

## Asamblea General de la OMPI

### Trigésimo noveno período de sesiones (20° extraordinario) Ginebra, 20 a 29 de septiembre de 2010

#### Nombres de dominio de Internet

*Documento preparado por la Secretaría*

1. El Sistema de Nombres de Dominio de Internet (DNS) plantea varios desafíos relativos a la protección de la propiedad intelectual que, debido al carácter mundial de Internet, requieren la adopción de un enfoque internacional. Desde 1998 la OMPI hace frente a estos desafíos ideando soluciones específicas, principalmente en el marco del Primer<sup>1</sup> y Segundo<sup>2</sup> Procesos de la OMPI relativos a los Nombres de Dominio de Internet. En particular, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el Centro de la OMPI) pone a disposición de los propietarios de marcas un mecanismo eficaz de carácter internacional contra el registro y la utilización de mala fe de nombres de dominio que vulneran los derechos que les confieren sus marcas.
2. En el presente documento se informa de las actividades de la OMPI en el ámbito de los nombres de dominio, como se indicó anteriormente en el documento WO/GA/38/12.<sup>3</sup> Asimismo, se examina la administración de los procedimientos de solución de controversias en materia de nombres de dominio por parte del Centro de la OMPI a la luz de distintas políticas, de diversos aspectos del DNS, de las novedades producidas en relación con determinadas políticas, en particular, con la introducción de nuevos dominio

<sup>1</sup> *La gestión de los nombres y direcciones de Internet – Informe Final sobre el Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, Publicación de la OMPI N° 439, disponible también en <http://www.wipo.int/amc/es/processes/process1/report>.*

<sup>2</sup> *El reconocimiento de los derechos y el uso de nombres en el sistema de nombres de dominio de Internet – Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, Publicación de la OMPI N° 843, disponible también en <http://www.wipo.int/amc/es/processes/process2/report>.*

<sup>3</sup> *[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo\\_ga\\_38/wo\\_ga\\_38\\_12.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_38/wo_ga_38_12.pdf).*

genéricos de nivel superior (gTLD) y de nombres de dominio plurilingües (IDN), así como de las medidas adoptadas en virtud de las recomendaciones formuladas por los Estados miembros de la OMPI en el contexto del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet.

## **I. ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO**

### **A. Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio**

3. El Centro de la OMPI administra los procedimientos de solución de controversias principalmente con arreglo a la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (Política Uniforme), adoptada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) a partir de las recomendaciones formuladas por la OMPI en el Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet. La Política Uniforme se limita a resolver casos de registro y uso abusivos y de mala fe de nombres de dominio, y no impide que cualquiera de las partes someta la controversia a un tribunal nacional competente. Sin embargo, la Política Uniforme goza de la aprobación de los propietarios de marcas y son pocos los casos resueltos en el marco de la Política Uniforme que también hayan sido sometidos a la decisión de un tribunal nacional.<sup>4</sup>
4. Desde diciembre de 1999 en el Centro de la OMPI se han tramitado más de 17.500 casos conforme a la Política Uniforme o por referencia a esa Política. Durante 2009 la demanda de los servicios que ofrece el Centro de la OMPI en lo que atañe a la resolución de controversias relativas a nombres de dominio mantuvo su ritmo, habida cuenta de que los propietarios de marcas presentaron 2.107 nuevos casos. Si bien este volumen de demanda representa una disminución del 9,5% respecto de 2008, constituye a su vez el mayor número de casos relativos a nombres de dominio en un solo año (4.688) desde la adopción de la Política Uniforme hace diez años. Luego de que la OMPI permitiera, en diciembre de 2009, la prosecución del procedimiento establecido en virtud de la Política Uniforme por medios electrónicos, durante los cinco primeros meses de 2010 se ha registrado un aumento de alrededor de un 20% en los casos presentados en comparación con el mismo período de 2009.
5. En 2009 los procedimientos de solución de controversias del Centro de la OMPI fueron utilizados por personas físicas, empresas, fundaciones e instituciones. Los primeros cinco sectores de actividad de los demandantes son: biotecnología y farmacia, banca y finanzas, Internet y tecnología de la información, comercio minorista, alimentación, bebidas y restaurantes. El sector de la industria farmacéutica presentó el mayor número de demandas debido a las numerosas variantes de nombres registrados protegidos que se utilizan para designar sitios Web que venden medicamentos en línea o contienen enlaces a esos sitios. En los procedimientos que se desarrollaron hasta ahora ante el Centro de la OMPI de conformidad con la Política Uniforme han participado partes procedentes de 155 países. Sólo en 2009, tales partes procedieron de más de 110 países, lo cual refleja la verdadera naturaleza mundial de este mecanismo de solución de controversias. En el marco de la Política Uniforme de la OMPI se han llevado a cabo procedimientos en 18 idiomas, a saber (en orden alfabético): alemán, chino, coreano,

<sup>4</sup>

En la siguiente dirección pueden consultarse casos judiciales relacionados con la Política Uniforme:  
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/challenged>

danés, español, francés, hebreo, inglés, italiano, japonés, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sueco y turco según el idioma del acuerdo de registro correspondiente al nombre de dominio en cuestión.

6. Todas las resoluciones dictadas por los grupos de expertos se publican en el sitio Web del Centro de la OMPI desde el año 2000. El Centro de la OMPI ofrece además un índice jurídico en Internet que facilita el acceso a dichas resoluciones por materias.<sup>5</sup> Este índice se ha convertido en una herramienta profesional de uso muy frecuente para los grupos de expertos, las partes, los círculos académicos y cualquier persona que desee consultar la jurisprudencia de la OMPI y, por otra parte, es una de las páginas Web más visitadas de la Organización. El índice se actualiza de forma periódica para incluir las nuevas categorías de búsqueda que reflejan, principalmente, los avances más recientes del propio sistema de nombres de dominio.<sup>6</sup> Además del índice jurídico, el Centro de la OMPI ofrece una reseña de las tendencias generales observadas en demandas importantes por medio de una “Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme”, en la que se resumen miles de procedimientos administrados por el Centro de la OMPI en virtud de la Política Uniforme. Esta sinopsis constituye un instrumento importante para velar por la coherencia de la jurisprudencia respecto de la Política Uniforme.<sup>7</sup>
7. El Centro de la OMPI mantiene asimismo en su página Web un sistema ampliado de búsqueda de estadísticas sobre el mecanismo de la OMPI de solución de controversias en materia de nombres de dominio con el objeto de ayudar a las partes y a los árbitros y mediadores que participan en los casos que se prosiguen ante el Centro de la OMPI, los abogados especializados en marcas, los encargados de elaborar políticas en materia de nombres de dominio, los medios de comunicación y el mundo académico. Pueden consultarse diversas categorías de estadísticas, como por ejemplo: “Sector de actividad del demandante”, “Partes demandadas”, “Lenguaje del nombre de dominio” y “Las 25 resoluciones más citadas en las demandas”.<sup>8</sup>
8. Además, el Centro de la OMPI organiza periódicamente talleres de solución de controversias en materia de nombres de dominio para partes interesadas<sup>9</sup> así como reuniones de sus expertos en nombres de dominio. En 2009 se conmemoró el décimo aniversario de la adopción de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio y, en reconocimiento de este hito, el Centro de la OMPI convirtió su reunión anual de expertos en una conferencia de participación abierta: “Tras 10 años de Política Uniforme ¿qué rumbo seguir?”. En la conferencia se pasó revista a la experiencia adquirida en la aplicación de esta política por parte del Centro, los expertos, las partes intervinientes en las demandas y demás interesados, con el objetivo de que constituya información de base que sirva de orientación para procedimientos similares, o de otra naturaleza, que surjan en el futuro en el ámbito del

<sup>5</sup> El índice puede consultarse en el sitio Web del Centro de la OMPI:

<http://www.wipo.int/amc/es/domains/search/legalindex.jsp>.

<sup>6</sup> Las categorías del índice que se han añadido recientemente son, a saber: *constitución del derecho; páginas de pago por clic o páginas de entrada; conocimiento o aviso previo de la existencia de la marca; omisión dolosa; constructive notice (“notificación presunta”); circunstancias de las cuales se tenía o se debía haber tenido conocimiento; obligación de búsqueda del solicitante y consentimiento a la transferencia del nombre de dominio.*

<sup>7</sup> La reseña puede consultarse en el sitio Web del Centro: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview>.

<sup>8</sup> La página de inicio de este nuevo mecanismo figura en: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics>.

<sup>9</sup> Véase la lista de reuniones organizadas por el Centro de la OMPI en <http://www.wipo.int/amc/es/events>.

sistema de nombres de dominio y en el contexto más amplio de la propiedad intelectual, lo que refleja el compromiso del Centro de la OMPI de supervisar y orientar los avances en este campo<sup>10</sup>.

## **B. Dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países**

9. Si bien la aplicación obligatoria de la Política Uniforme se limita a los nombres de dominio registrados en gTLD como .biz, .com, .info, .net y .org, el Centro de la OMPI también presta asistencia a muchos administradores de registros de ccTLD a la hora de establecer condiciones de registro y procedimientos de solución de controversias que respondan a los criterios internacionales de protección de la propiedad intelectual. En su mayoría, esos procedimientos se inspiran en la Política Uniforme, pero pueden responder específicamente a las circunstancias y necesidades particulares de cada uno de los ccTLD. El servicio se ha extendido en los últimos 12 meses y actualmente el Centro de la OMPI presta servicios de solución de controversias en materia de nombres de dominio a 62 administradores de registros de ccTLD.<sup>11</sup> En consonancia con el aumento mundial del porcentaje de registros de ccTLD efectuados en los últimos años, el porcentaje general de nombres de dominio ccTLD que son objeto de las controversias que se ventilan ante la OMPI también se ha visto incrementado, pasando de menos del 1% en el año 2000 al 7% en 2007, y al 14% en 2009. El crecimiento de la demanda de de servicios de solución de controversias por parte de los administradores de registros de ccTLD refleja la expansión de Internet en todas las regiones.

## **C. Aplicación de la Política Uniforme (“eUDRP”) de la OMPI**

10. Tras una investigación y un examen detenidos, en diciembre de 2008 el Centro de la OMPI propuso a la ICANN la supresión del requisito de presentar y distribuir ejemplares en papel de los alegatos respecto de todo procedimiento con arreglo a la Política Uniforme, y de hacerlo, en cambio, utilizando el correo electrónico.<sup>12</sup> Esta propuesta de futuro surge de la sensibilización respecto de los problemas medioambientales y el reconocimiento de la facilidad de comunicación que ofrece Internet. Tras la aceptación de la ICANN en octubre de 2009, el Centro se convirtió en el primer administrador de procedimientos de resolución de controversias de conformidad con la Política Uniforme en ofrecer esta opción de presentación electrónica de demandas a partir del 14 de diciembre de 2009, cuando entró en vigor la modificación de las prácticas de la OMPI. La prosecución por medios electrónicos del procedimiento en virtud de la Política Uniforme de la OMPI (eURDRP) redundaba en beneficio de todas las partes interesadas gracias a la eliminación de enormes cantidades de papel y de los consiguientes costos de producción y envío, y mejorará la puntualidad con la que se desarrollen los procedimientos en virtud de la Política Uniforme, sin que ello suponga perjuicio alguno para los demandantes ni para los demandados.

---

<sup>10</sup> Los programas y presentaciones para esta Conferencia pueden consultarse en:

<http://www.wipo.in/amc/en/events/workshops/2009/10yrs-udrp/index.html>

<sup>11</sup> Véase la lista completa de administradores de registros de ccTLD que recurren al Centro para la solución de controversias en: <http://www.wipo.int/amc/es/domains/ccTld>.

<sup>12</sup> Se puede obtener más información sobre la implementación de la iniciativa eUDRP de la OMPI en:

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/rules/eudrp/>.

<http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/icann301208.pdf>.

#### **D. Avances en materia de Política Uniforme**

11. Las últimas novedades importantes en el sistema de nombres de dominio plantean desafíos constantes a los titulares de derechos de propiedad intelectual, especialmente a los propietarios de marcas, en la tarea de supervisar y hacer valer sus derechos. Entre esas novedades figuran el aumento del número de empresas que se dedican a la compraventa de nombres de dominio y del volumen de sus actividades, así como el uso de programas informáticos para registrar automáticamente nombres de dominio cuyo registro haya caducado y su estacionamiento temporal en portales de pago por clic. Anteriormente, los nombres de dominio servían fundamentalmente como identificadores de empresas y otros usuarios de Internet pero, en la actualidad, muchos de ellos constituyen meras mercancías con fines especulativos. Mientras que, tradicionalmente, el uso abusivo de nombres de dominio afectaba al registro de esos nombres por particulares que trataban de vender el nombre de dominio ocupado ilegalmente, actualmente cada vez son más los especuladores que obtienen ingresos con el registro automatizado a gran escala de nombres de dominio correspondientes a identificadores de terceros.
12. La OMPI, en su carácter de principal institución en el ámbito del suministro de servicios de administración de procedimientos en virtud de la Política Uniforme, debe seguir de cerca las novedades que se produzcan en este campo a fin de adaptar constantemente sus prácticas a esos nuevos cambios. Una de las áreas a las que se debe prestar especial atención es el uso generalizado de servicios de ocultamiento de la identidad del solicitante del registro o de la constitución de registros por procuración, que según algunas estimaciones de la ICANN representan el 25% de los registros de nombres de dominio. Combinado con la fiabilidad de los datos personales del titular del nombre de dominio que suministra "Whois", esto plantea importantes retos tanto para los demandantes, las instituciones administradoras de los procedimientos, y los expertos a la hora de determinar la identidad del demandado en los procedimientos conformes a la Política Uniforme. En el párrafo 31 se describen novedades de más amplio alcance relacionadas con la Política Uniforme que podrían suscitar nuevas preocupaciones para los propietarios de marcas.

#### **II. Novedades en materia de políticas relativas al sistema de nombres de dominio**

13. La elaboración de dos políticas en relación con la ICANN presentará, en particular, no sólo oportunidades, sino también serias dificultades jurídicas y prácticas para los usuarios y los titulares de derechos de propiedad intelectual, a saber la introducción de nuevos gTLD y de IDN en el nivel superior.

##### **A. Nuevos dominios genéricos de nivel superior**

14. En septiembre de 2007, el Organismo de Apoyo en materia de Nombres Genéricos (Generic Names Supporting Organization, GNSO), que es un órgano de la ICANN encargado de formular políticas, presentó una serie de recomendaciones (Informe del GNSO sobre nuevos gTLD)<sup>13</sup> para iniciar un proceso de introducción de nuevos gTLD, y aumentar significativamente el número, actualmente limitado, de estos dominios.<sup>14</sup> En

<sup>13</sup> El informe titulado "ICANN GNSO Final Report on the Introduction of New Generic Top Level Domains" puede consultarse en: <http://gns0.icann.org/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-part08aug07.htm>.

<sup>14</sup> Actualmente hay 21 gTLD, por ejemplo .com, .mobi, .net.

junio de 2008, la Junta de la ICANN aprobó esas recomendaciones del GNSO (el programa de la ICANN para los nuevos gTLD).<sup>15</sup> A continuación, la ICANN publicó las versiones I, II, III y, el 31 de mayo de 2010, la versión IV del Borrador de la Guía del solicitante de nuevos gTLD, que contiene información sobre la aplicación del proceso y de las condiciones de los nuevos gTLD.<sup>16</sup> En comunicaciones oficiosas emitidas a partir de junio de 2010 se sugiere que la versión definitiva de Guía del solicitante posiblemente se publique para principios de 2011, en cuyo caso aún durante 2011 se podrían recibir solicitudes de nuevos gTLD para luego registrar los nombres de dominio.<sup>17</sup>

15. En el “Informe del GNSO sobre nuevos gTLD” se formulan las siguientes recomendaciones, particularmente significativas para los propietarios de marcas:

“Recomendación 3: Se elegirán secuencias de palabras que no contravengan los derechos legales de terceras partes, reconocidos o exigibles en virtud de normas jurídicas de aceptación general y reconocidas internacionalmente.

Entre estos derechos legales reconocidos internacionalmente figuran los derechos definidos en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en particular, los derechos de marcas), la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, los derechos de libertad de expresión).” (Traducción de la Oficina Internacional)

16. Por su parte, el Comité Consultivo Gubernamental de la ICANN publicó en 2007 un documento titulado “Principios del Comité Consultivo Gubernamental en materia de nuevos gTLD”, en el que se afirma:

“2.3 En el proceso de introducción de nuevos gTLD deben tenerse en cuenta debidamente los derechos existentes de terceras partes, en particular, los derechos de marcas y los derechos de nombres y siglas de organizaciones intergubernamentales.”<sup>18</sup> (Traducción de la Oficina Internacional)

17. La OMPI señaló, en un comunicado de prensa del 23 de marzo de 2009, en el que se presenta un panorama general anual de las actividades desarrolladas por el Centro de la OMPI, que el programa de la ICANN para los nuevos gTLD, en el que se prevé una expansión a gran escala del sistema de nombres de dominio, constituye un motivo de preocupación para los propietarios de marcas y los consumidores.<sup>19</sup> En este sentido, en el Informe Final del Primer Proceso de la OMPI Relativo a los Nombres de Dominio de Internet se recomendó, entre otras cosas, introducir nuevos gTLD de forma controlada. Por lo general, las partes interesadas en la propiedad intelectual temen que ante la falta de protección adecuada, la expansión que prevé la ICANN dé lugar al uso abusivo de marcas, provoque confusión al consumidor y socave en general la confianza del público

<sup>15</sup> <http://www.icann.org/en/announcements/announcement-4-26jun08-en.htm>

<sup>16</sup> <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-redline-28may10-en.pdf>.

(Los borradores anteriores se publicaron, respectivamente, el 24 de octubre de 2008:

<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-24oct08-en.pdf>; el 18 de febrero de 2009:

<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-clean-18feb09-en.pdf>; y, el 4 de octubre de 2009:

<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-rfp-redline-04oct09-en.pdf>.)

<sup>17</sup> Véase en general, <http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm>.

<sup>18</sup> [http://gac.icann.org/web/home/gTLD\\_principles.pdf](http://gac.icann.org/web/home/gTLD_principles.pdf).

<sup>19</sup> [http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2010/article\\_0007.html](http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2010/article_0007.html).

en el sistema de nombres de dominio, lo que impondría dificultades adicionales a los propietarios de marcas a la hora de hacer valer sus derechos.

18. Sobre la base de estas preocupaciones, el Centro de la OMPI ha venido colaborando con las partes interesadas para salvaguardar la observancia de los principios generales de protección de la propiedad intelectual, en caso de que se siga adelante con la introducción de nuevos gTLD en la manera prevista por la ICANN. En el marco de las normas internacionales vigentes en materia de marcas, la intervención del Centro de la OMPI tiene por finalidad ayudar a prevenir conflictos, y para el caso de que tales conflictos surjan, su objetivo consiste en la creación de mecanismos administrativos como alternativas a la vía judicial, que no impliquen la observancia de demasiados requisitos, en jurisdicciones extranjeras o en otro tipo de foros.
  - i) Procedimiento de solución de controversias para la etapa previa a la adjudicación (gTLD)
19. En respuesta a la solicitud formulada por la ICANN a los eventuales proveedores de servicios de solución de controversias de que manifestaran su interés en el programa de los nuevos gTLD, de fecha 21 de diciembre de 2007, el Centro de la OMPI comunicó a la ICANN en una carta fechada el 18 de enero de 2008 que estaba dispuesta a asistirle en la elaboración y aplicación de procedimientos de solución de controversias en relación con la introducción de nuevos gTLD en la medida en que se tratara de controversias basadas en derechos de propiedad intelectual. Desde ese momento, el Centro de la OMPI ha colaborado con la ICANN en el desarrollo de los criterios fundamentales del procedimiento para la etapa previa a la adjudicación, que se basan en la “Recomendación conjunta de la OMPI relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet,”<sup>20</sup> aprobada por la Asamblea General de la OMPI en septiembre de 2001, y la elaboración de un procedimiento para formular objeciones relativas a derechos de terceros, como figura en el borrador de la Guía del solicitante de la ICANN<sup>21</sup>. Esta propuesta parece haber suscitado un amplio apoyo, y el Centro de la OMPI ha aceptado administrar controversias con arreglo a ese procedimiento.<sup>22</sup>
  - ii) Procedimiento de solución de controversias para la etapa posterior a la adjudicación (TLD) propuesto por la OMPI
20. Desde el inicio de 2008 el Centro de la OMPI ha defendido ante la ICANN la necesidad de disponer de un procedimiento administrativo con carácter permanente, además del procedimiento expuesto en el párrafo anterior, que permita la presentación de demandas relacionadas con un nuevo administrador de registro de gTLD aprobado, cuando la forma en que funciona y se utiliza en la práctica el registro dé lugar supuestamente al uso abusivo de la marca o contribuya sustancialmente a ello. El 5 de febrero de 2009, el Centro de la OMPI transmitió a la ICANN una propuesta concreta sobre el contenido de un procedimiento de solución de controversias (en relación con las marcas) para la etapa posterior a la adjudicación, con el fin de tener en cuenta las prácticas de ese tipo que pudieran darse en los registros de gTLD. Esta propuesta, que se difundió en una carta

---

<sup>20</sup> [http://www.wipo.int/about-ip/en/development\\_iplaw/pub845-toc.htm](http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub845-toc.htm).

<sup>21</sup> Véase la sección 3.2 del borrador de la Guía del solicitante, versiones I, II, III y IV.

<sup>22</sup> Véase WIPO Rules for New gTLD Dispute Resolution and Schedule of Fees and Costs, respectivamente en: <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-wipo-rules-28may10-en.pdf>, and <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-wipo-fees-28may10-en.pdf>.

enviada por el Centro de la OMPI a la ICANN el 13 de marzo de 2009,<sup>23</sup> tiene por finalidad brindar una forma de asistencia normalizada a la labor de supervisión que realiza la ICANN, proporcionar una alternativa de naturaleza administrativa a los procedimientos judiciales, promover una conducta responsable por parte de los actores pertinentes, por ejemplo mediante la adopción de medidas de protección en relación con los administradores de registros de buena fe, así como aumentar la seguridad y la estabilidad del sistema de nombres de dominio. En dicha sugerencia del Centro de la OMPI se reconoce la oportunidad que la ICANN y sus grupos de interés de registro tienen, en esta fase de planificación, para incorporar un mecanismo dentro de su marco contractual, de una manera positiva y proactiva, concebida para reducir al mínimo las cargas que suponen los niveles de infracción que se prevean.

21. Dada la convergencia observada entre las funciones que desempeñan el registro, el registrador y el solicitante en el sistema de nombres de dominio, el Centro de la OMPI recomienda además que, tomando en consideración las prácticas desarrolladas mediante la aplicación de la Política Uniforme, la ICANN considere la posibilidad de ampliar el concepto en que se basa esta propuesta de procedimiento para la etapa posterior a la adjudicación para que de este modo sea aplicable a los registros como también a la conducta del registrador.<sup>24</sup>
  - iii) Mecanismos complementarios de protección de derechos
22. Si bien la Política Uniforme seguirá siendo una importante herramienta para solventar las controversias relativas a la cesión al propietario de la marca de un nombre de dominio objeto de controversia, el Centro de la OMPI ha abogado además por la creación de otros mecanismos apropiados de protección de derechos de segundo grado para salvaguardar los intereses legítimos de los propietarios de marcas en el sistema de nombres de dominio. Aquí también, el Centro de la OMPI observó que era preciso lograr un equilibrio razonable entre la protección de los derechos de marca reconocidos por ley, el interés de orden práctico de los administradores de registros de buena fe por buscar volúmenes de trabajo mínimos, y las expectativas legítimas de los solicitantes de nombres de dominio que actúan de buena fe. Teniendo presentes estos intereses, el 13 de abril de 2009, el Centro de la OMPI transmitió a la ICANN un proyecto de mecanismo de suspensión acelerado (para nombres de dominio) para su consideración.<sup>25</sup> En este mecanismo de protección de derechos se abordan de forma concisa las controversias sobre nombres de dominio en el segundo (y más bajo) nivel, ampliando las alternativas que ofrece la Política Uniforme a los propietarios de marcas para luchar contra la ciberocupación de forma asequible y eficaz.
  - iv) Equipo de la ICANN para formular recomendaciones relativas a la puesta en marcha de nuevos gTLD. Equipo de la ICANN para examinar cuestiones especiales en materia de marcas
23. En respuesta a las observaciones formuladas por el público en relación con el borrador de la Guía del solicitante de la ICANN, ésta última consideró que la protección de las marcas es una cuestión “global” que hay que seguir examinando con las partes interesadas y, el 6 de marzo de 2009, la Junta de la ICANN decidió pedir al Grupo de

---

<sup>23</sup> <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdf>.

<sup>24</sup> <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdf>; véanse también las cartas a las que se hace referencia en las nota a pie de página 29 y 30.

<sup>25</sup> <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann030409.pdf>.

Propiedad Intelectual de la ICANN que convocara un Equipo para formular recomendaciones (IRT) relativas a la puesta en marcha de nuevos gTLD con objeto de elaborar y proponer soluciones a la cuestión global de la protección de las marcas en los nuevos gTLD.<sup>26</sup>

24. El IRT publicó un proyecto<sup>27</sup> de informe así como su informe definitivo,<sup>28</sup> el 24 de abril y el 29 de mayo de 2009, respectivamente, en los que se exponen y se armonizan conceptos y propuestas divergentes, incluidas las propuestas del Centro de la OMPI antes mencionadas sobre el procedimiento posterior a la adjudicación y el mecanismo de suspensión acelerado. Entre las recomendaciones del IRT cabe citar la creación de un “Centro de Información” que recopile y ratifique la validez de determinados derechos de propiedad intelectual y otras informaciones, así como la elaboración de una “Lista de marcas protegidas a escala mundial” para reflejar las condiciones que se reputan apropiadas en el contexto del Sistema de Nombres de Dominio. Al parecer, la ICANN podría no examinar la propuesta del IRT relativa una “Lista de marcas protegidas a escala mundial”
25. El Centro de la OMPI formuló comentarios específicos sobre el proyecto de informe y sobre el informe definitivo del IRT mediante la celebración de debates personales y por medio de sendas cartas dirigidas a la ICANN y al IRT el 10 de mayo<sup>29</sup> y el 18 de junio de 2009<sup>30</sup>. En tales cartas se especifican ciertos aspectos respecto de los cuales las propuestas de la OMPI relativas al procedimiento de solución de controversias para la etapa posterior a la adjudicación y al mecanismo de suspensión acelerado podrían menoscabar su eficacia. Si bien en el informe final del IRT se tratan varios puntos fundamentales relativos a la protección de las marcas planteados por el Centro de la OMPI, sigue habiendo elementos que despiertan inquietud en lo que se refiere, en particular, a la concepción de un sistema eficaz e independiente, tanto en lo atinente a su funcionamiento como a las cuestiones de fondo.
26. Tras el informe final del IRT, la ICANN, a través de sus funcionarios, siguió adaptando el proyecto de mecanismo para la etapa posterior a la adjudicación en la versión III de su Proyecto de Guía del Solicitante. En una carta de fecha 20 de noviembre de 2009,<sup>31</sup> el Centro de la OMPI reiteró que, en su forma actual, el procedimiento de solución de controversias para la etapa posterior a la adjudicación (PDDRP) tendría efectos más acotados, puesto que no abarcaría la conducta del Registro en relación con el abuso generalizado de marcas que cometan los solicitantes de registro de nombres de dominio. El Centro de la OMPI tomó nota además de que un alcance alternativo y más amplio del PDDRP entrañaría la determinación de medidas de protección efectivas para los registros, que de ese modo podrían asociarse de manera responsable con las partes interesadas en la propiedad intelectual en pro de la credibilidad y la integridad del Sistema de Nombres de Dominio.
27. Basándose en los resultados de la labor del IRT, la Junta de la ICANN solicitó al GNSO que suministrase información sobre si aprobaría la propuesta del personal de la ICANN relativa a la creación de un Centro de Información y un Sistema Uniforme de Suspensión

---

<sup>26</sup> <http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-06mar09.htm#08>

<sup>27</sup> <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-draft-report-trademark-protection-24apr09-en.pdf>.

<sup>28</sup> <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf>.

<sup>29</sup> <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann100509.pdf>.

<sup>30</sup> <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann180609.pdf>.

<sup>31</sup> <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann201109.pdf>.

Rápida (URS) (en dicho sistema se adopta la idea pero no así la estructura de la propuesta de la OMPI relativa a un mecanismo de suspensión acelerado), o, en caso contrario, si el GNSO propondría otros mecanismos de protección de derechos equivalentes o incluso más eficaces y viables. El GNSO estableció un Equipo de Revisión sobre Cuestiones Especiales de Marcas (STI) que en su Informe<sup>32</sup> analiza y propone nuevas adaptaciones al URS y al Centro de Información de Marcas. Por medio de una carta de fecha 26 de enero de 2010,<sup>33</sup> el Centro de la OMPI presentó observaciones sobre el Informe del STI, señalando que un compromiso inviable desvirtúa el objetivo fundamental de reducir al mínimo el abuso de los derechos en el DNS sin que exista una necesidad excesiva de recurrir a los tribunales judiciales. En respuesta concreta a una propuesta del STI de la ICANN que incidiría en los propietarios de marcas de aquellos países en los que no se practica una "evaluación sustantiva" de las solicitudes, el Centro de la OMPI advirtió además que las políticas de la ICANN deberían respetar el derecho de marcas.

28. El 15 de febrero de 2010, la ICANN publicó otra serie de documentos en los que se proponían nuevas adaptaciones a los mecanismos de protección de derechos, incluidos el PDDRP, el URS, y el Centro de Información.
29. La OMPI tomó nota de la propuesta que formuló la ICANN en el sentido de limitar el alcance del PDDRP a la "conducta afirmativa" del administrador del registro, y en una carta de fecha 26 de marzo de 2010,<sup>34</sup> propuso que las autoridades de la ICANN analizaran, por su parte, la posibilidad de crear un mecanismo que se ocupase de la omisión dolosa – sin que ello entrañase una obligación de vigilancia genérica para tales autoridades, que deberían gozar de medidas de protección viables.
30. La OMPI presentó sus observaciones, en forma separada, respecto del URS y del Centro de Información, por medio de sendas cartas de fecha 30 de marzo de 2010,<sup>35</sup> en las que hacía hincapié en la necesidad de que el URS fuese complementario y compatible con la actual Política Uniforme para así ofrecer una alternativa adicional para velar por la observancia de los de los derechos en cuestión, de una manera asequible y expedita. El Centro advirtió además que todo mecanismo de protección de derechos debería ajustarse a las normas nacionales e internacionales en materia de protección y de registro de marcas nacionales e internacionales, en particular en lo que atañe al Centro de Información.
  - v) Pedido de revisión de la Política Uniforme emprendida por la OMPI
31. Por otra parte, el 12 de febrero de 2010, un Grupo de Trabajo sobre Políticas relativas al uso indebido de los Registros (RAP WG) convocado por la ICANN elaboró un informe inicial<sup>36</sup> en el que se recomendó, entre otras cosas, el inicio de un Proceso de Elaboración de Políticas de la ICANN a fin de evaluar el estado actual de la Política Uniforme. Por medio de una carta de fecha 26 de marzo de 2010<sup>37</sup>, el Centro de la OMPI presentó sus observaciones señalando que el proceso que aparentemente el comité de la ICANN se proponía llevar a cabo podría comprometer o desestabilizar la

<sup>32</sup> <http://gns0.icann.org/issues/sti/sti-wt-recommendations-11dec09-en.pdf>.

<sup>33</sup> <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260110.pdf>.

<sup>34</sup> <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310pddrp.pdf>.

<sup>35</sup> <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann300310urs.pdf>, y <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann300310tmch.pdf>.

<sup>36</sup> <http://www.icann.org/en/announcements/announcement-12feb10-en.htm>

<sup>37</sup> <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdf>

Política Uniforme emprendida por la OMPI, que goza de un reconocimiento universal como mecanismo eficaz para velar por la observancia de derechos en el plano internacional en consonancia con los intereses de todas las partes. Cualquier proceso de esa índole que emprenda la ICANN entrañaría un aumento de las cargas que recaen sobre los propietarios de marcas a la hora de hacer valer sus derechos así como sobre las autoridades de registro respecto de sus actividades de observancia de las normas aplicables. Asimismo, en el contexto del programa de la ICANN para los nuevos gTLD, el Centro de la OMPI recomendó que, en lugar de tratar de modificar la Política Uniforme consagrada por el transcurso del tiempo, y cuya vigencia ha sido preservada principalmente por ese Centro,<sup>38</sup> la atención se centrara, lógicamente, en las cualidades de los nuevos mecanismos complementarios objeto de examen.

vi) Continuación de los debates en torno a las políticas relativas al DNS

32. Tras su participación en una reunión del Grupo de Propiedad Intelectual de la ICANN (IPC) y en las reuniones de la ICANN celebradas en Nairobi, Kenya, y en Bruselas, Bélgica, el Centro de la OMPI sigue propugnando, como se indicó anteriormente, la creación de mecanismos equilibrados de protección de derechos en relación con los planes de la ICANN que permiten una expansión potencialmente irrestricta de nombres de dominio. El Centro de la OMPI ha venido contribuyendo a los debates encaminados a solucionar el problema del uso indebido de marcas en el ámbito del DNS, y sigue de cerca la aplicación de las decisiones adoptadas por la ICANN que permanecen vigentes en su programa para los nuevos gTLD. Estas cuestiones también son objeto de seguimiento por parte del Comité Consultivo Gubernamental (GAC) de la ICANN.

## **B. Nombres de dominio plurilingües (IDN)**

33. Como se ha señalado, otra novedad importante en el ámbito de las políticas relacionadas con el sistema de nombres de dominio que actualmente estudia la ICANN es la introducción de los IDN (caracteres no latinos) en el nivel superior. La cuestión de los gTLD que sean nombres de dominio plurilingües es objeto de debate, en parte, en relación con el programa de la ICANN para los nuevos gTLD antes mencionado, en el marco del cual se prevé la posibilidad de que se presenten solicitudes de nuevos gTLD para los IDN.
34. Por otra parte, el 16 de noviembre de 2009<sup>39</sup> se publicó el Plan definitivo de implementación de la ICANN del proceso de avance acelerado para los ccTLD de nombres de dominio plurilingües. Ello ya ha posibilitado la introducción de varios ccTLD que contengan nombres de dominio plurilingües, en relación con los códigos de dos letras que figuran en la norma ISO 3166-1.<sup>40</sup> A partir de junio de 2010, la ICANN ha recibido un total de 21 solicitudes de ccTLD que contenían nombres de dominio plurilingües que daban cuenta de la utilización de 11 idiomas. Las solicitudes aprobadas continúan adjudicándose a la zona superior del Sistema de Nombre de Dominio.

<sup>38</sup> Como ejemplos de dicha actividad cabe citar la puesta a disposición a favor de las partes, de forma gratuita, y con alcance mundial, de las siguientes herramientas: Índice de resoluciones de los Grupos de Expertos de la OMPI basadas en la Política Uniforme; Sinopsis de la OMPI relativa a las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme; Taller de la OMPI de nivel avanzado acerca de la solución de controversias en materia de nombres de dominio; Conferencia de la OMPI: "Tras 10 años de Política Uniforme ¿qué rumbo seguir?", y las Reuniones de Expertos de la OMPI.

<sup>39</sup> <http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/idn-ccTLD-implementation-plan-16nov09-en.pdf>.

<sup>40</sup> [http://www.iso.org/iso/english\\_country\\_names\\_and\\_code\\_elements](http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements).

### C. Nombre de dominio y otros identificadores

35. Además de las iniciativas mencionadas y en relación con ellas, la ICANN ha emprendido otras iniciativas que tienen que ver con la protección de identificadores que no son marcas.
36. Se recordó que en el Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet se abordó la relación existente entre los nombres de dominio y las marcas. En el Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet se examinó la relación existente entre los nombres de dominio y otros cinco tipos de identificadores que no habían sido examinados, a saber, las denominaciones comunes internacionales (DCI) para sustancias farmacéuticas, los nombres y las siglas de organizaciones internacionales intergubernamentales (OII), los nombres de personas, los identificadores geográficos (incluidos los nombres de países) y los nombres comerciales.
37. En su período de sesiones celebrado del 23 de septiembre al 1 de octubre de 2002, la Asamblea General de la OMPI recomendó que se modificara la Política Uniforme para conceder protección a los nombres de países y los nombres y las siglas de las organizaciones intergubernamentales.<sup>41</sup> La Secretaría de la OMPI transmitió esas recomendaciones (Recomendaciones del Segundo Proceso de la OMPI) a la ICANN en febrero de 2003.<sup>42</sup>
38. Tras nuevos mensajes de la OMPI, en una carta de fecha 13 de marzo de 2006,<sup>43</sup> el entonces Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN informó a la Secretaría de que no había sido posible alcanzar el consenso de los diversos miembros de la ICANN. Dado que, en virtud de su Reglamento, la ICANN se basa en sus “procedimientos de búsqueda del consenso total” al adoptar nuevas políticas o modificar las existentes, el por entonces Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN expresó dudas acerca de si volver a iniciar ese procedimiento de búsqueda de consenso permitirá avanzar las recomendaciones de la OMPI en su conjunto. Sin embargo, en la carta se indicaba que sí se podrían realizar avances en lo atinente a la protección de los nombres y las siglas de las OII que tengan una base reconocida en el Derecho internacional.
39. A la luz de la declaración del Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN, parecía improbable que la ICANN lograra avanzar en la aplicación de la parte de las recomendaciones de la OMPI relativa a la protección de los nombres de países en el segundo nivel de los gTLD existentes. En cuanto a las recomendaciones de la OMPI sobre nombres y siglas de OII, el 15 de junio de 2007 el personal de la ICANN presentó un “Informe sobre la tramitación de controversias en materia de nombres y siglas de Organizaciones Intergubernamentales”<sup>44</sup> con las siguientes recomendaciones:

---

<sup>41</sup> [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo\\_ga\\_28/wo\\_ga\\_28\\_3.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_28/wo_ga_28_3.pdf); véanse también los Documentos SCT/9/8, párrafos 6 a 11, y SCT/9/9, párrafo 149.

<sup>42</sup> <http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipo.doc>.

<sup>43</sup> Se envió una carta similar al entonces Presidente del Comité Consultivo Gubernamental (GAC), Sr. Sharil Tarmizi, que se publicó en el sitio Web de la ICANN en: <http://www.icann.org/correspondence/twomey-to-tarmizi-13mar06.pdf>.

<sup>44</sup> El GNSO Issues Report on Dispute Handling for IGO Names and Abbreviations puede consultarse en el sitio Web de la ICANN, en <http://gns0.icann.org/issues/igo-names/issues-report-igo-drp-15jun07.pdf>.

“El personal no recomienda llevar a cabo un proceso de elaboración de políticas sobre la protección de los nombres y siglas de OII en este momento. Si el personal recomendara adoptar esa medida, lo haría dentro del ámbito del GNSO;

el personal recomienda que en los nuevos acuerdos de gTLD se garantice la protección de los nombres y siglas de OII como condición contractual para los nuevos gTLD;

el personal recomienda que se establezca un procedimiento independiente de solución de controversias para los nombres y siglas de OII en calidad de nombres de dominio en el segundo o tercer nivel de los nuevos gTLD y que se establezca un marco para tramitar las objeciones o impugnaciones relativas a nombres y siglas de OII en la nueva ronda de solicitudes de nuevos gTLD. El personal opina que esta medida será más eficaz que iniciar un proceso de elaboración de políticas en este momento;

después de establecer el mencionado procedimiento de solución de controversias, el personal recomienda que el Consejo del GNSO estudie la posibilidad de iniciar un proceso de elaboración de políticas para investigar la manera de aplicarlo a los gTLD existentes;

como alternativa, el Consejo del GNSO puede estudiar la posibilidad de formar un grupo de trabajo o grupo de asistencia para ayudar a establecer un procedimiento de solución de controversias para los nombres y siglas de OII y llevar a cabo un proceso de elaboración de políticas para aplicar ese procedimiento a los gTLD existentes;

otra posibilidad es que el Consejo del GNSO amplíe el mandato del Grupo de Trabajo sobre la protección de los derechos de terceros y le encargue de establecer un procedimiento de solución de controversias para los nombres y siglas de OII”.  
(Traducción de la Oficina Internacional)

40. El 27 de junio de 2007, el Consejo del GNSO pidió al personal de la ICANN que presentara un informe sobre un proyecto de procedimiento de solución de controversias en relación con los nombres de dominio de organizaciones intergubernamentales, previsto principalmente para los nuevos gTLD. El personal de la ICANN presentó su informe el 28 de septiembre de 2007,<sup>45</sup> pero el Consejo del GNSO aún no lo ha adoptado.
41. Si bien las recomendaciones del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet se formularon con respecto a la configuración del sistema de nombres de dominio en esa época, es decir, antes de que la ICANN tuviera previsto efectuar una gran expansión de dicho sistema, la protección de los nombres geográficos y de los nombres y las siglas de las OII se está examinando en el marco del programa de la ICANN para los nuevos gTLD, aunque ésta institución aún no haya enunciado claramente una posición oficial en la Guía del solicitante.
42. En lo que se refiere a los términos geográficos, el Comité Consultivo Gubernamental de la ICANN, en particular, se ha mostrado preocupado acerca de la protección de los nombres geográficos en los nuevos gTLD. En 2007, el Comité publicó un documento titulado “Principios del Comité Consultivo Gubernamental en materia de nuevos gTLD,”<sup>46</sup> en el que se afirma:

<sup>45</sup> <http://gns0.icann.org/drafts/gns0-igo-drp-report-v2-28sep07.pdf>.

<sup>46</sup> [http://gac.icann.org/web/home/gTLD\\_principles.pdf](http://gac.icann.org/web/home/gTLD_principles.pdf).

“2.2 La ICANN debería evitar [en la introducción de nuevos gTLD] los nombres de países, territorios o lugares, idiomas nacionales, territoriales o regionales y descripciones de personas, a no ser que se haya llegado a un acuerdo a ese respecto con las autoridades gubernamentales o públicas pertinentes.

[...]

2.7 Los solicitantes de registros de nuevos gTLD deben comprometerse a:

a) adoptar, antes de que se introduzca el nuevo gTLD, procedimientos apropiados para impedir, sin costo alguno y a petición de los gobiernos, el registro de nombres que tengan significación nacional o geográfica en el segundo nivel de cualquier nuevo gTLD.

b) garantizar procedimientos que permitan a los gobiernos, a las autoridades públicas o a las OII luchar contra el uso abusivo de nombres que tengan significación nacional o geográfica en el segundo nivel de cualquier nuevo gTLD.” (Traducción de la Oficina Internacional)

43. A petición de la Junta de la ICANN, el Comité Consultivo Gubernamental presentó las cartas de fecha 24 de abril, 26 de mayo y 18 de agosto de 2009 en las que se recomendaba a la ICANN, entre otras cosas, la adopción de medidas específicas para proteger los nombres geográficos en los nuevos gTLD, así como la reserva de nombres. En la Versión IV del Proyecto de Guía del solicitante de la ICANN se establece que el solicitante de una secuencia de gTLD para nombres geográficos debe presentar una declaración emitida por los gobiernos o las autoridades públicas correspondientes mediante la cual respaldan la solicitud de que se trate o manifiesten no tener motivos para presentar una impugnación en tal sentido. El Comité Consultivo Gubernamental instó, en su Comunicado,<sup>47</sup> a que se crease un mecanismo que permitiese abordar la cuestión de la derivación de las condiciones de aprobación, así como la inclusión de las siglas o regiones más frecuentemente utilizadas que no figuren en la norma ISO 3166-2. Estas recomendaciones del Comité se someterán a ulteriores debates tras la aprobación del GNSO y de la Junta de la ICANN.
44. La Secretaría de la OMPI seguirá atentamente este proceso e informará al respecto cuando sea posible.

45. *Se invita a la Asamblea General de la OMPI a tomar nota del contenido del presente documento.*

[Fin del documento]

---

<sup>47</sup>

<http://nbo.icann.org/meetings/nairobi2010/presentation-gac-soac-reports-12mar10-en.pdf>.