográficas, cámaras de video, fotocopiadoras e impresoras; (ii) es titular de varios nombres de dominio que incluyen la marca CANON, entre ellos &lt;canon.com&gt;, &lt;canon.jp&gt;, &lt;canon.es&gt;, &lt;canon.com.mx&gt;, &lt;canon.com.br&gt; y &lt;canon.com.ar&gt;; (iii) la marca CANON es muy conocida en Venezuela, ya que la marca se introdujo en Venezuela en los años 60 y se ha convertido en un símbolo identificador notorio dentro de la comunidad venezolana respecto de los productos y servicios que ampara con muchos años de antelación a la fecha en que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa, es decir, el 1 de mayo de 2007; (iv) en ningún caso la Demandante ha autorizado al Demandado a registrar o utilizar un nombre de dominio que reproduzca sus marcas o nombres comerciales, ni existe relación alguna entre las Partes; (v) el Demandado ha registrado y utilizado el nombre de dominio de mala fe, ya que el Demandado conocía a la Demandante y sus marcas al registrar el nombre de dominio en disputa, y porque el Demandado también ofreció el nombre de dominio a la venta a un tercero por un precio notoriamente superior a los gastos de registro del nombre de dominio en controversia; (vi) el Demandado no podía desconocer la existencia de la Demandante y de la marca CANON al registrar el nombre de dominio en disputa dada su difusión mundial, por lo que alega entonces que el Demandado registró &lt;canon.com.ve&gt;, el 1 de mayo de 2007, de mala fe. El Demandado no respondió a la demanda.</p>	<p>Transferencia forzosa del nombre de dominio a Canon, Inc. porque (i) Hay identidad absoluta entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante y, por tanto, susceptible de provocar confusión entre los internautas y consumidores; (ii) La demandante tiene Derechos e intereses legítimos para la demanda; (iii) El demandado registró y usó del nombre de dominio de mala fe.</p>
DVE2011-0002 de fecha 07-03-2011	Microsoft Corporation domiciliada en Redmond, Washington, Estados Unidos	microsoft.co.ve	MICROSOFT (16 y 25) en Venezuela.	<p>El Demandante alegó que (i) El Demandado no se encuentra autorizado por la Demandante; (ii) El Demandado no está haciendo uso del nombre de dominio en disputa para una oferta seria de sus productos; (iii) El Demandado no es conocido normalmente por el nombre de dominio en disputa; (iv) El Demandado no está haciendo un</p>	<p>Transferencia forzosa del nombre de dominio a Microsoft Corporation porque La pretensión de la Demandante es que le sea transferido el nombre de dominio en disputa. El Demandado convino en la</p>

	de América vs. Jonathan Ezequiel Sanoja Chacón domiciliado en Caracas, Venezuela			<p>uso comercial legítimo y justo del nombre de dominio en disputa, sino que por el contrario pretende un beneficio económico a cambio de la transferencia del mismo a su legítimo titular; (v) El registro y uso del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado son de mala fe; La Demandante alega que El Demandado ha obtenido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el objeto de venderlo a su legítimo titular o a un competidor por una valiosa cantidad superior a sus gastos documentados relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa, incurriendo en la conducta de mala fe expresamente tipificada en el párrafo 4.b).i) de la Política.</p> <p>El Demandado alega que (i) Los abogados de la Demandante se reunieron con él para establecer el pago de un precio por los gastos del mantenimiento y registro del dominio y que le sorprendió que lo demandaran; (ii) Que hizo sus investigaciones antes de registrar el nombre de dominio y el resultado fue que no había marcas registradas en las clases internacionales de telecomunicaciones y páginas Web, por lo que en ese momento pensó que a la Demandante no le interesaba que alguien utilizara su nombre en una página Web, de lo contrario ya hubiese obtenido el nombre de dominio en disputa; (iii) Al usar el nombre de dominio no ha tenido intención de confundir a los consumidores ya que las visitas realizadas a la página Web asociada con el nombre de dominio en disputa se han limitado a solicitar mantenimiento de teléfonos celulares</p>	<p>pretensión planteada al solicitar al Centro transferir a la Demandante el nombre de dominio en disputa.</p> <p>En este caso en particular, este Experto consideró innecesario analizar si la Demandante en efecto acreditaba o no todos y cada uno de los requisitos establecidos en el párrafo 4.a) de la Política, dado que el Demandado expresó su deseo de satisfacer la pretensión de la Demandante, i.e. que le fuese transferido el nombre de dominio en disputa.</p>
DVE2013-0001 del 02-09-2013	Ecogreen Construcciones C.A. domiciliada en Caracas, Venezuela y DATA ONLINE SITE (ecomuro.com.ve -dom) / Data Construcción, C.A., Inverideas 356, C.A.	ecomuro.com.ve	ECOGREEN ECOMURO en Venezuela (35, 37, 38 y 42)	<p>La Demandada alega que (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico a su marca registrada ECOMURO; (ii) el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; (iii) No existe relación comercial alguna entre las partes que justifique el uso que hace este último de la marca ECOMURO; (iv) El Demandado usa en el sitio Web vinculado al nombre de dominio en disputa la marca ECOMURO sin contar con un registro propio; (vi) El Demandado registró el nombre de dominio en disputa de mala fe con la intención de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web,</p>	<p>Desestimada.</p> <p>Punto previo: El Experto rechazó la solicitud del Demandado de suspender el procedimiento y por consiguiente procede al estudio de las alegaciones y pruebas ofrecidas por las partes en cuanto a los requisitos de fondo de la Política UDRP.</p> <p>Hay confusión entre la marca</p>



	domiciliadas en Caracas, Venezuela			<p>creando la posibilidad de confusión con las marcas ECOMURO y ECOGREEN registradas por el Demandante.</p> <p>El Demandante alega que (i) los derechos de propiedad intelectual sobre el signo ECOMURO corresponden a INVERIDEAS 356, C.A) y el uso previo, constante y notorio de la marca ECOMURO se demuestra con anuncios publicitarios en medios impresos; (ii) De acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial venezolana, el registro de marca de El Demandante tiene efectos declarativos más no constitutivos, por lo que la presunción jurídica reconocida en favor de El Demandante puede ser desvirtuada por El Demandado, quien posee un mejor derecho sobre la marca ECOMURO derivado del uso de ésta; (iii) ECOMURO ha sido el nombre comercial del Demandado, situación que ha sido reconocida por diversos actores del mercado de la construcción, así como por los propios abogados de El Demandante; (v) en virtud del artículo 8 del Convenio de París, el Demandado no estaba obligado a registrar su nombre comercial "ECOMURO" para gozar de la protección de la ley venezolana; (vi) el nombre de dominio en disputa fue registrado antes de que El Demandante registrara fraudulentamente la marca ECOMURO, e incluso antes de que la solicitara; (vii) El Demandante nunca ha usado la marca ECOMURO que tiene registrada; (v) El Demandante no puede pretender la titularidad del nombre de dominio en disputa con base en un registro de marca obtenido en perjuicio de los derechos del verdadero propietario de la marca ECOGREEN que es El Demandado; (vi) En virtud de que actualmente se está dilucidando la nulidad de la marca ECOMURO de El Demandante ante los tribunales civiles y mercantiles ordinarios de Venezuela, se solicita al Experto conforme a lo dispuesto en el párrafo 18 (a) del Reglamento, suspender el procedimiento administrativo hasta en tanto se resuelva la controversia judicial planteada por El Demandado.</p>	<p>ECOMURO y el nombre de dominio en disputa; (ii) No hay confusión entre la marca ECOGREEN y el nombre de dominio en disputa; (iii) El Experto estima que la presunta falta de uso de la marca ECOMURO pudiera haber afectado la oponibilidad de los derechos de marca del Demandante para efectos de este procedimiento; (iv) El Experto concluye que el nombre de dominio no se registró ni se usó de mala fe porque al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, el Demandado no pudo haber usurpado una marca que no existía y cuya solicitud de registro ni siquiera se había presentado para entonces; (v) Como el demandado no probó el secuestro a la inversa del nombre de dominio en disputa, El Experto resolvió negar la solicitud de reconvencción.</p>
DVE2013-0002 del 11-09-2013	Mercantil C.A. Banco Universal domiciliado en Caracas,	bancomercantil.org.ve	WWW.BANCOMERCANTIL.ORG (42)	<p>La Demandante alega que (i) El nombre de dominio en disputa es idéntico al nombre comercial y a las marcas de la Demandante; (ii) El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en</p>	<p>Transferencia forzosa del nombre de dominio a Mercantil C.A. Banco Universal porque (i) Hay identidad absoluta entre el nombre de dominio</p>

	Venezuela y Carlos Martin Tovar domiciliado en Caracas, Venezuela		WWW.BANCOMERCANTIL.COM (46) WWW.BANCOMERCANTIL.NET (38) En Venezuela	disputa; (iii) El nombre de dominio en disputa fue registrado y se utiliza de mala fe.  El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.	y las marcas de la Demandante y, por tanto, susceptible de provocar confusión entre los internautas y consumidores; (ii) La demandante tiene Derechos e intereses legítimos para la demanda; (iii) El demandado registró y usó del nombre de dominio de mala fe.
DVE2017-0001 del 14-12-2017	Mercantil, C.A. Banco Universal domiciliado en Caracas, Venezuela y Louis Fischer domiciliado en Nueva York, Estados Unidos de América.	bancomercantil.com.ve bancomercantil.co.ve bancomercantil.net.ve segurosmercantil.com.ve	WWW.MERCANTILBANCO (36)  WWW.MERCANTILBANCO (38) WWW.MERCANTILBANCOUNIVERSAL.COM, (35)  WWW.MERCANTILSEGUROS (38 y 36) En Venezuela.  Marca Unión Europea No. 001006428, BANCO MERCANTIL (denominativa).	La Demandante alegó que: (i) El Demandado no es una institución financiera legalmente establecida en Venezuela (República Bolivariana de) ni en ninguna parte del mundo. (ii) El Demandado no está autorizado por la Demandante ni relacionado con ella. (iii). El Demandado no ha solicitado ningún registro como marca ante el Registro de la Propiedad Industrial de Venezuela (República Bolivariana de). (iv) Por último, entiende la Demandante, que el registro de los Nombres de Dominio se realizó y se emplea de mala fe por varios motivos, incluyendo: (a). La petición y obtención de cuatro nombres de dominio idénticos a las marcas registradas por la Demandante simulando ser una entidad financiera o de seguros. (b) El empleo en sus nombres de dominio de expresiones como “banco” y “seguros” cuyo uso en Venezuela (República Bolivariana de) está regulado y prohibido para personas no autorizadas por las leyes venezolanas para operar como instituciones financieras o de seguros; (c) La ausencia; (d) El empleo de una dirección de contacto falsa a la hora de registrar sus Nombres de Dominio.  El Demandado alegó que (i) pudo registrar los Nombres de Dominio porque no había ningún impedimento legal; (ii) el hecho de que la Demandante tenga registradas como marcas “cadenas de direcciones web” no le permite prohibir al Demandado el registro de dominios que contengan los vocablos “banco mercantil” y “seguros mercantil” porque las Marcas de la Demandante no están registradas para dominios de Internet; (iii) el derecho de la Demandante como titular de las marcas se aplica a la totalidad del signo registrado y no a parte de ella. (iv). Las palabras “bancomercantil” y “segurosmercantil” son expresiones	Transferencia forzosa del nombre de dominio a Mercantil C.A. Banco Universal porque (i) Hay identidad absoluta entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante y, por tanto, susceptible de provocar confusión entre los internautas y consumidores; (ii) La demandante tiene Derechos e intereses legítimos para la demanda; (iii) El demandado registró y usó del nombre de dominio de mala fe.

				<p>compuestas por dos palabras genéricas en español y no son propiedad de la Demandante ni fueron registradas como marca. (v) En lo referente al derecho venezolano, el Demandado alega que no le impide registrar como nombre de dominio el término “banco”; (vi) En lo referente a que los Nombres de Dominio han sido registrados y empleados de mala fe, el Demandado se defiende alegando que: (a) En ningún momento ha simulado el Demandado ser una entidad bancaria o aseguradora; (b) El uso de las expresiones “banco” y “seguro” en los dominios de Internet no está regulado en Venezuela (República Bolivariana de). (c) Su identidad no es falsa; (viii) registró esos Nombres de Dominio con la intención de realizar un directorio online que contuviese bancos y seguros, los dominios son usados para servidor de correo y servidor de prueba; (ix). El no uso de un nombre de dominio no representa un registro de mala fe.</p> <p>Por último, el Demandado alega el secuestro a la inversa de sus Nombres de Dominio.</p>	
DVE2017-0002 de fecha 12-12-2017	<p>Mercantil, C.A. Banco Universal domiciliado en Caracas, Venezuela vs. Khalil Vasiliey domiciliado en Cabudare, Venezuela</p>	mercantilbanco.com.ve	<p>WWW.MERCANTILBANCO (36)</p> <p>WWW.MERCANTILBANCO (38)</p> <p>WWW.MERCANTILBANCOUNIVERSAL.COM, (35)</p> <p>WWW.MERCANTILSEGUROS (38 y 36)</p> <p>Entre otras.</p>	<p>La Demandante alega que (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico al nombre comercial y a las marcas de la Demandante; (ii) el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa; (iii) el nombre de dominio en disputa fue registrado y se utiliza de mala fe.</p> <p>El Demandado no contestó la demanda.</p>	<p>Transferencia forzosa del nombre de dominio a Mercantil, C.A. Banco Universal porque (i) Hay identidad absoluta entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante y, por tanto, susceptible de provocar confusión entre los internautas y consumidores; (ii) La demandante tiene Derechos e intereses legítimos para la demanda; (iii) El demandado registró y usó del nombre de dominio de mala fe.</p>

DVE2019-0001 de fecha 11-04-2019	Facebook, Inc. y Instagram, LLC domiciliadas en Menlo Park, California, Estados Unidos de América vs. Frank Lopez, Domains Auction domiciliado en Caracas, Venezuela	facebook.co.ve instagram.co.ve	Registro estadounidense:  FACEBOOK (No. 3122052 y No. 1075094)  INSTAGRAM (No. 4146057 y No. 1129314)	Las demandantes alegan que (i) tiene derechos sobre muchas marcas a nivel mundial y cita algunas de ellas; (ii) son titulares de numerosos nombres de dominio de tipo gTLDs y ccTLDs; (iii) el demandando es titular de nombres de dominio que contienen marcas conocidas, tales como: amazon.web.ve, gmail.web.ve, google.web.ve, icloud.co.ve, linkedin.co.ve, twitter.info.ve y twitter.web.ve; (iv) los nombres de dominio en disputa son confusamente similares a las marcas de las demandantes; e incorporan su denominación; (v) el Demandado no tiene intereses ni derechos legítimos sobre los nombres de dominio y los registró de mala fe.  El Demandado no contestó la demanda.	Transferencia forzosa de los nombres de dominio a Facebook, Inc. y Instagram, LLC porque (i) Hay identidad absoluta entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante y, por tanto, susceptible de provocar confusión entre los internautas y consumidores; (ii) La demandante tiene Derechos e intereses legítimos para la demanda; (iii) El demandado registró y usó del nombre de dominio de mala fe.
----------------------------------	--	-----------------------------------	---	---	---

**ANEXO NO.4.-CIFRAS DE LA PÁGINA WEB DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE DEMANDANTES DOMICILIADOS EN LATINOAMÉRICA QUE HAN UTILIZADO EL CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI:**

**Objetivo:** Examinar el uso de la Política Uniforme de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio mediante el estudio de decisiones emitidas por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI sobre nombres de dominio punto VE a los fines de determinar el uso del mecanismo por las PYMES.

**CIFRAS DE LA OMPI:**

<b>País</b>	<b>Demandantes</b>
Brasil	617
México	451
Colombia	101
Argentina	94
Chile	87
Venezuela	32
Panamá	31
Perú	29
Uruguay	13
Costa Rica	10
República Dominicana	9
Guatemala	6
Cuba	5
El Salvador	3
Ecuador	2
Honduras	1
Paraguay	1
Bolivia	0

**4.1.-GRÁFICO:**

## **ANEXO NO. 5. TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA CON JOSÉ RAMÓN LOAIZA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR NOMBRES DE DOMINIO .CL**

**Fecha de la entrevista:** 03 de junio de 2021.

**Objetivo:** Comparar la normativa vigente en Chile y Venezuela sobre los mecanismos de resolución de controversias de nombres de dominios a través de un análisis comparativo de normas y mediante el estudio de sentencias emitidas por el NIC. CHILE con la finalidad de determinar la necesidad de la implementación de una política de resolución de controversias local en la materia en Venezuela.

### **Transcripción de entrevista con José Ramón Loaiza el 03 de junio de 2021.**

**A.- ¿Considera usted que Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .cl es idónea para la resolución de controversias por ocupación ilícita de dominios? ¿Propondría modificaciones a dicha Política?**

Esta Política es aplicable cuando hay una disputa por el nombre de dominio que se inscribió y se solicita la revocatoria ante el Centro de Arbitraje del NIC Chile. Para acceder a la causa, debes estar registrado y tener tu usuario. Como particular no puedes ingresar a revisar el arbitraje que están llevando las partes interesadas.

Sólo se puede invocar la política en casos de *cybersquatting* y es idónea para resolver estas controversias, es decir, el intento de registro de nuevos dominios que un titular de una marca o algún otro derecho de propiedad industrial crea que ese nuevo dominio le afecta, vulnera o menoscaba sus intereses. Esta Política establece dos mecanismos para revocar el dominio, para actuar en contra de la titularidad de ese dominio y es el procedimiento de (i) la revocación tardía y (ii) la revocación temprana.

Cuando una persona (natural o jurídica) inscribe un dominio, durante los 30 días siguientes, cualquier tercero interesado puede interponer una demanda de revocación. A esta demanda durante los 30 días se le denomina "Revocación Temprana". Una persona puede dirigirse al Centro de Arbitraje asociado al NIC Chile, interponer la demanda para que revoquen el dominio, pero no necesariamente se basa en que haya habido una ocupación ilícita, ya que la revocación temprana se basa en un tercero que tenga mejor derecho o un interés preferente (ésta es una de las condiciones para otorgar la revocación).

Por ejemplo, un tercero puede inscribir un dominio, pero resulta que tiene una gran similitud con la marca de un tercero o cualquier otro derecho industrial (lo más común es que sea una marca) y el titular durante los 30 días puede pedir que se revoque la titularidad por su mejor derecho, pero no lo van a condenar en costas ni lo van a condenar en el fallo por haber actuado de mala fe o por ocupación ilícita.

Invocar la ocupación ilícita de dominios tiene más sentido en la revocación tardía porque debe alegarse la mala fe porque ésta no tiene fecha de caducidad específica porque puede ser interpuesta después de los 30 días. Es necesario y obligatorio que haya mala fe.

Siempre se accede a la revocatoria temprana por mejor derecho, porque por mala fe requiere muchas pruebas y es a través a la revocación tardía.

Ambas revocaciones son aplicables por la titularidad de dominios nuevos y no regula la ocupación ilícita de dominios.

La revocación por mala fe es más complicada por la actividad probatoria, requiere que el cliente esté más activo enviando todo tipo de pruebas, más esfuerzo probatorio. La revocación tardía es siempre por mala fe, por ejemplo, si hay alguien intenta registrar una marca registrada como dominio. Puedes citar la competencia desleal, intento de usurpación.



**1.2.- ¿Qué medio de resolución de controversias sobre ocupación ilícita de nombres de dominio establece la normativa chilena? ¿Arbitraje, conciliación, entre otros?**

La ley sólo establece el arbitraje. Pero, también existe el método extrajudicial. Aunque el NIC Chile se reserva de entregar los datos de los titulares (hubo una controversia porque la CSJ de Chile le ordenó a NIC Chile entregarle los datos de todos los titulares incluyendo la forma de contacto), la página ofrece un formulario para contactar a los titulares cuando ingresas y buscas el nombre de dominio registrado, pero no hay forma de obtener los datos a través de ellos.

**1.3.- ¿Cualquier persona (por ejemplo, las PYMES) puede acceder a dicho medio de resolución de controversias? ¿Es costoso?**

Sí, es costoso. Los honorarios arbitrales son de USD 1,000.00 y es un solo árbitro el que conoce la causa y encuentras los datos en una lista que tiene NIC Chile. De igual forma, hay posibilidad de tacharlos. Dichos árbitros están obligados a resolver la controversia en base a la experiencia y buena fe "*Son árbitros de justicia, más que de derecho*".

Otro punto importante es que el procedimiento no tiene costos para los titulares de los dominios, ya que incluso pueden no acudir al proceso y ganar porque la falta de contestación o el proceso en rebeldía no se toma como presunción en contra de los titulares. El que debe pagar todo es el revocante (demandante). Incluso, ni siquiera debe acudir al proceso con abogados, las personas pueden revocar por sus propios medios. Tampoco exigen un procedimiento escrito formal a través del sistema de arbitraje online. Es bastante flexible porque permite realizar los escritos on-line y adjuntar las pruebas por esa vía.

**1.4.- ¿Sólo a través de dicho método es posible resolver la controversia? ¿Los Tribunales no tienen competencia sobre la ocupación ilícita de dominios?**

Sólo NIC Chile es competente para conocer las controversias en su Centro de Arbitraje. Pero, por una sentencia le ordenaron entregar el listado de los titulares de nombres de dominio y el NIC Chile se negó.

Hay posibilidad de acumular causas y se rige por CPC chileno de forma supletoria porque es un procedimiento arbitral propiamente dicho.

El NIC Chile no es un ente público propiamente dicho, sino que es un órgano que pertenece a la Universidad de Chile.

**1.5.-¿Considera usted que dicho método es exitoso para la resolución de controversias de nombres de dominio? ¿Es necesario realizar alguna modificación a la normativa en el futuro?**

Este método de resolución de conflictos es exitoso y es muy utilizado, los clientes tienen fe en el Centro de Arbitraje de NIC Chile. Sin embargo, este sistema tiene detractores, ya que algunos dicen que es utilizado por las grandes empresas para amedrentar a los pequeños.

Ahora bien, en mi opinión éste es un sistema que debe mantenerse, pero la única modificación que propondría sería (i) la disminución de las tasas de honorarios arbitrales, (ii) extender el plazo de la revocación temprana por interés preferente o mejor derecho (30 días es muy poco, sobretodo porque NIC Chile no ofrece los listados de nombres de dominios solicitados).

**1.6.- ¿Bajo cuáles supuestos es aplicable la Política Uniforme para la Resolución de Conflictos en Materia de Nombres de Dominio (en adelante la “Política UDRP”) en Chile?**

Sólo con dominio .com

### **1.7.- ¿Puede mencionar algún caso de ocupación ilícita de dominios en el que haya estado involucrado?**

Esta semana tuve un caso en el que los dos dominios eran muy similares a una marca registrada, le envié al cliente los datos del dominio y él aprobó la interposición de la demanda por revocación para los dos dominios. Un caso lo perdimos y el otro lo ganamos; uno lo perdimos porque el titular del dominio dijo que no iba a utilizar para nada relacionado con la marca del cliente y el que ganamos fue porque el titular del dominio no contestó la demanda y el proceso fue en rebeldía. A su vez, hay forma de acumular las causas cuando están relacionadas, sin embargo, dicha acumulación no exime de pagar las tasas por las causas de cada dominio

Al menos una vez a la semana realizo una revocación temprana, y no es necesariamente porque el nombre de dominio pertenezca a una marca notoria o famosa, sino que simplemente está registrada y tiene buen fundamento de derecho e intentamos la revocación temprana. Sin embargo, usualmente suelen registrar como dominios marcas conocidas o famosas y esos son los que suelen revocar, pero no es excluyente de ellos. Cualquier particular que tenga una marca idéntica que inscriben como nombre de dominio, podría intentar la revocación. Es básicamente dirigirse al NIC Chile e informar que el titular de la marca posee mejor derecho que la persona que está registrando el dominio.

En la Firma, nos enteramos de que hay terceros que desean registrar las marcas de nuestros clientes como dominios o dominios similares porque hay una vigilancia que hacemos sobre las marcas de nuestros clientes, ya que tenemos un sistema de vigilancia privado que nos envía los listados, porque el NIC Chile no entrega los listados y por eso se obtienen a través de un sistema independiente y hacemos la revisión a diario. No hay forma de que NIC Chile entregue el listado y lo haga público. Lo único que se encuentra en NIC Chile es el nombre del dominio y la fecha del registro.

La revocación por mala fe es más complicada por la actividad probatoria, requiere que el cliente esté más activo enviando todo tipo de pruebas, más esfuerzo probatorio. La revocación tardía es siempre por mala fe, puedes citar la competencia desleal, intento de usurpación.

**ANEXO. NO.6.-MATRIZ PARA EL ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA NORMATIVA DE CHILE Y VENEZUELA.**

**Objetivo específico:** Comparar la normativa vigente en Chile y Venezuela sobre los mecanismos de resolución de controversias de nombres de dominios a través de un análisis comparativo de normas y mediante el estudio de sentencias emitidas por el NIC. CHILE con la finalidad de determinar la necesidad de la implementación de una política de resolución de controversias local en la materia en Venezuela.

Criterio de clasificación	Chile	Venezuela
<b>Normativa</b>	<p>Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL del 01 de junio de 2020 (“<b>La Reglamentación</b>”)</p> <p>Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL del 01 de diciembre de 2013 (“<b>La Política</b>”)</p>	<p>Providencia Administrativa No. 150 sobre el Plan Nacional de Dominios publicado en la G.O. 41.723 del 24 de septiembre de 2019 (“<b>Plan Nacional</b>”).</p> <p>Política Uniforme para la Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (por sus siglas en inglés, UDRP, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) del 24 de octubre de 1999 (“<b>Política UDRP</b>”).</p> <p>Reglamento para una Política Uniforme de Resolución de Disputas Sobre Nombres de Dominio (PURC) (“<b>El Reglamento</b>”) del 28 de septiembre de 2013.</p> <p>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 del 31 de julio de 2015 (“<b>Reglamento Adicional</b>”).</p>
<b>Método de resolución de la controversia</b>	Arbitraje en línea de acuerdo al Art. 2 de La Política.	Procedimiento administrativo especial en línea.
<b>Centro facultado para la resolución de la controversia</b>	Centro de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio del NIC Chile de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.	Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
<b>Ámbito de aplicación</b>	Nombre de Dominio .CL	Nombres de dominio genéricos de nivel superior (gTLD) (.com, .biz, .org, .net, entre otros) y dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países (.VE, .CO, entre otros)

<p><b>Requisitos para acceder al mecanismo de resolución de controversia</b></p>	<p>La reglamentación establece dos tipos de procedimientos de revocación de nombres de dominio: revocación temprana y revocación tardía.</p> <p>Revocación temprana: el Art. 11 de La Reglamentación establece un lapso de publicidad de 30 días para que cualquier persona presente la solicitud de revocación. El Art. 18 sólo establece que <i>“Toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción.”</i></p> <p>Revocación tardía: el Art. 20 de la Reglamentación establece que si el procedimiento de revocación es presentado después del lapso de los 30 días, deben concurrir los siguientes requisitos: (i) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un nombre por el cual el reclamante es conocido o a una marca u otra expresión respecto de la cual el reclamante alega tener derechos previos; (ii) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y, (iii) Que el nombre de dominio haya sido inscrito o se utilice de mala fe.</p>	<p>El literal a, del Art. 4 de la Política UDRP establece los siguientes requisitos: (i) el 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; (ii) El titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; (iii) El titular del nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.</p>
<p><b>Designación de los árbitros</b></p>	<p>El Art. 9 de La Política establece que hay una nómina de árbitros seleccionados para prestar servicios de resolución de controversias por nombres de dominio .CL, que será conformada de acuerdo a un concurso público.</p> <p>El Art. 10.1 de La Política determina que el tribunal estará integrado por un árbitro el cual podrá ser nombrado por acuerdo de todas las partes, pudiendo ser designada una persona que figure en la nómina arbitral.</p>	<p>El Reglamento establece en su Art. 6 que cuando la Parte reclamante ni la Parte reclamada han elegido un Panel de tres miembros, el Proveedor designará un solo Panelista de su lista de panelistas cinco días a partir de la presentación del escrito de contestación o de la fecha límite para su presentación.</p> <p>En el caso de un grupo administrativo de expertos compuesto por tres miembros, normalmente el Centro de la OMPI nombrará el grupo en el plazo de 15 días a partir de la presentación del escrito de contestación o de la fecha límite para su presentación de acuerdo a lo establecido en el Art. 6 de El Reglamento.</p> <p>El literal D del Art. 5 dispone que si la Parte demandante ha elegido que la disputa sea decidida por un Panel de un solo miembro y la Parte reclamada elige un Panel de tres miembros, la Parte reclamada deberá pagar la mitad de la tarifa aplicable para un Panel de tres miembros. Este pago se efectuará junto con la presentación de la contestación a la demanda. En el caso de que el pago requerido no se realice, la disputa será resuelta por un Panel de un solo miembro.</p>
<p><b>Demanda</b></p>	<p>El demandante deberá presentar la demanda ante el tribunal arbitral con todas las alegaciones que considere pertinentes, incluyendo las pruebas.</p>	<p>El literal A del Art. 3 del Reglamento establece que cualquier persona puede iniciar el procedimiento administrativo.</p> <p>El Reglamento establece en su Art. 3, literal B, que la demanda (o el reclamo) deberá contener lo siguiente: <b>(i)</b> Solicitar que el reclamo se presente para decisión</p>

		<p>de conformidad con la Política; (ii) Proporcionar datos de contacto de la Parte reclamante y de cualquier representante autorizado; (iii)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i)</li> <li>(ii) Especificar el método de comunicación deseado indicado a la Parte reclamante en el procedimiento administrativo.</li> <li>(iii) Indicar si la Parte reclamante elige que la disputa sea resuelta por un panel de un solo miembro o de tres miembros y, en el último caso, proporcionar los nombres y detalles de contacto de tres candidatos para actuar como uno de los Panelistas.</li> <li>(iv) Proporcionar el nombre de la Parte reclamada (titular de nombre de dominio) y sus datos de contacto.</li> <li>(v) Especificar los nombres de dominio que son objeto del reclamo;</li> <li>(vi) Identificar a los Registradores con los que se registraron los nombres de dominio al momento de la presentación del reclamo;</li> <li>(vii) Especificar las marcas comerciales o las marcas de servicio en las que se basa el reclamo y, para cada marca, describir los productos o servicios, si los hubiere, con los que se usa la marca (también describir otros productos y servicios con los que pretende, al momento de presentar el reclamo, usar la marca en el futuro);</li> <li>(viii) Describir, de conformidad con la Política, los fundamentos en los que se basa el reclamo incluyendo: (a) La manera en que los nombres de dominio son idénticos o confusamente similares a una marca comercial o marca de servicio sobre la que la Parte reclamante tiene derechos; (b) El motivo por el cual la Parte reclamada (titular de nombre de dominio) debe ser considerada que no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio que son objeto del reclamo; y (c) El motivo por el cual los nombres de dominio deben ser considerados que se han registrado y son utilizados de mala fe.</li> <li>(ix) Especificar, de conformidad con La Política, los recursos deseados;</li> <li>(x) Identificar cualquier otro procedimiento legal que haya comenzado o terminado en relación con cualquiera de los nombres de dominio que son objeto del Reclamo (Demanda);</li> <li>(xi) Indicar que se someterá, con respecto a cualquier objeción a una decisión en el procedimiento administrativo que cancele o transfiera el nombre de dominio, a la jurisdicción de los tribunales en al menos una Jurisdicción mutua especificada;</li> <li>(xii) Concluir con la declaración indicada en La Política.</li> </ul>
--	--	--

		<p>El literal C del Art. 3 del Reglamento dispone que el reclamo puede relacionarse a más de un nombre de dominio, siempre que los nombres de dominio estén registrados por el mismo titular de nombre de dominio.</p>
<p><b>Contestación</b></p>	<p>El demandado dispondrá de un plazo de 10 días, contados desde la notificación de la o las demandas, según corresponda, para presentar la contestación respectiva y no será admisible demanda reconvenional alguna, ni los escritos de réplica o dúplica.</p>	<p>La demanda podrá responderse 20 (veinte) días a partir de la fecha de inicio del procedimiento administrativo, pudiendo solicitar 4 (cuatro) días de extensión de acuerdo a los literales A y B del Art. 5 de El Reglamento.</p> <p>El literal C del Art. 5 dispone el contenido de la contestación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Responder específicamente a las declaraciones y los alegatos contenidos en la Demanda e incluir todos los fundamentos que tiene la Parte reclamada (titular de nombre de dominio) para retener la registro y el uso del nombre de dominio en disputa.</li> <li>(ii) Proporcionar sus datos de contacto.</li> <li>(iii) Especificar el método de comunicación deseado indicado a la Parte reclamada en el procedimiento administrativo.</li> <li>(iv) Si la Parte reclamante ha elegido un panel compuesto por un solo miembro en la Demanda, indicar si elige en su lugar que la disputa sea resuelta por un panel de tres miembros y, en ese caso, colocar los nombres y datos de contacto de los miembros propuestos.</li> <li>(v) Identificar cualquier otro procedimiento legal que haya comenzado o terminado en relación con cualquiera de los nombres de dominio que son objeto del Reclamo;</li> <li>(vi) Indicar que se ha enviado o transmitido una copia de la respuesta, incluido cualquier anexo, de la Parte demandada a la Parte demandada.</li> <li>(vii) Concluir con la declaración indicada en La Política.</li> <li>(viii) Anexar cualquier evidencia documental o de otra índole de la que depende la Parte reclamada, junto con un programa que indexe dichos documentos.</li> </ul> <p>El literal E del Art.5 establece que se puede extender el plazo para la contestación de la demanda, y el literal F establece que si la demandada si no presenta una respuesta, en ausencia de circunstancias excepcionales, el Panel resolverá la disputa en función del Reclamo.</p>



<p style="text-align: center;"><b>Pruebas</b></p>	<p>Las pruebas deberán consignarse junto con la presentación de la demanda. No serán admisibles la prueba testimonial ni la absolución de posiciones, a menos que el tribunal lo estime estrictamente necesario para la acertada resolución del litigio.</p> <p>El Art. 20 de La Reglamentación establece que la concurrencia de una o más de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del nombre de dominio objetado:</p> <p>(i). Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio; o,</p> <p>(ii). Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta; o,</p> <p>(iii). Que se haya inscrito el nombre de dominio o se use con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia; o,</p> <p>(iv). Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.</p> <p>Igualmente, el Art. 20 establece que la concurrencia de una o más de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá</p>	<p>El Art. 4, literal B de La Política establece que constituyen pruebas si el Panel de Árbitros constate que se hallan presentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Que el titular del nombre de dominio lo ha registrado o adquirido fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o</li> <li>(ii) Que el titular del nombre de dominio lo ha registrado o adquirido a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole;</li> <li>(iii) Que el titular del nombre de dominio lo ha registrado o adquirido fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o</li> <li>(iv) Que el titular del nombre de dominio lo ha registrado o adquirido ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.</li> </ul> <p>El Art. 4, literal C establece los requisitos para demostrar sus derechos y sus legítimos intereses sobre el nombre de dominio al responder a una demanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el titular del nombre de dominio lo ha utilizado. o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o</li> <li>(ii) El titular del nombre de dominio (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o</li> </ul>
---	---	--

	<p>para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:</p> <p>(i). Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre; o,</p> <p>(ii). Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación; o,</p> <p>(iii). Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("<i>fair use</i>"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores.</p>	<p>(iii) El titular del nombre de dominio hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.</p>
<p><b>Sentencia / Decisión</b></p>	<p>El Art. 26.1 de La Política dispone que el árbitro ordenará que el nombre de dominio sea asignado al demandante o dispondrá se mantenga su actual asignación. Deberá notificar la sentencia mediante un documento firmado digitalmente en las direcciones electrónicas que consten en el expediente electrónico, salvo que ellas hubieran solicitado y el árbitro dispuesto su notificación por otros medios. De la misma manera deberá proceder a notificar al Centro la resolución que ordena dar cumplimiento a lo resuelto, disponiendo el cierre del expediente electrónico.</p>	<p>El Art. 15, literal A, de El Reglamento establece que el Panel llegará a la decisión respecto de un Reclamo (o demanda) en función de las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con La Política, estas Reglas y cualquier regla o principio jurídico que considere aplicable.</p> <p>El Art. 15, literal D El Reglamento, dispone que la decisión del Panel será por escrito, proporcionará los motivos en los que se basa, indicará la fecha en que se formuló e identificará los nombres de los Panelistas.</p> <p>Por su parte, el Art. 15, literal E, de El Reglamento, establece que toda opinión discrepante deberá acompañar la decisión mayoritaria. Si el Panel llega a la conclusión de que la disputa no está dentro del alcance del Art. 4, literal A de la Política UDRP, así lo indicará. Si después de considerar las presentaciones, el Panel considera que el Reclamo se presentó de mala fe, por ejemplo, para intentar el secuestro inverso de nombres de dominio o se presentó principalmente para hostigar al titular del nombre de dominio, el Panel declarará en su decisión que el reclamo (la demanda) se realizó de mala fe y que constituye un abuso del procedimiento administrativo.</p>

		El Art. 4, literal K establece la posibilidad de interrumpir el proceso y que se someta la controversia a un tribunal a fin de obtener una resolución independiente antes de que se inicie el procedimiento o después de su conclusión.
<b>Principios que rigen el proceso</b>	Confidencialidad (Art. 11 de La Política), imparcialidad e independencia (Art. 14 de La Política)	Imparcialidad e independencia (Art. 7 de El Reglamento)
<b>Tasas</b>	<p>1 nombre de dominio: USD 1000</p> <p>2 a 5 nombres de dominios: USD 1500</p> <p>6 o más nombres de dominio: USD 2000</p>	<p>Grupo de expertos compuesto de un único miembro: De 1 a 5 nombres de dominio: 1500 [Experto: USD 1000; Centro de la OMPI: USD 500]</p> <p>6 a 10 nombres de dominio: 2000 [Experto: USD 1300; Centro de la OMPI: USD 700]</p> <p>Más de 10 nombres de dominio: Se decidirá tras consultar con el Centro de la OMPI</p> <p>Grupo de expertos compuesto de tres miembros: De 1 a 5 nombres de dominio: USD 4000 [Presidente del grupo de expertos: USD 1500; Miembros de grupo de expertos: USD 750; Centro de la OMPI: USD 1000]</p> <p>De 6 a 10 nombres de dominio: USD 5000 [Presidente del grupo de expertos: USD 1750; Miembros de grupo de expertos: USD 1000; Centro de la OMPI: USD 1250]</p> <p>Más de 10 nombres de dominio: Se decidirá tras consultar con el Centro de la OMPI.</p>

**ANEXO NO. 7.-MATRIZ PARA EL ANÁLISIS DE FONDO DE SENTENCIAS DEL NIC.CHILE SOBRE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE NOMBRES DE DOMINIO.**

**Objetivo específico:** Comparar la normativa vigente en Chile y Venezuela sobre los mecanismos de resolución de controversias de nombres de dominios a través de un análisis comparativo de normas y mediante el estudio de sentencias emitidas por el NIC. CHILE con la finalidad de determinar la necesidad de la implementación de una política de resolución de controversias local en la materia en Venezuela.

Número de Decisión y Fecha	Partes	Nombre de Dominio	Marca y clase	Alegatos de las Partes	Decisión
No. 50855 del 02 de octubre de 2021	Titular: Weiqing Luo Revocante: Apple, Inc.	ipad.cl	IPAD (9, 14, 16, 18, 28, 35, 37, 38, 41, 42). IPAD PRO en clases 9 y 28. IPAD MINI en clases 9. IPAD AIR en clase 9. MADE FOR IPAD en clase 9 y 28. IPAD SMART CASE en clase 9.	La revocante alega (i) que Apple diseña, fabrica y comercializa una extensa variedad de dispositivos de comunicaciones móviles y multimedia, computadores, periféricos, software, productos electrónicos y servicios relacionados y cita todos los productos y servicios que ofrece; (ii) que tiene titularidad en varios registros marcarios que reproducen la palabra "IPAD"; (iii) no es creíble que el nombre de dominio idéntico ipad.cl sea una coincidencia, está convencido de que la inscripción en NIC Chile es un intento deliberado de apropiación de una marca que sabe ajena.  El titular no respondió a la demanda.	Se revoca la inscripción y se asigna el nombre de dominio a la revocante por los siguientes argumentos: (i) el revocante es la empresa reconocida Apple, Inc. por sus productos y servicios y amplia notoriedad; (ii) la marca IPAD, así como otras similares ya indicadas de la revocante, son ampliamente conocidas en el ámbito nacional e internacional, por lo tanto, tiene un interés legítimo y preferente, a su vez, tiene derechos de propiedad industrial sobre las marcas; (iii) el titular no respondió a la demanda y por lo tanto no consignó pruebas en su beneficio; (iv) el nombre de dominio en litigio, ipad.cl es idéntico a la marca del revocante; por lo anterior, deben aplicarse los criterios de la identidad, criterio de la titularidad de marcas comerciales, criterio del uso efectivo y el criterio de la notoriedad del signo. Cada parte pagó sus costas.

<p>No. 50847 del 03 de octubre de 2021</p>	<p>Titular: Asesorías Empresariales Cristian Duarte Maringuer Eirl.</p> <p>Revocante: Los Nietitos S.A.</p>	<p>nietitos.cl</p>	<p>LOS NIETITOS, Reg. No 893.919 en clase 30; NIETITOS Reg. No. 956.436 en clase 29; LOS NIETITOS, Reg. No. 1.044.239 en clase 29; LOS NIETITOS REFRUTA, Reg. 9No. No 1.102.441 en clase 29</p>	<p>La Revocante alega ser (i) titular de la marca LOS NIETITOS y que dicha denominación la utiliza también como marca y nombre comercial; (ii) es una empresa uruguaya reconocida a nivel internacional por sus variados productos LOS NIETITOS; (iii) el dominio reproduce su marca y que la supresión de “LOS” no es suficiente para darle distintividad a los dominios; (iv) es indiferente que los productos ofrecidos por la revocante son independientes del uso del signo porque los consumidores lo asociarán a su Compañía; (v) El principio <i>first come first served</i> indica que este criterio tiene aplicación únicamente en aquellos casos en que ninguna de las partes puede acreditar un interés preferente y mejor derecho.</p> <p>El Demandado no respondió a la demanda.</p>	<p>Se revoca la inscripción y se asigna el nombre de dominio a la revocante por los siguientes argumentos: (i) el titular no respondió a la demanda; (ii) el nombre de dominio en litigio no se encuentra en uso; (iii) el revocante ha probado ser titular de la marca “LOS NIETITOS”; (iv) el revocante acompañó material probatorio que demuestra el uso de la marca “LOS NIETITOS”; (v) la sustracción del signo “LOS” al nombre de dominio en litigio no es suficiente para otorgarle distintividad y que sea diferente a las marcas del Revocante; (vi) existe posibilidad de confusión entre los consumidores;</p> <p>No hubo pago de costas.</p>
<p>No. 50979 del 07 de octubre de 2021</p>	<p>Titular: ERIC URREA ISLA.</p> <p>Revocante: HP HEWLETT PACKARD GROUP LLC</p>	<p>hpservicio.cl</p>	<p>HP</p> <p>1, 2, 6, 7, 9, 16, 17, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42</p>	<p>La revocante afirma (i) el nombre de dominio &lt;hpservicio.cl&gt;, induciendo a los consumidores a pensar que se trata del sitio web oficial de servicio técnico de los productos desarrollados de la Revocante. El dominio fue solicitado por el titular en conjunto con otros dominios que buscan defraudar y hacerse pasar por HP; (ii) HP es una marca famosa y notoria, así consta en 279 rankings de la reconocida firma Ranking the Brand. Siendo un hecho que los consumidores vinculan la famosa expresión HP a la Revocante Hewlett Packard; (iii) mala fe por parte del Titular, sumado al hecho que fue informado previamente de dicha circunstancia mediante carta siendo de mayor gravedad el hecho que al acceder a las extensiones “Garantías” y “Drivers” del dominio en disputa, se redirige a sitios oficiales de la Revocante HP.</p>	<p>Se revoca la inscripción y se asigna el nombre de dominio a la revocante por los siguientes argumentos: (i) el Revocante tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, por su uso como nombre, marca comercial, signo significativo y por formar parte de su razón social; (ii) la existencia de los registros marcarios antiguos en torno a la denominación “HP”, vigentes a nombre del Revocante. La Titular en cambio, no presenta registros marcarios asociados al signo HP; (iii) Existencia del sitio &lt;www.hpservicio.cl&gt; de la Titular, como un dominio que ofrece servicio técnico de equipos HP, redireccionando al sitio oficial de la Revocante al digitar Drivers y Garantías dentro de la página, actuando de mala fe. Cada parte pagará sus costas.</p>

<p>No. 51075 del 12 de octubre de 2021</p>	<p>Titular: Reinaldo Sánchez Revocante: Inmobiliaria Seniors S.A.</p>	<p>seniorsantaaurora.cl</p>	<p>SENIOR (35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45) SENIOR CARE (35 y 42) SENIOR CLUB (36, 41 y 42) RESIDENCIAS SENIORS (35) SENIORS SUITES (35) SENIOR SUITES (35, 42, 43, 44 y 45) S SENIOR SUITES (35, 42, 43, 44 y 45)</p>	<p>La revocante alega que (i) su interés preferente sobre el nombre de dominio en conflicto se fundamenta en el uso que le ha dado a la expresión "SENIOR" junto con los derechos exclusivos y excluyentes que detenta sobre el signo porque es titular de marcas registradas; (ii) La regulación de la competencia impide la introducción de elementos ilegítimos que pudieran distorsionar el mercado; (iii) el nombre de dominio en conflicto vulnera el derecho exclusivo y excluyente que le asiste en el uso del signo distintivo "SENIOR"; (iv) su interés preferente se basa en el uso amplio y sostenido de una expresión famosa y notoria la que es incluida completa e injustificadamente en el nombre de dominio en conflicto.</p> <p>El titular alega que (i) la denominación del nombre de dominio en conflicto nacería de la palabra genérica "SENIOR" que se utiliza cotidianamente para identificar a los adultos mayores; (ii) a raíz de lo anterior habría nombrado su casa de reposo "SENIOR SANTA AURORA"; (iii) le asiste el principio "First come, first served" en cuanto sería él titular de un mejor derecho y el Revocante, por su parte, no habría logrado probar la existencia de un derecho preferente; (iv) Afirma que el Revocante buscaría reservar para sí un término de uso amplio y genérico y que los registros marcarios son parcialmente coincidentes con el nombre de dominio y el uso del dominio es de buena fe.</p>	<p>Se revoca la inscripción y se asigna el nombre de dominio a la revocante por los siguientes argumentos: (i) el titular ha declarado que el nombre de dominio será usado para distinguir una casa de reposo homónima. Esa actividad es plenamente coincidente con la del Revocante; ((ii) el registro puede ser calificado de engañosamente similar a la marca "SENIOR" desde que efectivamente da lugar a errores o confusiones; (iii) aunque la palabra "SENIOR" es un término genérico, este argumento no es persuasivo ya que, si bien es un anglicismo que es usado en los términos que el Titular refiere, es una marca registrada, por lo tanto, la incorporación de la expresión "SANTA AURORA" no es diferenciador suficiente.</p> <p>No hubo pago de costas.</p>
<p>No. 51167 del 14 de octubre de 2021</p>	<p>Titular: Emerson Antonio Vasconcellos Merino</p>	<p>bebidasdonfrancisco.cl</p>	<p>Don Francisco 33 viñadonfrancisco.cl.</p>	<p>La revocante alega que (i) es una de las empresas viníferas más importantes del país, que comercializa en Chile y en el extranjero; (ii) es titular de 25 registros marcarios que protegen las distintas marcas de sus vinos, entre las que encontramos "Don Francisco" y del nombre de dominio viñadonfrancisco.cl; (iii) El nombre de</p>	<p>Se revoca la inscripción y se asigna el nombre de dominio a la revocante por los siguientes argumentos: (i) el signo "Don Francisco" se encuentra reproducido en el nombre de dominio en disputa y es titular de varias marcas registradas; (ii) la revocante ha suministrado pruebas suficientes para</p>

	Revocante: Inversiones GDF Limitada			<p>dominio en conflicto y la marca Don Francisco corresponden a signos prácticamente idénticos.</p> <p>El demandado no contestó a la demanda.</p>	<p>establecer que es efectivamente titular de múltiples registros marcarios para “Don Francisco”; (iii) el demandado no contestó la demanda y el sitio web no se encuentra en uso y no hay forma de saber los productos o servicios que comercializará; (iv) el nombre de dominio bebidasdonfrancisco.cl sugiere la localización e identificación de algún servicio, producto o establecimiento asociado a las expresiones “Bebidas” y “Don Francisco”. No hubo pago de costas.</p>
No. 51299 del 19 de octubre de 2021	<p>Titular: Felipe Fariás Gutiérrez</p> <p>Revocante: Google LLC</p>	ads-google.cl	GOOGLE	<p>El proceso fue presentado como una revocación tardía. La revocante alegó que (i) tiene marcas registradas con la denominación “GOOGLE”; (ii) se cumplen con todos los requisitos para considerar que el registro del nombre del dominio “ads-google.cl” ha sido en forma abusiva, concurriendo la mala fe del demandado.</p> <p>El demandado no contestó a la demanda.</p>	<p>Se revoca la inscripción y se asigna el nombre de dominio a la revocante por los siguientes argumentos: (i) que el demandante cuenta con registros marcarios vigentes para la marca GOOGLE; (ii) que el demandante es titular del nombre de dominio “google.cl”; (iii) que el demandado emplea el sitio web www.ads-google.cl para ofrecer servicios de publicidad y diseño de páginas web, utilizando los signos distintivos del demandante; (iv) que el demandante efectivamente emplea la marca GOOGLE, siendo una marca famosa y notoria. Se condenó en costas al demandado.</p>
No. 51390 del 22 de octubre de 2021	<p>Titular: Mateus Toledo.</p> <p>Revocante: Materiales y Soluciones S.A.</p>	mtsoluciones.cl	<p>MTS.</p> <p>En los servicios de la comercialización y construcción, en diversas clases y categorías del Clasificador Internacional.</p>	<p>La revocante alega lo siguiente: (i) es una empresa que presta asesoría y apoyo logístico en la compra y distribución de productos para la construcción, decoración; (ii) ha creado diversas marcas, entre las cuales destaca la principal “MTS” la que goza de amplio posicionamiento en el mercado y es titular del nombre de dominio mts.cl.; (iii) Es posible presumir que los consumidores al enfrentarse al nombre mtsoluciones.cl entenderán que los servicios ahí ofrecidos emanan de la Revocante; (v) ostenta un mejor derecho y un interés preferente para ser titular del nombre de</p>	<p>Se rechazó la solicitud de revocación por las siguientes razones: (i) De la revisión se pudo observar la existencia múltiples registros marcarios antiguos con la denominación “MTS”, vigentes a nombre del Revocante, en el ámbito de la construcción, pero El Titular no presenta registros marcarios de acuerdo con la búsqueda efectuada; (ii) Se pudo observar la existencia del sitio &lt;www.mtsoluciones.cl&gt; del Titular, activo, ofreciendo los servicios para cada etapa de un negocio online; (iii) El dominio &lt;MTSOLUCIONES.cl&gt; no remite al</p>

				<p>dominio en disputa. El Titular alega que: (i) la titularidad de una marca comercial no es una carga necesaria ni obligatoria para acceder a registro el dominio en disputa, ni configurar un interés preferente en la materia; (ii) no existe igualdad, identidad ni semejanza gráfica ni fonética o conceptual y en su actividad;</p>	<p>Revocante, pues en términos gráficos, como fonéticos, no coinciden. Tampoco lo hacen los rubros que cada uno desarrolla y, por ende, su público objetivo; (iv) Que no es posible sostener que la asignación del nombre de dominio al Titular pueda causar perjuicio al Revocante, toda vez que de los puntos anteriores se desprende que el nombre de dominio &lt;MTSOLUCIONES.CL&gt; es lo suficientemente diferenciable del dominio y signos del Revocante. Cada parte pagará sus costas.</p>
<p>No. 51394 del 23 de octubre del 2021</p>	<p>Titular: María Paz Carrascxo Vaccaro</p> <p>Revocante: Paz Corp S.A.</p>	<p>webpaz.cl</p>	<p>PAZ (37)</p> <p>PAZCORP (36);</p> <p>GRUPO PAZ (16, 35, 36 y 37)</p> <p>Entre otras que contienen la palabra PAZ.</p> <p>paz.cl;</p> <p>grupopaz.cl;</p> <p>pazgroup.cl</p>	<p>La revocante alega que (i) es una empresa inmobiliaria chilena con presencia en Perú y Brasil y que posee una trayectoria de más de 40 años; (ii) es titular de varias marcas registradas y nombres de dominio que contienen la palabra "PAZ"; (iii) la marca PAZ corresponde a un signo pueden ser calificado de famoso y notorio en su respectivo ámbito comercial y merecedores de un estándar especial de apreciación y protección; (iv) el titular del nombre de dominio en disputa carece de legítimos derechos e intereses sobre el mismo y no tiene marcas registradas; (v) el actor indica que concurren elementos suficientes para poder concluir un actuar de mala fe por parte del demandado.</p> <p>El demandando no contestó la demanda.</p>	<p>Se revoca la inscripción y se asigna el nombre de dominio a la revocante por los siguientes argumentos: (i) el revocante rindió pruebas de la titularidad de las marcas y nombres de dominio invocados, así como de su uso; (ii) es posible concluir que los usuarios de Internet ya se han visto enfrentados a esta marca, la identifican y asocian con el actor; (iii) el titular no respondió a la demanda ni rindió pruebas; (iv) la adición del término web en este caso particular no es suficiente ni idóneo para contribuir a la correcta diferenciación de webpaz.cl con los privilegios invocados por el revocante que se estructuran precisamente sobre el término PAZ. Cada parte pagará sus costas.</p>
<p>No. 51402 del 23 de octubre de 2021</p>	<p>Titular: Skeyne Van Camps Asesorias Eirl.</p>	<p>sk-asesorias.cl</p>	<p>SK (41, 42, 43, 44 y 45)</p> <p>SK.CL</p> <p>SKCONVERGE.C L</p>	<p>La revocante alega que (i) Sigdo Koppers S.A. es la sociedad matriz de uno de los más dinámicos e importantes grupos empresariales chilenos, también conocido con la sigla SK; (ii) utiliza el nombre de dominio SIGDOKOPPERS.CL; (iii) es titular de registros marcarios con las letras SK; (iv) las marcas y los nombres de dominio de la</p>	<p>Se rechazó la solicitud de revocación por las siguientes razones: (i) el sitio &lt;www.SK-ASESORIAS.cl&gt; del Titular está activo con promoción de sus servicios de esterilización, desinfección, sanitización con radiación ultravioleta (UVC) y afines, pre hospitalario; (ii) Dados los antecedentes que obran en la</p>



	Revocante: Sigdo Koppers S.A.		SKN.CL	<p>revocante fueron solicitados previamente al nombre de dominio del titular; (v) el nombre de dominio se trata de en su totalidad la sigla central y distintiva “SK” que caracteriza notoriamente al nombre comercial, familia marcaria y nombres de dominio.</p> <p>El demandado alegó que (i) creo el dominio “sk-asesorias.cl” con el objeto de realizar asesorías educacionales y capacitaciones en el ámbito de la atención pre-hospitalarias; (ii) El nombre elegido corresponde a las iniciales del nombre de la dueña de la empresa Skeyne Van Camps Mella; (iii) el dominio en disputa posee dos componentes, el término SK que surge de las iniciales del nombre de la dueña de la empresa y “ASESORIAS”, que demuestra cual es el fin a realizar por medio del nombre de dominio; (iv) Solicita la aplicación del First Come, First Served, expresando finalmente, debe tenerse presente la figura que frecuentemente aparece en los conflictos de nombres de dominio: el llamado “reverse domain name hijacking”, práctica a través de la cual un titular de marca comercial realiza esfuerzos abusivos para privar a un poseedor legítimo y de buena fe de su nombre de dominio.</p>	<p>causa no es posible presumir que exista una conducta que atenta contra la ética mercantil; (iii) aunque el nombre de dominio coincide con la sigla famosa y notoria del Revocante &lt;SK&gt;, esto corresponde a una coincidencia y no a un acto intencionado. Ello pues el nombre de la creadora de la empresa Titular, tiene dichas letras en su inicio y eso, es un carácter o atributo del que no puede ser privada, unido a un término neutro, como es &lt;ASESORIAS&gt; que puede ser el nombre de cualquier emprendimiento digital que se lleve a cabo; (iv) no es posible sostener que la asignación del nombre de dominio al Titular puede causar perjuicio al Revocante, toda vez que de los puntos anteriores se desprende que el nombre de dominio &lt;SK-ASESORIAS.CL&gt; tiene un giro completamente distinto al del Revocante; (v) el Titular goza de intereses de igual relevancia que los invocados por el Revocante, no siendo los argumentos marcarios, de fama y notoriedad unívocos o exclusivos para los efectos de pretender un interés de mayor relevancia que el Titular; por ende, en la prudencia y equidad este Tribunal estima aplicables al presente caso el Principio de <i>first come, first served</i>. Cada parte pagará sus costas.</p>
No. 51410 del 24 de octubre de 2021	Titular: Miguel Ángel Ismael Mondaca Sáez  Revocante: Fundación Duoc de la Pontificia Universidad	uoc.cl	DUOCUC.CL DUOCLABORAL. CL CAPACITACION DUOC.CL (entre otros)	<p>La revocante alega que: (i) es un instituto profesional chileno, fundado en 1968 en el ámbito técnico y profesional; (ii) tiene varios nombres de dominio bajo su titularidad con las letras UOC así como marcas registradas con dichas letras desde 1965 y los nombres de dominio desde 1999; (iii) el nombre de dominio reproduce las marcas y los dominios del revocante en su totalidad.</p>	<p>Se rechazó la solicitud de revocación por las siguientes razones: (i) la actividad económica del Titular es un emprendimiento e inversión legítima, desarrollada de buena fe; (ii) el revocante presenta marcas registradas mientras que el titular no; (iii) se pudo observar la existencia del sitio &lt;www.UOC.cl&gt; del Titular, activo y en construcción indicando que están trabajando en su proyecto (iv) no es</p>

	Católica De Chile		DUOC en clases 16, 35, 38, 41, 44	El titular alegó que (i) "UOC.CL" es el sitio web que el Titular adquirió para la creación de una página de comercio electrónico y <i>dropshipping</i> y eligió las letras porque eran de su agrado; (ii) El rubro al que se dedica no interferirá con los negocios del Revocante, puesto que se trata de actividades económicas y áreas de negocios; (iii) un nombre de dominio no es vinculante para efectos de obtener una marca comercial, ni viceversa, las marcas comerciales no generan un tipo de prioridad ante NIC Chile, las inscripciones no son vinculantes entre ambos entes.	posible presumir que exista una conducta que atenta contra la ética mercantil; (v) la asignación del nombre de dominio al Titular no puede causar perjuicio al Revocante; (vi) se aplicó el principio del <i>first come, first served</i> porque el Titular también goza de intereses de igual relevancia que el Revocante y los argumentos marcarios y de notoriedad no son unívocos y exclusivos para los efectos de pretender un interés superior al del titular. Cada parte pagará sus costas.
No. 51418 del 24 octubre de 2021	Titular: ODISEO SPA Revocante: BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	bcibancaprivada.cl	BCI (16, 35, 36, 39, 41, 42) bci.cl bcimovil.cl bcipagos.cl bciedades.cl bcicomercios.cl	El revocante alegó que (i) BANCO DE CREDITO E INVERSIONES, es uno de los bancos más grandes y antiguos de Chile, que se remonta al año 1937 y que es titular de una familia de marcas BCI, que refieren a las iniciales de su razón social, a su nombre comercial y a una familia de marcas y nombres de dominio BCI que son de su titularidad; (ii) las marcas BCI son famosas y notorias en el mercado chileno bancario y se asocia a servicios bancarios; (iii) el nombre de dominio bcibancaprivada.cl reproduce íntegramente las marcas BCI de la revocante y las palabras BANCA y PRIVADA no logran darle distintividad ya que hacen referencia al giro de la revocante; (iv) mantener el dominio bcibancaprivada.cl en el actual titular producirá error o confusión en el público consumidor el que podría creer que se trata de un sitio web de la revocante lo que es especialmente peligroso si se considera que en los sitios web de los bancos se ingresan datos personales y confidenciales.	Se revoca la inscripción y se asigna el nombre de dominio a la revocante por los siguientes argumentos: (i) BANCO DE CREDITO E INVERSIONES ha demandado la revocación del dominio bcibancaprivada.cl argumentando básicamente tener derechos preferentes sobre el dominio en base a sus marcas comerciales BCI; (ii) la revocante ha hecho un uso efectivo de sus marcas BCI en el mercado local y en Internet, siendo famosos y notorios sus servicios bancarios; (iii) la agregación de las palabras BANCA y PRIVADA no dan distintividad al dominio bcibancaprivada.cl, ya que además hacen referencia al mismo giro de la revocante, y habrá entonces confusión en el público consumidor; (iv) la revocante ha probado su propiedad industrial mediante los títulos marcarios respectivos, su titularidad en varios nombres de dominio que incluyen sus marcas BCI; (v) la revocante ha acreditado que el nombre de dominio bcibancaprivada.cl se encuentra activo y re-direcciona al sitio web de la revocante, <a href="https://www.bci.cl/personas">https://www.bci.cl/personas</a> lo que significa un perjuicio para ella, así como una dilución marcaria y error o confusión en el

					público consumidor; (vi) el titular no contestó la demanda.
No. 51430 del 25 de octubre de 2021.	Titular: Acreditamos Consultores Spa  Revocante: MINERVA S.A.	minervacapacita.cl	MINERVA FOODS (31 y 44)  MINERVA LIVE CATTLE EXPORTS en (31 y 44)  MINERVA (29)  Entre otras.  minervastore.cl, minervafoods.cl y minervafoods.com	La revocante (i) es una empresa importante de carne vacuna; (ii) es titular de varios registros marcarios y nombres de dominio con la palabra "MINERVA"; (iii) la inclusión de la palabra "MINERVA" en el nombre de dominio puede causar confusión en los consumidores; (iv) el principio "first come, first served" no es absoluto, ya que deben considerarse los derechos adquiridos por el Revocante en virtud de las famosas marcas comerciales; (v) tiene un mejor derecho que deriva en un interés preferente, ya que los derechos otorgados por el hecho de ser titular de un privilegio industrial forman parte del patrimonio de la persona natural o jurídica que lo detenta.  El titular no respondió la demanda.	Se rechazó la solicitud de revocación por las siguientes razones: (i) la inscripción de un nombre de dominio no presenta per se la potencialidad de perturbar, afectar o perjudicar un derecho preexistente de un tercero válidamente adquirido, salvo en determinadas circunstancias específicas; (ii) en materia marcaria se encuentra consagrado el principio de especialidad marcaria; (iii) el nombre de dominio en litigio es usado para publicitar los servicios de una OTEC (Organismo Técnico de Capacitación) consistente en un proyecto de ayuda y soporte a los profesores; (iv) no existe probabilidad de confusión en los usuarios de Internet ya que las partes tienen ámbitos comerciales distintos y no sustitutos, no existiendo competencia entre ellas, por lo tanto no hay afectación a normas y principios vinculados con la leal y sana competencia ni tampoco derechos marcarios. No hubo pago de costas.
No. 51534 del 26 de octubre de 2021.	Titular: Olympic Tech  Revocante: Comite International Olympique	olympicglobaltech.cl	OLYMPIC CHANNEL en clase 35  OLYMPIC TORCH RELAY en clase 35  OLYMPIAD en clase 35  Entre otras.	La revocante alega (i) la importancia internacional que posee; (ii) el CIO y el Olimpismo en general están expresamente reconocidos en el ordenamiento jurídico chileno; (iii) existe un reconocimiento y protección sobre la expresión OLIMPICO a nivel legal, dentro de las normas de la Ley del Deporte; (iv) es titular de varias marcas con la palabra "OLYMPIC" y el titular tomó el elemento esencial para su nombre de dominio; (v) tiene un interés preferente sobre el nombre de dominio.	Se rechazó la solicitud de revocación por las siguientes razones: (i) las marcas del revocante conviven con 200 registros que comparten la raíz "olimpi", varios de los cuales incluyen la expresión "olympic", y de diferentes áreas económicas; (ii) el titular utiliza el nombre de dominio para difundir servicios asociados al uso de redes sociales en el potenciamiento de emprendimientos en la Red; (iii) el presente caso se enmarca dentro de las hipótesis de <i>logical choice</i> , esto es, dos titulares, que han manifestado interés por expresiones similares, ninguna de las cuales

					<p>puede invocar la titularidad exclusiva de su totalidad o alguno de sus segmentos y que, por tanto, no permite desatender al principio <i>first come, first served</i>, que hace primar los intereses de quien primero registró el nombre de dominio. Cada parte pagará sus costas.</p>
<p>No. 51586 del 27 de octubre de 2021</p>	<p>Titular: Inversiones PP SPA</p> <p>Revocante: AGUAS CCU - NESTLÉ CHILE S.A.</p>	<p>sermas.cl</p>	<p>MAS (32)</p> <p>CACHANTUN MAS (32)</p> <p>+MAS WOMAN (32)</p> <p>Entre otras.</p> <p>aguamasvida.cl</p> <p>mineralsmas.cl</p> <p>más.cl</p>	<p>La revocante alega que (i) Aguas CCU-Nestlé Chile S.A. lidera el mercado a través de de aguas minerales, compuesta por las marcas Cachantun, MAS, MAS Woman, Nestlé Pure Life, Porvenir y Perrier; (ii) la marca se ha transformado un icono del estilo de vida moderno, ampliando las ocasiones de consumo tradicionales del agua embotellada (deporte, actividad física) hasta convertirse en un producto que tiene presencia en los diferentes ámbitos de la vida actual; (iii) es titular de los siguientes nombres de dominio: aguamasvida, mineralsmas.cl, más.cl, maas.cl, aguasaborizamas.cl, aguamaswoman.com y massabor.cl.; (iv) el nombre de dominio solicitado SERMAS.CL, utiliza la marca “MAS” y le añade un complemento del todo accesorio y de uso común, específicamente la expresión SER, que no logra desligarlo de la reconocida marca MAS del Revocante; (v) su derecho sobre los signos distintivos se encuentra afectado porque el nombre de dominio en conflicto se asemeja a la marca registrada del Revocante.</p> <p>El titular no respondió la demanda.</p>	<p>Se revoca la inscripción y se asigna el nombre de dominio a la revocante por los siguientes argumentos: (i) uno de los objetivos de los nombres de dominio consiste en identificar un determinado producto, servicio o cualquier tipo de organización en forma rápida y precisa, a fin de evitar que las personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios cuya información se recaba a través de Internet, experimenten confusión sobre la procedencia, calidad y características o condiciones de los mismos; (ii) el titular no presentó argumentos ni pruebas respecto a su mejor derecho, sin embargo fuera de plazo expresó su intención de traspasar el nombre de dominio o eliminar su inscripción, por lo tanto, por lo que existe una presunción de ausencia de un interés preferente; (iii) la denominación es conceptualmente similar al slogan “Juntas son Más” que usa el Revocante. Esta circunstancia, tiene la aptitud objetiva de inducir a error o confusión a los usuarios de Internet ya que estos pueden pensar que los signos tienen el mismo origen empresarial al ser confusamente similares; (iv) la existencia de derechos válidamente adquiridos por un tercero deben primar al principio del <i>first come, first served</i>.</p>

<p>No. 51610 del 28 de octubre de 2021</p>	<p>Titular: Emigroup SpA</p> <p>Revocante: Comercial Pichara SpA</p>	<p>mymy.cl</p>	<p>MIMI (3,8)</p> <p>mimi.cl.</p>	<p>La revocante alega que (i) Comercial Pichara SpA es una reconocida empresa de origen nacional fundada en 1966 dedicada principalmente a la comercialización de productos de belleza, cosmética y peluquería.; (ii) Es titular de la marca MIMI y ofrece una amplia gama de productos, contando con más de 200 artículos relacionados al cuidado personal y del nombre de dominio mimi.cl.; (iii) el principio <i>first come, first served</i> no es absoluto; (iv) el nombre de dominio es cuasi idéntico a las marcas del revocante porque evidente que existe una cuasi identidad gráfica, fonética y conceptual entre el nombre de dominio MYMY.CL y el nombre de dominio y marcas comerciales de la familia MIMI.</p> <p>El titular realizó unas consideraciones fuera del lapso y no fueron tomadas en cuenta.</p>	<p>Se revoca la inscripción y se asigna el nombre de dominio a la revocante por los siguientes argumentos: (i) Comercial Pichara SpA, ha acreditado usar en nuestro país y ser titular de la marca "MIMI", para distinguir productos de las clases 3 y 8 y del nombre de dominio mimi.cl; (ii) hay coincidencia, similitud y asociación entre el nombre y la marca con la que opera la revocante y el nombre de dominio en disputa; (iii) el principio de <i>first come, first served</i>, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Precisamente, en este caso la demandante ha acreditado legítimos derechos previos a la inscripción del nombre de dominio; (iv) el titular no contestó la demanda.</p>
<p>No. 51650 del 30 de octubre de 2021</p>	<p>Titular: Rentas Estación Central SPA</p> <p>Revocante: Plaza Oeste S.A.</p>	<p>plazasouper.cl</p>	<p>PLAZA 38, 41 y 42.</p> <p>mallplaza.cl; mallplazachile.cl; experienciamallplaza.cl; airesdemallplaza.cl; centrocomercialplaza.cl; cineplaza.cl; wifiplaza.cl; y plazaenergy.cl</p>	<p>La Revocante afirma: (i) ser dueña de MALL PLAZA, una reconocida cadena de centros comerciales. Añade el actor que MALL PLAZA fue inaugurado en el año 1990 y desde ese entonces ha abierto veinticinco centros comerciales bajo el nombre MALL PLAZA a lo largo de Chile y Latinoamérica; (ii) el nombre de dominio en disputa plazasouper.cl que contiene su marca que ha registrado para proteger sus derechos e intereses y, por lo tanto, sería engañosamente similar al nombre de sus productos y servicios; (iii) el demandado busca beneficiarse de su fama y reconocimiento a nivel nacional, por medio del engaño en los usuarios que, en los hechos, provoca la reproducción de su marca PLAZA. Agrega el actor que la adición de SOUPER no sería suficiente para evitar confusión; (iv) PLAZA corresponde a una reconocida marca registrada y</p>	<p>Se rechazó la solicitud de revocación por las siguientes razones: (i) si bien las marcas comerciales y los nombres de dominio presentan una serie de elementos comunes o similares, cabe hacer presente que constituyen privilegios diversos. (ii) Por lo anterior, la circunstancia de poseer un nombre de dominio no resulta en consecuencia absolutamente vinculante para los efectos de obtener una marca comercial, ni viceversa, las marcas comerciales no generan un tipo de prioridad ante NIC Chile. (iii) el actor no detenta un derecho absoluto sobre cualquier nombre de dominio que incorpore o presente ciertas similitudes con su marca PLAZA; (iv) el demandado agrega un elemento para otorgarle distintividad a su signo que es la palabra SOUPER; (v) la coincidencia en el</p>

				<p>al nombre y razón social de una de las más reconocidas empresas de centros comerciales que existe actualmente en el mercado. El Demandado alegó que (i) su empresa se dedica a la adquisición de bienes inmuebles, generalmente edificios habitaciones para destinar a la renta mediante arriendo de sus departamentos; (ii) la actividad del actor se refiere a centros comerciales que, lo cual que no tiene ninguna relación con los servicios que brinda PLAZA SOUPER y no existe posibilidad alguna de confusión; (iv) indica que el nombre de dominio plazasouper.cl se compone de los signos "PLAZA" + "SOUPER", siendo muy común que los edificios residenciales se denominen anteponiendo el término "plaza" + "el nombre de su ubicación" y este caso no es la excepción.; (vi) alega que el nombre de dominio es distintivo; (vii) solicita que en el presente caso se aplique directamente el principio "<i>first come, first served</i>" por tener un interés legítimo y no contrariar derechos adquiridos de terceros; (viii) El demandado indica que es titular de solicitudes de marca para PLAZA SOUPER en clases 16; 35; 36; 37 y 42.</p>	<p>término PLAZA no sería idónea ni suficiente para concluir la concurrencia de confusión para los usuarios de Internet en los términos planteados por el actor; (vi) El Demandado actuó de buena fe puesto que el uso de la marca fue dirigido a sus actividades; concluye que (vii) El hecho que el revocante sea titular de la marca PLAZA, de nombres de dominio que incorporan el término PLAZA y utilice MALL PLAZA para identificar un centro comercial, no son idóneos en este caso particular para desvirtuar el uso legítimo y específico que hace el demandado, amparado incluso en la realidad registral de NIC Chile. Cada parte pagará sus costas.</p>
<p>No. 52184 del 31 de octubre de 2021</p>	<p>Titular: Gonzalo Baeza Revocante: Watt's S.A.</p>	<p>watz.cl</p>	<p>WATT'S. 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 34; servicios en las Clases 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 43; Establecimiento Industrial en las</p>	<p>(i) La revocante afirma ser una empresa líder en Chile en el ámbito de los alimentos, con una amplia gama de productos que se comercializan en el mercado nacional e internacional; (ii) Es titular de numerosos registros de la marca WATT'S, y también de los nombres de dominio WATT.CL, WATTSINDUSTRIAL.CL, WATTSALIMENTOS.CL y WATTS.CL, por lo que conlleva un riesgo de confusión entre los consumidores; (iii) el dominio está compuesto por la palabra WATZ, que es del todo idéntica a la razón social y marca de la revocante; (iv) WATT'S goza de fama y notoriedad, al igual que sus marcas</p>	<p>Se revoca la inscripción y se asigna el nombre de dominio watz.cl a la revocante Watt's S.A. por los siguientes argumentos: (i) similitud existente entre el nombre de dominio watz.cl y su marca WATT'S, de la cobertura señalada en los vistos, y también en la semejanza de aquel con sus dominios; (ii) Que el titular del nombre de dominio no contestó la demanda ni acompañó prueba; (iii) Que el titular de una marca registrada está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de un signo idéntico o similar a la misma, sin su consentimiento; (iv) hay riesgo</p>

			<p>Clases 01 a 34; y Establecimiento Comercial en las Clases 01 a 34, Regiones primera a decimosexta.</p>	<p>registradas; (v) La demandante acreditó su titularidad respecto de dieciséis registros de la marca WATT'S, denominativa y mixta, para distinguir productos en diferentes clases así como establecimientos comerciales. El Titular no respondió la demanda.</p>	<p>de confusión teniendo en cuenta el nombre de la marcas y el nombre de dominio; (v) hay similitud entre el dominio watz.cl y el nombre por el cual la revocante es conocida en el mercado nacional. No hubo pago de costas.</p>
--	--	--	---	---	---