

# OMPI



SCT/S1/2

ORIGINAL : Inglés

FECHA: 26 de octubre de 2001

**ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**  
GINEBRA

## **COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS**

**Primera sesión especial  
sobre el Informe del Segundo Proceso de la OMPI  
relativo a los Nombres de Dominio de Internet  
Ginebra, 29 de noviembre a 4 de diciembre de 2001**

**LA POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE  
NOMBRES DE DOMINIO: ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL**

*Documento preparado por la Oficina Internacional*

1. La Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio es un procedimiento administrativo que permite la solución de determinadas controversias relativas a registros abusivos de nombres de dominio en los dominios genéricos de nivel superior (gTLD) .COM, .NET y .ORG, así como en varios de los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países (ccTLD), sin necesidad de recurrir a los sistemas judiciales nacionales. Habida cuenta de la pertinencia de la Política Uniforme para muchas de las cuestiones examinadas en el Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, así como a su posible uso como instrumento para la aplicación de las decisiones que puedan adoptar los Estados miembros en relación con las recomendaciones formuladas en ese Informe, el presente documento suministra información básica sobre la Política Uniforme con miras a facilitar la labor de las sesiones especiales del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas.

2. Los orígenes de la Política Uniforme están unidos a la reforma de la gestión del sistema de nombres de dominio, en particular de los gTLD, que se inició a mediados de la pasada década y que, en distintos aspectos, todavía continúa. Antes de esa reforma, la gestión del sistema de nombres de dominio era en su mayor parte responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos de América e incluía la delegación por parte de dicho Gobierno del registro de nombres de dominio en los gTLD a una entidad del sector privado que llevaba a cabo sus operaciones en su territorio (*Network Solutions, Inc.*). Habida cuenta del uso creciente en todo el mundo de Internet en general y del sistema de nombres de dominio en particular, surgió el consenso sobre la necesidad de introducir cambios en este sistema. Algunas de las características principales de la reforma deseada repercutían en los intereses relacionados con la propiedad intelectual e incluían las siguientes: 1) la transición de la gestión técnica del sistema de nombres de dominio, que ha pasado a manos de una empresa privada de nueva creación y sin fines de lucro, la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN); 2) la introducción de una mayor competencia en las actividades de registro de nombres de dominio (lo que ha dado lugar a que empresas distintas a *Network Solutions, Inc.* se introduzcan en el mercado como registradores de nombres de dominio); y 3) la creación de nuevos gTLD (lo que ha dado lugar a siete nuevos gTLD que actualmente se hallan en fase de preparación para su puesta en funcionamiento).

3. Para cuando se inició el proceso de reforma mencionado, el sistema de nombres de dominio había pasado a tener un valor fundamental para la comunidad de la propiedad intelectual, puesto que los usuarios dependían cada vez más de los nombres de dominio, que se utilizaban como la guía de hecho de Internet. Los nombres de dominio habían evolucionado hasta pasar a desempeñar la función de identificadores comerciales en Internet y las empresas utilizaban cada vez más dichos nombres como medio de comercializar sus productos y servicios en el entorno electrónico. Sin embargo, debido a los mismos procedimientos de registro flexibles que se aplican al registro de nombres de dominio en .COM, .NET y .ORG (el denominado principio de atención por orden de llegada), a menudo se producía el abuso de las marcas en el proceso de registro de nombres de dominio por parte de solicitantes de mala fe que registraban nombres correspondientes a marcas con las que no tenían ninguna relación legítima. Antes de la existencia de la Política Uniforme, los titulares de marcas tenían que recurrir a los litigios ante los tribunales para recuperar los nombres de dominio que habían sido objeto de “ciberocupación”. Teniendo en cuenta las complejas cuestiones de la jurisdicción, el derecho aplicable y la observancia que surgen al utilizar los sistemas judiciales nacionales para resolver las controversias suscitadas en el contexto de una infraestructura mundial como el sistema de nombres de dominio, se consideraba que el método tradicional de litigios ante los tribunales constituía una solución poco satisfactoria al problema, en particular debido a la lentitud de los procedimientos y a los costos elevados. Así, los titulares de derechos de propiedad intelectual alegaron que cualquier reforma del sistema de nombres de dominio (y en particular la creación de nuevos gTLD) debería incluir el establecimiento de un mecanismo que permitiera a los titulares de derechos de propiedad intelectual corregir de manera más eficaz los abusos de que eran objeto los derechos en los gTLD.

4. Los Estados miembros de la OMPI encomendaron a la Organización que concibiera este mecanismo, lo que se llevó a cabo como parte del Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet. La mayor parte de las recomendaciones surgidas de este

Proceso, reflejadas en su Informe de 30 de abril de 1999, se dedicaron a esta cuestión.<sup>1</sup> En el Informe se recomendaba la creación de un procedimiento administrativo en línea de solución de controversias que tuviera una aplicación general para todos los registros .COM, .NET y .ORG (es decir, el procedimiento se aplicaría a cualquier nombre registrado en esos dominios, independientemente del registrador mediante el que se hubiera efectuado el registro). En cuanto a las demás características principales del procedimiento propuesto, se efectuaron las siguientes recomendaciones a la OMPI:

i) En virtud del procedimiento, un tercero debería estar facultado para impugnar registros de nombres de dominio en .COM, .NET y .ORG, y la controversia debería ser resuelta por un grupo de expertos independientes encargado de dictar una resolución.

ii) El alcance del procedimiento, al menos en su fase inicial, debería limitarse al registro abusivo de marcas como nombres de dominio (tal y como se definen en el Informe).

iii) El fundamento jurídico para el procedimiento debería ser el acuerdo de registro del nombre de dominio mediante el que el titular se sometería al procedimiento.

iv) Deberían administrar el procedimiento instituciones independientes dedicadas a la solución de controversias, que serían responsables del nombramiento del grupo de expertos encargado de dictar la resolución, así como de la administración del procedimiento.

v) Los recursos principales disponibles en virtud del procedimiento deberían limitarse a solicitar la cesión o cancelación del registro de nombre de dominio (sin compensaciones monetarias).

vi) Los organismos de registro deberían ejecutar las resoluciones dictadas en virtud del procedimiento que determinarían la cesión o cancelación de un nombre de dominio, sin necesidad de que los tribunales examinaran o confirmaran dichas resoluciones antes de su ejecución.

vii) La disponibilidad y ejecución del procedimiento no deberían impedir que las partes en la controversia pudieran recurrir a litigios ante los tribunales, tanto antes como después del procedimiento, así como durante el mismo.

viii) La solución de controversias en virtud del procedimiento no debería tardar más de 45 días en circunstancias normales y su costo debería reducirse al mínimo, siempre que fuera razonable.

5. Una vez que los Estados miembros de la OMPI estudiaron el Informe del Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, este último se remitió a la ICANN para su consideración. En diciembre de 1999, la ICANN adoptó la Política Uniforme, que fundamentalmente pone en práctica las recomendaciones mencionadas. La Política Uniforme proporciona recursos a los titulares de marcas que hayan sido víctimas de actividades de ciberocupación, siempre y cuando puedan demostrar que:

---

<sup>1</sup> Este Informe está disponible en <http://wipo2.wipo.int/process1/report/finalreport-es.html> o, previa petición, como publicación impresa.

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; y

ii) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

iii) el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

6. La ICANN nombró igualmente cuatro proveedores de servicios de solución de controversias para administrar las demandas presentadas en virtud de la Política Uniforme, incluido el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el Centro de la OMPI).

7. Desde su entrada en vigor, la Política Uniforme se ha utilizado como instrumento para combatir la ciberocupación de marcas en los gTLD, y se han presentado más de 4.500 demandas en virtud del procedimiento, de las cuales aproximadamente 3.200 se han presentado ante el Centro de la OMPI. De las demandas presentadas ante el Centro de la OMPI, se han resuelto más de 2.600 y en el 80% de los casos en los que se ha dictado una resolución, han prevalecido los demandantes. La Política Uniforme se aplica igualmente a los nombres de dominio de caracteres no latinos (“no compatibles con ASCII”) registrados en .COM, .NET y .ORG y ya se han presentado ante el Centro de la OMPI unas 20 demandas relacionadas con dichos registros. Además, 22 administradores de ccTLD han adoptado voluntariamente la Política Uniforme y ya se han presentado ante el Centro más de 50 demandas relacionadas con controversias suscitadas en dicho ámbito. Por último, está previsto que la ICANN exija a los siete nuevos gTLD (.AERO, .BIZ, .COOP, .INFO, .MUSEUM, .NAME y .PRO) que adopten la Política Uniforme.

8. Habida cuenta del amplio número de demandas que se han presentado en virtud de la Política Uniforme, numerosas resoluciones de los expertos han redefinido la interpretación de los requisitos sustantivos que han de cumplir los demandantes con el fin de que les sea favorable la resolución del procedimiento. Dos interpretaciones de estos requisitos tienen que ver directamente con las cuestiones abarcadas por el Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet (en los capítulos sobre nombres de persona e identificadores geográficos) y merecen ser mencionadas en el presente documento:

i) Numerosas resoluciones han establecido el principio de que el nombre de persona de un particular está habilitado para solicitar la protección en virtud de la Política Uniforme, siempre y cuando el particular en cuestión pueda demostrar que ha adquirido, mediante el registro o el uso, derechos de marca sobre su nombre.

ii) Como cuestión de principio, los expertos han resuelto generalmente que los nombres de lugares (en particular los nombres de ciudades) pueden beneficiarse de la protección prevista en la Política Uniforme, siempre y cuando los demandantes puedan demostrar que se cumplen los requisitos sustantivos del procedimiento. Sin embargo, en la práctica, relativamente pocos demandantes han logrado establecer este hecho, en particular debido a que les ha resultado difícil convencer a los grupos de expertos de que poseen derechos de marca sobre los nombres de lugares en cuestión y de que los titulares no tienen intereses legítimos sobre los nombres.

9. Tras casi dos años de aplicación, en la actualidad la Política Uniforme se considera generalmente como el modelo para combatir la ciberocupación en el sistema de nombres de dominio. En cuanto a su desarrollo futuro, cabe observar los rasgos fundamentales siguientes:

i) Es muy probable que los siete nuevos gTLD adopten la Política Uniforme.

ii) Aunque la Política Uniforme estaba concebida fundamentalmente para su aplicación en los gTLD, cada vez se adopta con mayor frecuencia en el ámbito de los ccTLD. Se trata de un hecho positivo que merece alentarse firmemente, en concordancia con las *Prácticas óptimas de la OMPI sobre prevención y solución de controversias en materia de propiedad intelectual relacionadas con los ccTLD*. Como se declara en este último documento, la utilización cada vez mayor de la Política Uniforme en los ccTLD “introduciría una mayor uniformidad internacional en la solución de controversias en materia de nombres de dominio y, por lo tanto, produciría importantes ventajas de las que se beneficiarían las partes, los órganos de registro y los proveedores de servicio de solución de controversias”. En particular, permitiría la concentración de demandas presentadas contra los mismos titulares en relación con registros del mismo nombre o nombres similares en el ámbito de los gTLD y los ccTLD.

iii) Está previsto que el número de controversias relacionadas con registros de nombres de dominio en alfabetos no romanos (“no compatibles con ASCII”) aumente a medida que se internacionaliza el sistema de nombres de dominio. Esta evolución será fuente de nuevos problemas derivados de la necesidad de solucionar controversias sobre nombres de dominio en un contexto totalmente intercultural y plurilingüe.

iv) En la actualidad, el alcance de la Política Uniforme se limita al registro abusivo de marcas. Aunque en el Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet se examinó la posibilidad de que tuviera un alcance más amplio, finalmente se recomendó no adoptar ese camino, al menos en la fase inicial. A este respecto, en el Informe del Primer Proceso relativo a los Nombres de Dominio de Internet se observaba lo siguiente:

“Existen pruebas de que [las prácticas de registro abusivo se extienden al] abuso de derechos de propiedad intelectual distintos de las marcas de producto y de servicio, pero la OMPI considera que es prematuro ampliar en esta etapa la noción de registro abusivo más allá de la violación de marcas de producto y de servicio. Cuando se haya adquirido experiencia en el funcionamiento del procedimiento administrativo y se haya dispuesto de tiempo para evaluar su eficacia y pasar revista a sus problemas, si los hubiere, lo que sigue siendo prioritario, siempre podrá volver a examinarse la cuestión de extender la noción de registro abusivo a otros derechos de propiedad intelectual.”

Desde la publicación del Informe en abril de 1999, cabe observar un apoyo creciente a la adopción de modelos de solución de controversias en materia de nombres de dominio que abarquen una gama de conflictos más amplia que la de los que entran dentro del ámbito de la Política Uniforme. Parece que esta tendencia cobra impulso debido a que, por una parte, hay una constatación creciente de que los signos distintivos distintos de las marcas están sujetos a prácticas dudosas de registro de nombres de dominio y, por otra, a que hay un reconocimiento cada vez mayor de que los mecanismos alternativos de solución de controversias constituyen un medio bastante más eficaz que los procedimientos tradicionales ante los tribunales para la solución de controversias derivadas de dichas prácticas.

La tendencia anterior queda reflejada en las direcciones de política adoptadas o previstas por los administradores de varios ccTLD. Por ejemplo, el administrador de .AU (Australia) ha recomendado la adopción de una política de solución de controversias para su dominio que se basa en la Política Uniforme, pero que pretende proteger no solamente las marcas de productos y de servicios, sino también cualquier otro “nombre” sobre el que el demandante tenga derechos, contra el registro abusivo de nombres de dominio. Además, un grupo de trabajo constituido por el administrador de .NL (Países Bajos), del cual es miembro la OMPI, ha recomendado en un informe provisional sobre la reforma del dominio .NL la adopción de un procedimiento de arbitraje para solucionar todas las controversias sobre nombres de dominio (es decir, no solamente las controversias relacionadas con los registros abusivos) que se basen en alegaciones de infracción del derecho de marcas del Benelux o del derecho holandés sobre nombres comerciales.

[Fin del documento]