

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
<http://wipo2.wipo.int>

3 de septiembre de 2001



La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es una Organización establecida por tratado que cuenta con 177 Estados miembros. Los Estados miembros han hecho de la Organización el vehículo para promover la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo.

La Organización ofrece servicios a sus Estados miembros, así como a particulares y empresas de dichos Estados.

Los servicios prestados por la OMPI a sus Estados miembros incluyen un foro para el desarrollo y la aplicación de políticas internacionales de propiedad intelectual mediante tratados y otros instrumentos de política.

Los servicios prestados por la OMPI al sector privado incluyen la administración de los procedimientos de solución de controversias en materia de propiedad intelectual, a través del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, y la administración de sistemas que permiten la obtención de protección en diferentes países para patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas, mediante un procedimiento internacional único.

Las operaciones de la OMPI se financian en un 90% gracias a los ingresos generados en concepto de servicios prestados al sector privado y el 10% restante proviene de las contribuciones de sus Estados miembros.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI)

34 chemin des Colombettes
Casilla postal 18
1211 Ginebra 20
Suiza

* * * *

**Para más información sobre el Segundo
Proceso de la OMPI relativo a los
Nombres de Dominio de Internet:**

Oficina de Asuntos Jurídicos y de Organización
Teléfono: (41 22) 338 8477
Fax: (41 22) 733 3168
Sitio Web: <http://wipo2.wipo.int>
Correo-e: ecommerce@wipo.int

ÍNDICE

RESUMEN

	Número de párrafos
1. El Mandato y su contexto.....	1 a 53
Labor anterior de la OMPI.....	3 a 12
<i>La Política Uniforme de solución de controversias en materia de gTLD</i>	8 a 12
Debates en curso	13 a 44
<i>Revisión de la Política Uniforme</i>	14 a 17
<i>ccTLD</i>	18 a 21
<i>Nombres de dominio plurilingües</i>	22 a 27
<i>Los nuevos gTLD</i>	28 a 35
<i>Una sola raíz oficial</i>	36 a 39
<i>Las palabras clave de Internet</i>	40 a 44
El Proceso de consultas en el Segundo Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio.....	45 a 52
Presentación del Segundo Informe de la OMPI.....	53
2. Posibles políticas para un medio mundial.....	54 a 80
Las características distintivas del medio.....	58 a 64
<i>Un medio mundial</i>	59
<i>Un espacio mundial</i>	60
<i>Rapidez de penetración y evolución constante</i>	61 a 63
<i>Multifuncionalidad</i>	64
La elaboración de legislación frente a su aplicación.....	65 a 67
Posibles políticas de propiedad intelectual	68 a 80
<i>La autorreglamentación</i>	69 a 72
<i>El modelo contractual de la ICANN</i>	73 a 76
<i>El tratado</i>	77 a 80
3. Denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas (DCI)	81 a 124
El sistema de denominaciones comunes internacionales	87 a 92
Las políticas que apuntalan el sistema de denominaciones comunes internacionales.....	93
Pruebas del registro de denominaciones comunes internacionales en el sistema de nombres de dominio	94 a 95
Análisis de los comentarios y opiniones que motivó el Informe Provisional.....	96 a 107
Análisis de las opiniones sobre las distintas formas de aplicar la protección	108 a 115
<i>Un mecanismo de exclusión</i>	109 a 111
<i>Versión modificada de la Política Uniforme</i>	112
<i>Procedimiento de notificación y retirada</i>	113 a 115
Recomendación	116 a 124

4.	Nombres de organizaciones internacionales intergubernamentales.....	125 a 168
	Protección internacional vigente.....	128 a 137
	Alcance de la protección internacional vigente	138
	El dominio de nivel superior <i>.INT</i>	139 a 144
	Análisis de los comentarios y las opiniones motivados por el Informe Provisional.....	145 a 150
	Análisis de las opiniones expresadas sobre la forma de aplicar la protección	151 a 157
	<i>Un mecanismo de exclusión</i>	152 a 154
	<i>Modificación de la Política Uniforme</i>	155 a 157
	Recomendación	158 a 168
5.	Nombres de persona.....	169 a 204
	La protección jurídica que se concede a los nombres de persona.....	172 a 178
	La protección de los nombres de persona en virtud de la Política Uniforme de solución de controversias.....	179 a 188
	<i>Derechos de marcas de productos o de servicios</i>	181 a 184
	<i>El titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio</i>	185 a 186
	<i>El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe..</i>	187 a 188
	Análisis de los comentarios y opiniones recibidos como respuesta al Informe Provisional.....	189 a 198
	Recomendación	199 a 204
6.	Identificadores geográficos	205 a 297
	La protección jurídica de que gozan los identificadores geográficos ...	206 a 209
	Elementos principales del marco jurídico internacional	210 a 222
	<i>La prohibición de las indicaciones falsas de procedencia</i>	211 a 215
	<i>Indicaciones geográficas</i>	216 a 222
	Pruebas del uso abusivo de indicaciones geográficas en el sistema de nombres de dominio	223 a 228
	Análisis de los comentarios y opiniones expresados en respuesta al Informe Provisional.....	229 a 236
	Recomendación	237 a 245
	Preferencias y protección para los términos geográficos <i>per se</i>	246 a 248
	Ejemplos del registro de términos geográficos en el sistema de nombres de dominio	249 a 263
	<i>Nombres de países</i>	250 a 253
	<i>Códigos de países según la norma ISO 3166</i>	254 a 255
	<i>Nombres de lugares dentro de países</i>	256 a 261
	<i>Nombres de pueblos indígenas</i>	262 a 263
	Análisis de los comentarios y opiniones expresados en respuesta al Informe Provisional.....	264 a 270
	<i>Nombres de países y nombres de lugares dentro de países</i>	264 a 267
	<i>Códigos de países según la norma ISO 3166</i>	268 a 269

	<i>Nombres de pueblos indígenas</i>	270
	Recomendación	271 a 297
	<i>Nombres de países y nombres de lugares dentro de países</i>	271 a 289
	<i>Códigos de dos letras ISO 3166 correspondientes a países</i>	290 a 295
	<i>Nombres de pueblos indígenas</i>	296 a 297
7.	Nombres comerciales	298 a 320
	La protección de que gozan los nombres comerciales en el ámbito internacional	300 a 302
	La protección de los nombres comerciales a escala nacional	303 a 305
	La protección de los nombres comerciales en el DNS	306 a 309
	Análisis de los comentarios y opiniones expresados en respuesta al Informe Provisional.....	310 a 317
	Recomendación	318 a 320
8.	La función de las medidas técnicas	321 a 348
	El sistema de bases de datos WHOIS	323 a 325
	El sistema WHOIS de búsqueda exhaustiva	326 a 337
	Los sistemas de búsquedas WHOIS en los ccTLD	338 a 340
	Las consecuencias de la ampliación de los servicios WHOIS para el derecho a la intimidad	341 a 345
	Servicios de directorio y portales.....	346 a 348

Anexos

- I. Lista de los gobiernos, organizaciones y personas que han participado y presentado comentarios oficiales
- II. Partes Contratantes de los tratados internacionales pertinentes sobre propiedad intelectual
- III. Resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud sobre denominaciones comunes para sustancias farmacéuticas
- IV. Procedimiento de Selección de Denominaciones Comunes Internacionales Recomendadas para las Sustancias Farmacéuticas, de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
- V. Estudios presentados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (EFPIA) sobre DCI registradas como nombres de dominio
- VI. Ejemplos de casos tramitados por la OMPI relativos a nombres de persona registrados como nombres de dominio
- VII. Registros internacionales de denominaciones de origen en virtud del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional
- VIII. Estudio presentado por la Federación de Sindicatos de Productores de Châteauneuf du Pape sobre indicaciones geográficas reivindicadas y variedades de vino que han sido registradas como nombres de dominio
- IX. Ejemplos presentados por el Instituto Nacional de Denominaciones de Origen (INAO) de denominaciones de origen reivindicadas que han sido registradas como nombres de dominio
- X. Ejemplos de denominaciones de origen registradas como tales en virtud del Arreglo de Lisboa que han sido registradas a su vez como nombres de dominio
- XI. Ejemplos de posibles indicaciones geográficas registradas como nombres de dominio
- XII. Ejemplos de nombres de países registrados como nombres de dominio
- XIII. Ejemplos de nombres de ciudades registrados como nombres de dominio
- XIV. Ejemplos de nombres de pueblos indígenas registrados como nombres de dominio
- XV. Cuestionario de la OMPI sobre nombres comerciales y Resumen de las respuestas

RESUMEN

El Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet comenzó a instancias de los Estados miembros de la OMPI. En el Primer Proceso de la OMPI, se investigó la interfaz entre las marcas y los nombres de dominio de Internet, y se recomendó el establecimiento de un procedimiento uniforme de solución de controversias que tratase las controversias relativas al registro y uso de mala fe de marcas como nombres de dominio, práctica conocida como “ciberocupación”. La Política Uniforme de Solución de Controversias relativas a Nombres de Dominio (la “Política Uniforme”), adoptada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) como consecuencia del Primer Proceso de la OMPI, ha demostrado ser un mecanismo internacional eficaz, rentable y sensible a las circunstancias particulares del sistema de nombres de dominio (DNS) como sistema mundial de direcciones. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, como prestador principal de servicios en virtud de la Política Uniforme, había recibido en el momento de publicar el presente informe, más de 3.000 demandas presentadas en el marco de dicha Política, de las cuales más del 80% han sido resueltas.

El Segundo Proceso de la OMPI se ocupa de una serie de identificadores distintos de las marcas y su objetivo es examinar el registro y uso de mala fe y engañoso de esos identificadores como nombres de dominio. Esos otros identificadores, que constituyen la base de los sistemas de nomenclatura utilizados en el mundo real o físico, son:

- las Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) para las sustancias farmacéuticas, un sistema de nomenclatura basado en el consenso y utilizado en el sector sanitario con el fin de crear nombres genéricos para las sustancias farmacéuticas sobre las que no pesan derechos de propiedad y no están sometidas a control;
- los nombres y acrónimos de organizaciones internacionales intergubernamentales (OII);
- los nombres de persona;
- los identificadores geográficos, como las indicaciones de procedencia utilizadas en productos, las indicaciones geográficas y otros términos geográficos;
- los nombres comerciales, que son los nombres utilizados por las empresas para identificarse.

El marco jurídico internacional para la protección de estos identificadores no está tan desarrollado como el de la protección de marcas. En algunos casos, por ejemplo, las indicaciones geográficas y los nombres comerciales, existen elementos de protección internacional, pero no conforman un sistema completo que se aplique uniformemente en todo el mundo. En otros casos, por ejemplo los nombres de persona y los de lugares geográficos, como las ciudades, utilizados fuera del contexto comercial, no existen elementos precisos de un marco internacional.

El Informe llega a la conclusión de que existen indicios considerables del registro y uso de los identificadores examinados en dicho Informe como nombres de dominio por personas que quizás no estén debidamente autorizadas a utilizarlos. Además, sobre la base de los comentarios recibidos por la OMPI durante el proceso previo a la elaboración del Informe, no cabe duda de que el registro de esos identificadores como nombres de dominio por ese tipo de personas ha causado gran malestar. Por ejemplo, muchas de las personas que formularon observaciones consideraron que es inaceptable el registro de nombres de personalidades políticas, científicas o religiosas, o nombres de países, ciudades o poblaciones indígenas, como nombres de dominio por personas que no guardan ninguna relación con esas personas, lugares o poblaciones.

La posibilidad de registrar esos identificadores como nombres de dominio es una consecuencia de la naturaleza del sistema altamente automatizado y eficaz utilizado para el registro de nombres de dominio, que se aplica siguiendo el orden de llegada de las solicitudes, y que no prevé ninguna preselección de las solicitudes de nombres de dominio. Se trata del mismo sistema que también ha permitido el enorme aumento del uso de Internet, al mismo tiempo que ha constituido un medio de mantener la conectividad universal a Internet.

Aunque es preciso reconocer que ha causado gran malestar el registro y el uso de los identificadores analizados en el presente Informe por partes que no guardan relación con ellos, también deben admitirse las deficiencias del marco jurídico internacional actual. La comunidad internacional debe decidir si desea abordar alguna de estas deficiencias a fin de

establecer una base jurídica adecuada para ocuparse de las prácticas que puedan considerarse inaceptables. En el Capítulo 2 del Informe se presentan sucintamente los instrumentos de que dispone la comunidad internacional a tal fin, como por ejemplo, la autorreglamentación, la incorporación de prácticas contractuales en el sistema de nombres de dominio, lo que permite a la ICANN aplicar determinadas normas uniformes con respecto a los registros, los registradores y los solicitantes de nombres de dominio, y el instrumento más tradicional del tratado. Estos instrumentos no son independientes, sino que pueden combinarse entre ellos. Así pues, la Política Uniforme es una aplicación, a través de las relaciones contractuales que configuran el sistema de la ICANN, de las normas para la protección de marcas que han sido establecidas en tratados de gran aceptación. La comunidad internacional deberá elegir no sólo si desea crear nuevas normas para tratar cualquiera de los identificadores examinados en el presente Informe, sino también cómo desea elaborar esas normas y aplicarlas.

Las conclusiones y recomendaciones concretas relativas a los distintos identificadores estudiados en el presente Informe son:

i) Con respecto a las *DCI*, que se examinan en el Capítulo 3 del Informe, se recomienda la creación de un mecanismo simple que proteja a las DCI del registro de nombres de dominio idénticos. El mecanismo permitiría a cualquier parte interesada notificar a la OMPI que el registro de un nombre de dominio es idéntico a una DCI, momento a partir del cual la OMPI, conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud (OMS), verificaría la semejanza entre el nombre de dominio y la DCI y se la notificaría a la ICANN que, a su vez, notificaría al registrador que el registro de nombre de dominio que realizó debe suprimirse.

ii) Con respecto a los *nombres y acrónimos de las OII*, que se examinan en el Capítulo 4 del Informe, se recomienda que los Estados, en tanto que miembros de las OII, deberían obrar para establecer un procedimiento administrativo de solución de controversias, similar a la Política Uniforme, en virtud del cual una OII pueda denunciar que un nombre de dominio coincide con el nombre o la sigla de la OII o que induce a confusión, que su registro

carece de justificación jurídica y que puede dar lugar a una asociación errónea entre el titular del registro de nombre de dominio y la OII en cuestión.

iii) En cuanto a los *nombres de persona*, que se tratan en el Capítulo 5 del Informe, se concluyó que no existen normas internacionales vigentes que se ocupen de su protección, y que los sistemas jurídicos nacionales prevén una gran diversidad de enfoques jurídicos con respecto a esa protección. Se reconoce que constituye una ofensa el registro de nombres de persona como nombres de dominio por terceros no relacionados con las personas en cuestión, y se da a entender que la comunidad internacional debe decidir si desea elaborar un medio de protección de los nombres de persona contra el registro abusivo de nombres de dominio.

iv) En el caso de los *identificadores geográficos*, que se tratan en el Capítulo 6, se reconoce la existencia de determinadas normas en el ámbito internacional que prohíben las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos y que protegen las indicaciones geográficas, o los nombres de lugares geográficos con los que se asocian productos que tienen características particulares de dicho lugar. No obstante, estas normas se aplican al comercio y puede ser necesaria una adaptación para tratar la gama de problemas percibidos y que están relacionados con el uso indebido de indicaciones geográficas en el sistema de nombres de dominio. Además, la falta de una lista internacional de indicaciones geográficas concertada plantearía problemas importantes en la aplicación de la Política Uniforme en este ámbito debido a la necesidad de hacer elecciones difíciles con respecto al derecho aplicable. Se da a entender que el marco internacional en este ámbito debe progresar antes de disponer de una solución adecuada para el uso indebido de las indicaciones geográficas en el sistema de nombres de dominio. Con respecto a otros términos geográficos, en el Informe se presentan numerosas pruebas del registro generalizado de nombres de países, lugares dentro de países y poblaciones indígenas como nombres de dominio por parte de personas que no guardan relación con esos países, lugares o poblaciones. Sin embargo, estos ámbitos no quedan cubiertos por las legislaciones internacionales vigentes y debe tomarse una decisión sobre si debería elaborarse una legislación al respecto.

v) Con respecto a los *nombres comerciales*, abordados en el Capítulo 7, la situación es similar al de las indicaciones geográficas, ya que existen ciertas normas internacionales para la protección de nombres comerciales, pero se dan problemas fundamentales en la identificación, entre los distintos enfoques nacionales, de lo que constituye un nombre comercial que pueda protegerse y, por consiguiente, para evitar que tengan que tomarse decisiones sumamente complejas con respecto al derecho aplicable. Se recomienda que en este ámbito no se tome ninguna medida.

1. EL MANDATO Y SU CONTEXTO

1. El 28 de junio de 2000, el Director General de la OMPI recibió una solicitud en nombre de 19 Estados miembros de dicha organización para que formulara, mediante un proceso consultivo, recomendaciones sobre cómo atajar “el uso de mala fe, abusivo, o con fines de inducir a error o engaño”, en el contexto del sistema de nombres de dominio de Internet (DNS), de identificadores que constituyen la base de ciertos sistemas de nomenclatura empleados en el mundo real o no virtual.¹ Los identificadores a los que se hacía referencia eran los siguientes:

- nombres de persona;
- Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) para sustancias farmacéuticas;
- nombres de organizaciones internacionales intergubernamentales;
- indicaciones geográficas, términos geográficos o indicaciones de procedencia; y
- nombres comerciales.

Acto seguido, la solicitud obtuvo el respaldo de la Asamblea General de la OMPI, órgano constituyente de los Estados miembros de la Organización.²

2. En dicha solicitud se establecían tres criterios para guiar las labores de la OMPI:

- i) en primer término, se especificaba que al llevar a cabo este estudio debía “aprovecharse plenamente la labor efectuada por la OMPI hasta el momento”
- ii) en segundo término, seguir “de cerca los debates en curso”; y
- iii) en último término, iniciar “un proceso de consultas con los Miembros de la OMPI y todas las partes interesadas”.

LABOR ANTERIOR DE LA OMPI

3. En junio de 1998, la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA), un organismo que depende del Departamento de Comercio de los Estados Unidos,

hizo pública su *Declaración de política sobre la gestión de los nombres y direcciones de Internet* (el “Libro Blanco”).³ En el citado documento se abogaba por la creación de una nueva corporación privada y sin ánimo de lucro cuya misión se pretendía que consistiera en coordinar determinadas funciones del sistema de nombres de dominio en beneficio del conjunto de la comunidad de Internet. Tras la publicación del Libro Blanco, se inició un proceso que culminó en la fundación de la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN), una corporación sin ánimo de lucro establecida de conformidad con las leyes del Estado de California, en los Estados Unidos de América. El Estatuto de la ICANN, así como los documentos sobre las diferentes reuniones que ha organizado y las actividades que ha llevado a cabo, pueden consultarse en su sitio Web, www.icann.org.

4. Para dar respuesta a la publicidad y preocupación crecientes sobre la interfaz entre los nombres de dominio y las marcas, además de a la falta de una definición que explicara la relación entre estos dos tipos de identificadores, en el Libro Blanco se analizaron diversas cuestiones de propiedad intelectual. En particular, se afirmaba que el Gobierno de los Estados Unidos de América debía “buscar apoyos a escala internacional para solicitar a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) el inicio de un proceso equilibrado y transparente, en el que participen titulares de marcas y miembros de la comunidad de Internet que no sean titulares de marcas”, para formular recomendaciones sobre distintos aspectos de la interfaz entre los nombres de dominio y las marcas, entre otros objetivos para dar con un “enfoque uniforme destinado a solucionar las controversias entre las marcas y los nombres de dominio en las que desempeña un papel la piratería cibernética.”

5. Tras la publicación del Libro Blanco y obtener la aprobación de sus Estados miembros,⁴ la OMPI llevó a cabo entre julio de 1998 y abril de 1999 un proceso de consultas completo e intensivo con la intención de formular recomendaciones sobre los asuntos que se le había pedido abordar.

6. Para llevar a cabo el Proceso de la OMPI, conocido como Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, se combinaron las consultas por Internet y en formato

escrito, además de celebrarse 17 reuniones en 14 países. Mediante tres solicitudes de comentarios (RFC), se pidió que participaran en el Proceso a gobiernos, organizaciones intergubernamentales, asociaciones profesionales e industriales, empresas y particulares. Se recibieron respuestas por parte de 40 Estados, 6 organizaciones intergubernamentales, 72 organizaciones no gubernamentales en representación de diversos intereses profesionales, industriales u otros intereses especiales, 181 empresas y despachos de abogados y 182 particulares.

7. El Informe sobre el Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, titulado *La gestión de los nombres y direcciones de Internet: cuestiones de propiedad intelectual*,⁵ fue publicado el 30 de abril de 1999. En dicho informe se formulaban una serie de recomendaciones, la principal de las cuales consistía en proponer la creación de una política uniforme de solución de controversias y de un procedimiento para solucionar controversias derivadas del supuesto uso abusivo de mala fe y deliberado de marcas mediante el registro de nombres de dominio en los dominios de nivel superior genéricos (gTLD) .com, .net y .org.

La política uniforme de solución de controversias en materia de gTLD

8. Tras la publicación del Informe del Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet y después de llevar a cabo diversas consultas de conformidad con el Estatuto de la ICANN, dicha organización adoptó en agosto de 1999 la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (denominada en adelante “la Política Uniforme”), instrumento que entró en vigor para los gTLD .com, .net y .org el 1 de diciembre de 1999 y el 1 de enero de 2000 (la política fue introducida por los registradores de forma paulatina en torno a ambas fechas).

9. La Política Uniforme constituye un procedimiento de solución de controversias con arreglo al cual el demandante puede tratar de obtener la transferencia o anulación de un nombre de dominio registrado en los gTLD .com, .net o .org basándose en que i) el nombre de dominio es idéntico o puede inducir a confusión respecto de una marca sobre la cual el

demandante cuenta con derechos adquiridos; ii) el titular del nombre de dominio no cuenta con derechos ni intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y iii) el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe. La Política es un procedimiento preceptivo al que debe someterse toda persona o entidad que solicite el registro de un nombre de dominio en los gTLD .com, .net o .org, ya que cabe la posibilidad de que se presente una demanda relativa a dicho registro.

10. La ICANN ha acreditado a cuatro proveedores de servicios de solución de controversias para que tramiten las disputas surgidas al amparo de la Política Uniforme: el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, el Foro Nacional de Arbitraje, *e-Resolution* y el Instituto de Solución de Controversias CPR. Los registradores acreditados por la ICANN para efectuar registros en los dominios .com, .net o .org tienen la obligación de aplicar las resoluciones dictadas por los grupos de expertos en virtud del procedimiento de solución de controversias.

11. Desde la entrada en vigor de la Política Uniforme el 1 de diciembre de 1999 hasta finales de julio de 2001, se han incoado 4.155 casos con arreglo a la misma. De éstos, 2.821 han sido tramitados por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

12. La Política Uniforme ha demostrado ser un instrumento eficaz y rentable para resolver controversias derivadas del uso abusivo deliberado y de mala fe de marcas mediante el registro y la utilización de nombres de dominio en los gTLD. De los 2.821 casos sometidos ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, se han resuelto un 88%. El costo de iniciar un procedimiento ante el Centro de la OMPI asciende a 1.500 dólares de los Estados Unidos y las partes suelen conocer la resolución en un plazo de 50 días desde el inicio del procedimiento.⁶ La Política ha logrado atraer a participantes de todo el ámbito internacional, como prueba el hecho de que los demandantes procedan de 85 países.

DEBATES EN CURSO

13. Cabe contemplar una serie de “debates en curso” o acontecimientos que podrían repercutir, ya sea directa o indirectamente, en la Política Uniforme y en las distintas cuestiones sobre las que se ha llamado a la OMPI a pronunciarse en relación con la interfaz entre los nombres de dominio y determinados identificadores distintos a las marcas.

Revisión de la Política Uniforme

14. El Estatuto de la ICANN⁷ prevé la existencia de tres organismos consultivos conocidos como “organizaciones de apoyo” (Artículo 6, Sección 1.a)). Las mismas actúan como “organismos consultivos de la Junta [de Directores] y su principal responsabilidad consiste en desarrollar y recomendar políticas sustantivas en lo relativo a las cuestiones que recaigan en el ámbito de sus respectivas competencias” (Artículo VI, Sección 2.b)). Son la Organización de Apoyo de Direcciones, el Organismo de Apoyo en materia de Nombres de Dominio y la Organización de Apoyo de Protocolos.

15. La responsabilidad del Organismo de Apoyo en materia de Nombres de Dominio (DNSO) consiste en asesorar a la Junta “en lo referente a cuestiones políticas relativas al sistema de nombres de dominio” (Artículo VI-B, Sección 1.a)). El ámbito de los citados asuntos políticos no es de naturaleza ilimitada, sino que se restringe a lo estipulado en los Estatutos de la ICANN,⁸ en los que se declaran los propósitos y funciones de dicha organización (de este modo, por ejemplo, no se incluyen cuestiones tales como la tributación o el derecho penal). La DNSO cuenta con dos órganos, el Consejo de Nombres, formado por representantes de las distintas “circunscripciones”, y la Asamblea General, formada por “todos los particulares y entidades interesados” (Artículo VI-B, Sección 1.b)).

16. Las circunscripciones del Consejo de Nombres del DNSO “se organizan de forma autónoma” y “determinan sus propios criterios en cuanto a la participación” (Artículo VI-B, Sección 3.a)). Se trata de siete, a saber: registros de ccTLD; entidades comerciales y mercantiles; registros de gTLD; proveedores de conexión y proveedores de servicios (PSI)

de Internet; titulares de nombres de dominio de naturaleza no comercial; registradores; y titulares de marcas u otras partes interesadas en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual o en medidas contra la falsificación (Artículo VI-B, Sección 3.b)).

17. El programa de trabajo para guiar las labores del Consejo de Nombres del DNSO en el período 2001-2002⁹ incluye entre sus objetivos los siguientes dos puntos relativos a la Política Uniforme:

“Política Uniforme de Solución de Controversias.

a) Revisar y evaluar la Política Uniforme de Solución de Controversias y formular propuestas sobre posibles modificaciones de la misma para su posterior consideración por parte de la Junta de la ICANN.

b) Considerar la necesidad de efectuar nuevas revisiones a la luz del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio (WIPO2 RFC-2) llevado a cabo entre 2000 y 2001 y que analiza cuestiones relativas a los nombres de dominio y otros derechos de propiedad intelectual distintos a los relacionados con las marcas.”

Las deliberaciones sobre los puntos recién mencionados se encuentran tan solo en sus etapas iniciales, pero sin duda influirán tanto en el actual funcionamiento de la Política Uniforme como en cualquier modificación futura que se introduzca en la misma a la luz del presente Informe de la OMPI.

ccTLD

18. Paralelamente a la solicitud recibida por la OMPI, a la que se hace referencia en el párrafo 1 y que dio inicio a un proceso cuyo colofón es la publicación del presente Informe de la OMPI, los mismos 19 Estados miembros hicieron llegar a la Organización una solicitud para “desarrollar, con el fin de facilitar la labor de los administradores de ccTLD, un conjunto de directrices facultativas para la elaboración de prácticas y políticas destinadas a detener el

registro de mala fe y abusivo de nombres protegidos y solucionar las controversias que pudieran surgir al respecto.”¹⁰ Esta segunda solicitud obtuvo también el respaldo de la Asamblea General de la OMPI.¹¹

19. Los ccTLD son los dominios de nivel superior que se corresponden con los códigos de dos letras extraídos esencialmente de la Norma 3166 de la Organización Internacional para la Normalización (ISO). De acuerdo con la segunda solicitud recibida por la OMPI, la Organización puso en marcha un programa dedicado a los ccTLD, que consistió en una serie de consultas y en la celebración de una conferencia internacional en Ginebra el 20 de febrero de 2001. Dicho programa culminó en la publicación de las *Prácticas óptimas de la OMPI sobre la prevención y solución de controversias en materia de propiedad intelectual relacionadas con los ccTLD*.¹²

20. Hasta la fecha, veintidós administradores de ccTLD han adoptado la Política Uniforme en los dominios que gestionan. A saber, .AC (Isla de la Ascensión), .AG (Antigua y Barbuda), .AS (Samoa Americana), .BS (Bahamas), .BZ (Belice), .CY (Chipre), .EC (Ecuador), .FJ (Fiji), .GT (Guatemala), .LA (República Democrática Popular Lao), .MX (México), .NA (Namibia), .NU (Niue), .PA (Panamá), .PH (Filipinas), .PN (Isla Pitcairn), .RO (Rumania), .SH (Santa Elena), .TT (Trinidad y Tabago), .TV (Tuvalu), .VE (Venezuela), y .WS (Samoa Occidental). Por el momento, se han presentado 46 casos ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI relativos a registros de nombres de dominio en los ccTLD citados anteriormente.

21. La OMPI sigue trabajando junto a los administradores de ccTLD para asesorarles sobre la protección de la propiedad intelectual en los dominios que gestionan. Esta labor de asesoramiento tomará en consideración, en el futuro, las recomendaciones contenidas en el presente Informe de la OMPI y las respuestas que susciten las mismas por parte de los Estados miembros de la Organización y la comunidad de Internet.

Nombres de dominio plurilingües

22. En la actualidad, los miembros de la comunidad de Internet se esfuerzan para lograr que los nombres de dominio estén disponibles en alfabetos no romanos o no compatibles con ASCII, tales como el arábigo, el chino, el cirílico, el japonés o el coreano.

23. El Grupo de Tareas sobre Ingeniería de Internet (IETF) ha creado el Grupo de Trabajo sobre Nombres de Dominio Plurilingües, cuyo objetivo consiste en “especificar los requisitos para el acceso a nombres de dominio plurilingües y un protocolo de busca de normas que se base en tales requisitos.”¹³ Según la carta de dicho grupo de trabajo, uno de los “requisitos fundamentales de nuestra labor consiste en no entorpecer el actual uso y funcionamiento del sistema de nombres de dominio y hacer que el mismo continúe permitiendo a cualquier sistema en cualquier lugar la conversión de cualquier nombre de dominio.” Este grupo de trabajo todavía no ha finalizado su labor.

24. *VeriSign Global Registry Services* (VeriSign GRS), una de las compañías punteras en la prestación de servicios de registro de nombres de dominio y de apoyo a la estructura del sistema de nombres de dominio (DNS), ha puesto en marcha el Banco de Pruebas para Nombres de Dominio Plurilingües.¹⁴ Según el “Documento de información general sobre la conversión de nombres de dominio plurilingües” de VeriSign GRS,¹⁵ el objetivo del banco de pruebas consiste en garantizar la adhesión al principio de una sola ruta para el DNS propugnado por el Consejo de Arquitectura de Internet (IAB) y que se sigan respetando las normas que se elaboran de forma evolutiva en el seno del Grupo de Trabajo sobre Nombres de Dominio Plurilingües del Grupo de Tareas sobre Ingeniería de Internet (IETF).” El citado banco de pruebas ha entrado en la etapa de conversión a caracteres no romanos de los nombres de dominio que ha registrado.

25. El 25 de setiembre de 2000, la Junta de la ICANN adoptó una resolución en la que se reconoce “la importancia de que Internet evolucione para resultar más accesible a aquellos que no utilizan el conjunto de caracteres ASCII”, y se hace hincapié en que “la mundialización del sistema de nombres de dominio de Internet debe lograrse a través de

normas abiertas, no patentadas, compatibles al máximo con el actual modelo de punto a punto que impera en Internet y que mantengan un sistema único y mundial de asignación de nombres en un espacio público de nombres basado en la conversión universal.¹⁶ En su reunión del 13 de marzo de 2001, la Junta de la ICANN adoptó una resolución por la cual se creó un grupo de trabajo interno con el objetivo de “tomar nota de los distintos esfuerzos de mundialización y de los asuntos que emanen de los mismos, con el fin de entablar un diálogo con los expertos en cuestiones técnicas y demás participantes en los esfuerzos y formular recomendaciones apropiadas para su posterior consideración por la Junta.”¹⁷ El Grupo de Trabajo Interno (IDN) de la ICANN no ha finalizado aún su labor.

26. La Política Uniforme se aplica a todos los registros de nombres de dominio en los gTLD .com, .net y .org, incluso en el supuesto de que los mismos se lleven a cabo en caracteres no romanos o no compatibles con ASCII. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ha recibido hasta la fecha 15 casos al amparo de la Política Uniforme relativos a registros de nombres de dominio plurilingües efectuados en el contexto del Banco de Pruebas para Nombres de Dominio Plurilingües de VeriSign GRS. Tales casos tienen que ver con nombres de dominio en chino, japonés, noruego (æ), alemán (ö) y francés (é). Se ha llegado a una resolución en 7 de los 15 casos incoados.

27. La mundialización de los nombres de dominio constituye sin duda alguna un acontecimiento de gran importancia para el sistema que, inevitablemente, tendrá implicaciones para la propiedad intelectual. El problema de las marcas en conflicto en diferentes idiomas y alfabetos es hartamente conocido por la comunidad del derecho de marcas, que cuenta con una dilatada experiencia en cuanto al registro de marcas en los diferentes idiomas y alfabetos que existen en el mundo. No obstante, cabe esperar que la introducción de nombres de dominio plurilingües añada nuevas dimensiones al problema de los identificadores en conflicto en los diferentes idiomas y alfabetos, que se unen a los que ya se padecen con respecto de los registros de marcas en conflicto. Es probable que entre estas nuevas dimensiones encontremos la evaluación de la importancia de la similitud fonética en el contexto de un medio esencialmente visual o textual, la rapidez y el costo relativamente bajo con los que se puede obtener el registro de un nombre de dominio en comparación con el de

una marca, y el carácter automatizado de los registros de nombres de dominio en contraste con el proceso de examen que precede al de una marca.

Los nuevos gTLD

28. En la reunión celebrada el 16 de noviembre de 2000,¹⁸ la Junta de la ICANN seleccionó los siguientes siete nuevos dominios de nivel superior para su posterior introducción: .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name y .pro. La selección se llevó a cabo tras un proceso dirigido por la ICANN que constó de la publicación de los criterios para evaluar las propuestas de nuevos TLD, la petición de solicitudes, la publicación de fragmentos no confidenciales de las 47 solicitudes recibidas, un período de comentarios abierto al público y la divulgación de un informe en el que se evaluaban las solicitudes recibidas.

29. Los siete nuevos gTLD se dividen en dos categorías: i) TLD “no patrocinados”, de los que se pretende que sean relativamente amplios y funcionen con arreglo a las políticas establecidas directamente por “la comunidad mundial de Internet mediante el proceso de la ICANN”,¹⁹ y ii) TLD “patrocinados”, cada uno de los cuales se pretende que sea “un TLD especializado cuya organización patrocinadora represente al segmento de la comunidad más afectado por los asuntos relativos al TLD en cuestión.”²⁰ En el siguiente cuadro se facilitan detalles sobre el nombre, la naturaleza, el propósito y el administrador del Registro de cada uno de los siete nuevos gTLD.

Cuadro 1
Nuevos gTLD

TLD	Naturaleza	Propósito	Administrador del Registro
.aero	Patrocinado	Industria del transporte aéreo	Société internationale de télécommunications aéronautiques, SC (SITA)
.biz	No patrocinado	Empresas	NeuLevel, Inc.
.coop	Patrocinado	Cooperativas	Asociación Nacional de Negocios Cooperativos (NCBA)
.info	No patrocinado	Uso no restringido	Afilias, LLC
.museum	Patrocinado	Museos	Museum Domain Management Association (MuseDoma)
.name	No patrocinado	Particulares	Global Name Registry Ltd.
.pro	No patrocinado	Contables, abogados y médicos	RegistryPro Ltd.

30. Los TLD no patrocinados llevarán a cabo sus actividades mediante “acuerdos de registro” sellados con la ICANN. Se ha negociado un tipo común de acuerdo básico con todos y cada uno de los Registros de TLD no patrocinados surgidos de la selección. Actualmente, se llevan a cabo negociaciones para llegar a un acuerdo con las organizaciones vinculadas a los tres TLD patrocinados.

31. El calendario para la introducción de los nuevos gTLD aún no se ha completado. Dos de los nuevos gTLD han anunciado la fecha de inicio de sus actividades para el público general, a saber, .info, que se introducirá el 19 de setiembre de 2001²¹, y .biz, que iniciará sus actividades el 1 de octubre de 2001.²² Las fechas para el inicio de la actividad en los otros gTLD de nueva aparición se harán públicas a su debido tiempo. La OMPI ha estado trabajando junto a los responsables de los Registros de los nuevos gTLD para asesorarles y

prestarles asistencia en lo referente a las políticas de solución de controversias más apropiadas.²³

32. *Consideraciones en materia de propiedad intelectual.* Uno de los cometidos del Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet consistió en evaluar los efectos que pudiera tener la introducción de nuevos gTLD y de procedimientos de solución de controversias para los titulares de marcas o de otros derechos de propiedad intelectual.²⁴ El Informe del citado proceso llegó a la conclusión de que, sin perjuicio de la aplicación de las recomendaciones contenidas en el Informe, se estimaba posible la creación de nuevos gTLD “siempre y cuando la introducción se lleve a cabo de manera pausada y controlada y se tome en consideración la eficacia de las nuevas prácticas y procedimientos propuestos a la hora de resolver los problemas existentes.”²⁵

33. Se espera que la totalidad de los cuatro nuevos gTLD no patrocinados apliquen la Política Uniforme. Por añadidura, se espera que tres de los mismos, .biz, .name y .pro adopten un procedimiento de solución de controversias con el objetivo de que se respete el propósito restrictivo que rige estos dominios (registro de empresas en .biz, de particulares en .name y de contables, abogados y médicos en .pro). Las políticas de solución de controversias que tienen la intención de aplicar los nuevos gTLD patrocinados se encuentran en su fase de desarrollo, pero se espera que aborden cuestiones como la violación de mala fe de los derechos de propiedad intelectual y el cumplimiento de las condiciones restrictivas que rigen el propósito de los nuevos gTLD.

34. Además de la Política Uniforme y otras políticas de solución de controversias que regirán las actividades en los Registros abiertos, los primeros dos gTLD que aparecerán en línea han adoptado procedimientos destinados a minimizar el uso abusivo de mala fe de los derechos de marcas durante la fase inicial de las operaciones de registro. .info dispone de un período de arranque (del 25 de julio al 28 de agosto de 2001) durante el cual los titulares de marcas tienen la posibilidad de registrar el nombre exacto de su marca como nombre de dominio en .info. Al período de arranque le seguirá otro durante el que se aplicará la Política de Impugnación de Registros efectuados en el Período de Arranque, según la cual una persona

puede impugnar un registro efectuado durante esta etapa partiendo de que el mismo no cumple los requisitos para llevarse a cabo durante dicho período (por ejemplo, el nombre de dominio no es idéntico a la marca reivindicada en su favor).²⁶ Asimismo, responsables de Afiliadas, el registro para .info, han anunciado que la compañía impugnará ciertos registros realizados durante el período de arranque cuya falsedad resulte obvia.²⁷ En el caso de .biz, el administrador del Registro, Neulevel, aplica un procedimiento mediante el cual el titular de una marca tiene la posibilidad de registrar una reivindicación con respecto de la misma. Si un tercero registra un nombre de dominio relacionado con la marca reivindicada, el titular de la misma recibirá una notificación en la que se le pone al corriente del registro efectuado. A continuación, el titular de la marca tendrá la oportunidad de impugnar el citado registro partiendo de que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

35. Resultaría precipitado, al encontrarnos en el inicio del proceso de introducción de los nuevos gTLD, evaluar las consecuencias, si las hubiera, que los mismos tendrán para la propiedad intelectual. La introducción de los nuevos gTLD estará expuesta a la supervisión de todas las partes interesadas y se analizará particularmente desde la perspectiva de la propiedad intelectual en lo referente a las siguientes cuestiones:

- i) la eficacia del período de arranque y demás procedimientos para reducir las violaciones de mala fe del derecho de marcas durante la etapa inicial de los nuevos gTLD;
- ii) el impacto que pueda tener la creciente diferenciación del sistema de nombres de dominio (DNS) sobre la interfaz entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual y la posibilidad de que la mayor segmentación en el DNS aumente las posibilidades para la diferenciación de marcas o bien haga crecer el número de problemas relacionados con la violación de mala fe de los derechos de propiedad intelectual mediante el registro de nombres de dominio;
- iii) la respuesta que den a la mayor diferenciación en el DNS los usuarios de Internet, los motores de búsqueda y los servicios de directorio; y
- iv) el diseño de servicios WHOIS en un sistema de nombres de dominio ampliado, y la interrelación de esos servicios.

Una sola raíz oficial

36. El sistema de nombres de dominio se basa en la existencia de una sola raíz oficial para garantizar la conexión universal a Internet. Tal y como declara el Consejo de Arquitectura de Internet (IAB):

“Para seguir siendo una red mundial, Internet requiere la existencia de un espacio de nombres público de naturaleza única a escala mundial. El espacio de nombres de dominio (DNS) es jerárquico y deriva de una sola raíz válida en todo el ámbito mundial. Este hecho constituye una limitación inherente al diseño del sistema. Por ende, la existencia de más de una raíz en el DNS público no resulta factible desde el punto de vista técnico. Dicha raíz única debe recibir la asistencia de un conjunto de servidores raíz coordinados entre sí y administrados por una sola autoridad de asignación de nombres.”²⁸

37. Ciertos administradores han llevado a cabo diversos intentos de establecer raíces alternativas. Algunos de estos intentos no se consideran dañinos por el hecho de que ora su naturaleza es meramente privada, y por lo tanto están aislados del espacio público de nombres de dominio, ora se trata de experimentos diseñados para no interferir en el funcionamiento del sistema de nombres de dominio (DNS). Otros son de índole comercial y pretenden prestar ayuda a los dominios de nivel superior para que puedan competir con la raíz única gestionada por la ICANN y, en este caso, se podría considerar que constituyen una amenaza en potencia para la estabilidad y la fiabilidad del DNS.

38. El 28 de mayo de 2001, la ICANN hizo público su “Proyecto de debate: una sola raíz oficial para el DNS”, a la espera de recibir comentarios sobre el mismo.²⁹ El 9 de julio de 2001, la misma organización publicó la tercera Política de Coordinación de Internet (ICP-3): “Una sola raíz oficial para el DNS.”³⁰ En este último instrumento, la ICANN deja constancia de su “compromiso con la existencia de una sola raíz pública oficial para el sistema de nombres de dominio de Internet y con la gestión de dicha raíz en beneficio del

interés público mediante la elaboración de políticas a través de procesos en los que participe la comunidad de Internet.”

39. Desde el prisma de la propiedad intelectual, las raíces alternativas hacen que surja la posibilidad de que se produzca una pérdida de cohesión en la aplicación de la Política Uniforme. Tal y como se describe en los párrafos 9 y 10 anteriores y en el Capítulo 2 del presente Informe, la Política supone un sistema contractual para la aplicación de las políticas de propiedad intelectual en el sistema de nombres de dominio. Las políticas de propiedad intelectual, tal y como se estipula en la Política, se aplican mediante los acuerdos de acreditación de registradores a los que se llega con la ICANN y mediante el contrato celebrado entre el solicitante de un nombre de dominio y el registrador, con arreglo al cual el titular del registro se compromete a someterse al procedimiento uniforme de solución de controversias en el supuesto de que una tercera parte impugne el citado registro. En la medida en que las raíces alternativas no forman parte del sistema contractual establecido por la ICANN, la aplicación de la Política Uniforme por parte de los administradores de estas raíces no está garantizada y depende de que éstos adopten la Política Uniforme u otra de características similares.³¹

Las palabras clave de Internet

40. Las palabras clave de Internet ofrecen la posibilidad de contar con un sistema de direccionamiento o navegación por sitios Web basado en el uso del lenguaje natural, sin prefijos técnicos como *http://* o *www.* ni sufijos relativos a los dominios de nivel superior tales como *.com*, *.net* o *.org*. Por lo general, las palabras clave llevan al usuario a un localizador uniforme de recursos (URL) y, en algunos casos, a direcciones de correo electrónico, al introducir éste las mismas en la barra de localización del buscador. A pesar de ser herramientas de navegación, también podemos considerar las palabras clave como identificadores virtuales y, como tales, afirmar que tienen implicaciones para la propiedad intelectual.

41. Las palabras clave no constituyen un sistema de encaminamiento que compita con el sistema de nombres de dominio, si no que más bien representan una capa de aplicación superpuesta en el mismo.

42. Varios servicios ofrecen la posibilidad de utilizar palabras clave, entre ellos CommonName Ltd.,³² Netscape³³ y RealNames Corporation.³⁴ También se pueden emplear en alfabetos distintos al romano.

43. Los proveedores de palabras clave ofrecen servicios de solución de controversias derivadas del uso abusivo deliberado y de mala fe de marcas valiéndose de este tipo de palabras.³⁵ La compatibilidad de dichos sistemas con la Política Uniforme es amplia. Sin embargo, los proveedores adoptan los mismos de forma voluntaria, ya que el sistema de la ICANN no les impone la obligación de aplicar la Política Uniforme o una política compatible con la misma.

44. A medida que aumenta la utilización de los sistemas de palabras clave en los navegadores y en los motores de búsqueda, es probable que también lo haga la posibilidad de que surjan conflictos entre este tipo de palabras y los derechos de propiedad intelectual. Dependiendo de la evolución de las palabras clave, de la respuesta de los usuarios y de la eficacia de los procedimientos voluntarios de solución de controversias, podría justificarse el llevar a cabo estudios más profundos sobre las dimensiones relativas a la propiedad intelectual de las palabras clave y de otros sistemas de direccionamiento superpuestos en el sistema de nombres de dominio.

EL PROCESO DE CONSULTAS EN EL SEGUNDO PROCESO DE LA OMPI RELATIVO A LOS NOMBRES DE DOMINIO

45. Tal y como se ha mencionado en el párrafo 2 anterior, en la solicitud dirigida a la OMPI, que supuso el inicio del proceso cuya culminación es el presente Informe, se pedía la celebración de “un proceso de consultas con los Miembros de la OMPI y todas las partes interesadas.”

46. Con el fin de llevar a cabo el proceso de consultas que se pedía en la solicitud, la OMPI adoptó una serie de procedimientos diseñados a partir de los utilizados en el Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet. De este modo, el Segundo Proceso también comprende tres etapas y las lenguas utilizadas son el inglés, el francés y el español.

47. En la primera fase se trató de definir con mayor precisión los asuntos que se iban a abordar durante el proceso, los procedimientos que se emplearían y el calendario. Con este propósito se publicó una solicitud de comentarios (WIPO2 RFC-1) el 10 de julio de 2000 y se fijó el plazo máximo de entrega de comentarios para el 15 de agosto de 2000.

48. La segunda fase del proceso consistió en tratar de recopilar comentarios y realizar consultas en relación con los asuntos definidos, tras considerar el contenido de las respuestas recibidas tras la publicación de WIPO2 RFC-1. Con este propósito, salió a la luz una segunda solicitud de comentarios (WIPO2 RFC-2) el 13 de octubre de 2000 y se fijó el plazo máximo de entrega de comentarios para el 29 de diciembre de 2000.

49. La tercera y última fase del proceso radicó en la publicación, el 12 de abril de 2001, de un Informe Provisional bajo el título *El Reconocimiento de los Derechos y el Uso de Nombres en el Sistema de Nombres de Dominio de Internet*.³⁶ Dicho Informe Provisional cobró la forma de una tercera solicitud de comentarios (WIPO2 RFC-3), con un plazo máximo para la presentación de respuestas fijado para el día 15 de junio de 2001.

50. Todas y cada una de las solicitudes de comentarios mencionadas anteriormente se publicaron en el sitio Web creado para contener la información relacionada con el Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet (<http://wipo2.wipo.int/process2/index.html>), además de aparecer en formato escrito. Asimismo, se envió la versión en papel a los gobiernos y oficinas de propiedad intelectual de los 177 Estados miembros de la OMPI, además de a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que gozan de la condición de observador en la OMPI.

51. Aparte de las consultas en formato escrito y por medio de Internet, la OMPI organizó, durante las postrimerías de 2000 y el inicio de 2001, una serie de reuniones en 10 ciudades de distintas partes del mundo. A continuación, en el cuadro 2, se facilitan detalles sobre el lugar donde se celebraron las reuniones y la participación en las mismas.

Cuadro 2
Consultas

Lugar	Fecha(s)	Participantes (aprox.)
São Paulo (Brasil)	2 y 3 de agosto de 2000	41
Chiang Mai (Tailandia)	3 y 4 de agosto de 2000	58
Ammán (Jordania)	18 a 20 de setiembre de 2000	100
Cracovia (Polonia)	25 y 26 de octubre de 2000	63
Bruselas (Bélgica)	23 de abril de 2001	34
Accra (Ghana)	26 de abril de 2001	98
Buenos Aires (Argentina)	10 de mayo de 2001	46
Melbourne (Australia)	24 de mayo de 2001	40
Washington, D.C. (EE.UU.)	29 de mayo de 2001	31
Valencia (España)	30 de mayo de 2001	19

52. En total, a lo largo del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, se logró que sometieran comentarios y que participaran en las reuniones 51 organismos gubernamentales de 28 países, 18 organizaciones y organismos intergubernamentales, 44 organizaciones no gubernamentales, 201 empresas y firmas profesionales y 184 particulares. En el Anexo I del presente Informe se ofrecen detalles sobre

los nombres de estas entidades y personas, así como sobre su participación en las distintas etapas del proceso.

PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO INFORME DE LA OMPI

53. En la solicitud que dio comienzo al Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet se señalaba que las “conclusiones y recomendaciones [del Proceso] deberían someterse al estudio de los Estados miembros de la OMPI, así como de las autoridades competentes en materia de Internet (incluida la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet).”³⁷ Teniendo en cuenta lo dicho, se presentará este Informe ante las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI durante la reunión que celebrarán entre el 24 de setiembre y el 3 de octubre de 2001. Del mismo modo, también se presentará ante la Junta de la ICANN. Además, se publicará en el sitio Web de la OMPI y se divulgará ampliamente en formato escrito.

¹ La solicitud estaba contenida en una carta remitida por el Ministro de Comunicaciones, Tecnologías de la Información y Artes del Gobierno de Australia con el apoyo de la Argentina, Australia, el Canadá, Dinamarca, Francia, los Estados Unidos de América y la Unión Europea. Se puede consultar un ejemplar de la carta en <http://wipo2.wipo.int/process2/rfc/letter.html>.

² Véanse los documentos de la OMPI WO/GA/26/3 y WO/GA/26/10, párr. 26.

³ Véase http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/6_5_98dns.htm.

⁴ Véanse los documentos A/33/4 y A/33/8 de la OMPI.

⁵ Se puede consultar el Informe en <http://wipo2.wipo.int/process1/report/finalreport.html> o, en su edición limitada en papel, solicitando un ejemplar a la OMPI.

⁶ Se puede consultar un análisis estadístico de los casos incoados al amparo de la Política Uniforme ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en el sitio del Centro: <http://www.arbiter.wipo.int/domains/statistics/index.html>.

⁷ Para consultar el Estatuto de la ICANN, modificado el 16 de julio de 2000, véase <http://www.icann.org/general/bylaws.htm>.

⁸ Véase <http://www.icann.org/general/articles.html>.

⁹ Véase <http://www.dnso.org/dnso/notes/2001/02.NCbusinessplan.html>.

¹⁰ La solicitud puede consultarse en <http://wipo2.wipo.int/process2/rfc/letter1.html>.

¹¹ Véanse los documentos de la OMPI WO/GA/26/3 y WO/GA/26/10, párr. 26.

¹² Se puede consultar en <http://ecommerce.wipo.int/domains/cctlds/bestpractices/index.html> o, en su edición limitada en papel, solicitando un ejemplar a la OMPI.

¹³ Véase el sitio Web del Grupo de Trabajo IDN del IETF en <http://www.i-d-n.net>.

[Continuación de la nota de la página anterior]

- 14 Véase <http://www.verisign-grs.com/idn/index.html>.
- 15 Véase http://www.verisign-grs.com/idn/Gen_Info_Paper.pdf.
- 16 Véase <http://www.icann.org/minutes/minutes-25sep00.htm>.
- 17 Véase <http://www.icann.org/committees/idn/>.
- 18 Véase [http://www.icann.org/minutes/prelim-report-16nov00.htm#Second Annual Meeting](http://www.icann.org/minutes/prelim-report-16nov00.htm#Second%20Annual%20Meeting).
- 19 Véase ICANN, “Programa para los nuevos TLD” en <http://www.icann.org/tlds/>.
- 20 *Ibid.*
- 21 Véase <http://www.afilias.info>.
- 22 Véase <http://www.neulevel.biz>.
- 23 Para obtener una información más detallada, véase
<http://arbiter.wipo.int/domains/gtld/newgtld.html>.
- 24 Véase OMPI, *La gestión de los nombres y direcciones de Internet: cuestiones de propiedad intelectual*, Capítulo 5, <http://wipo2.wipo.int/process1/report/finalreport.html>.
- 25 *Ibid.*, párr. 343.
- 26 Véanse, para más detalles, <http://www.afilias.info/faq/sunrise.html> y
<http://www.afilias.info/faq/sunrise-challenge-policy.html>.
- 27 Véase <http://www.icann.org/announcements/icann-pr14aug01.htm>.
- 28 Véase RFC 2826 “Comentario técnico del IAB sobre la raíz única del DNS”,
<http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2826.txt>.
- 29 Véase <http://www.icann.org/stockholm/unique-root-draft.htm>.
- 30 Véase <http://www.icann.org/icp/icp-3.htm>.
- 31 Por ejemplo, en new.net, que gestiona 20 gTLD ajenos al sistema de la ICANN, se aplica la Política Modelo para la Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, que prácticamente equivale a la Política Uniforme.
- 32 Véase <http://www.commonname.com>.
- 33 Véase <http://home.netscape.com/escapes/keywords/faq.html>.
- 34 Véase http://web.realnames.com/Virtual.asp?page=Eng_Corporate_Product_Faq.
- 35 Véanse <http://www.commonname.com/English/master.asp?asp=/English/LegalDocs/CommonNameDisputeResolutionPolicy.html> y
http://web.realnames.com/Virtual.asp?page=Eng_Policy_DisputeResolution.
- 36 Véase <http://wipo2.wipo.int/process2/rfc/rfc3/index.html>.
- 37 Véase <http://wipo2.wipo.int/process2/rfc/letter2.html>.

2. POSIBLES POLÍTICAS PARA UN MEDIO MUNDIAL

54. El sistema de nombres de dominio (DNS) ha traído consigo una serie de problemas, además de oportunidades, que quizá no tengan equivalente en la historia del sistema de propiedad intelectual. En cuanto a los problemas, surgen de la necesidad de que un sistema de direccionamiento tan técnico como el que nos concierne se adapte de forma espontánea y cumpla con funciones y propósitos que van más allá de los que se pensaron en el momento de su diseño. Además de constituir un sistema de encaminamiento estable, seguro y de sencilla utilización, ha motivado la aparición de identificadores que se usan, tanto en Internet como en contextos similares, con fines sociales, políticos, gubernamentales, culturales y comerciales. Por lo que se refiere a las oportunidades, vienen dadas por el diseño jerárquico del DNS y por las relaciones contractuales entre la ICANN, los Registros, registradores y titulares de nombres de dominio, mediante las cuales se logra aplicar una política común.

55. Se puede considerar que gracias a la Política Uniforme de Solución de Controversias se aprovechan de forma muy satisfactoria las oportunidades que brinda el diseño jerárquico del sistema de nombres de dominio (DNS), a pesar de que dicho instrumento jurídico no esté exento de críticas. En el Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet se analizan una serie de cuestiones de vasto alcance, que tienen que ver fundamentalmente con la interfaz entre los identificadores virtuales de los que hablamos y otros que se han utilizado tradicionalmente en determinados sistemas de nomenclatura del mundo real o no virtual. Algunos de éstos, como por ejemplo los que corresponden con las indicaciones geográficas o los nombres comerciales, se rigen por normas y principios jurídicos, mientras que otros se utilizan en contextos sociales, culturales o espirituales regulados por normas y principios propios que no son necesariamente de obligado cumplimiento, como en el caso de los nombres de países, pueblos o entidades geopolíticas. Para que Internet pueda desempeñar su papel como medio mundial, o para que el DNS sea un sistema mundial de direccionamiento, resulta imperativo el tomar en consideración la diversidad y la riqueza de nuestro mundo.

56. Antes de examinar en los próximos capítulos del presente Informe la situación actual en cuanto a los instrumentos jurídicos, políticas y prácticas que tienen que ver con las cuestiones recién tratadas, además de la conveniencia de actuar al respecto, tal vez sea pertinente analizar en primer lugar las opciones de que dispone la comunidad internacional en lo referente a la elaboración y aplicación de políticas de propiedad intelectual, en el supuesto que se optara por buscar una posible solución.

57. Al examinar las opciones disponibles en cuanto a la adopción y puesta en práctica de políticas, resulta útil recordar, en primer lugar, las características distintivas del medio en que se aplican las políticas de propiedad intelectual cuando se trata de nombres de dominio y, a continuación, las diferencias que existen entre dar efecto a políticas existentes y elaborar nuevas.

LAS CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DEL MEDIO

58. Existe un amplio consenso al afirmar que Internet plantea una serie de retos particulares para la elaboración y aplicación de políticas debido a sus características distintivas, de las que podemos destacar cuatro por su especial relevancia.

Un medio mundial

59. Internet es un medio mundial en varios sentidos. Se puede acceder desde cualquier lugar donde se cuente con la infraestructura de telecomunicaciones adecuada y, por consiguiente, sus usuarios son un reflejo real o potencial de la diversidad de la población mundial. Un nombre de dominio, ya se registre en un gTLD o en un ccTLD, otorga al titular una presencia mundial que permite contactar desde cualquier parte con la dirección en Internet con que corresponde. Estas posibilidades de conexión a escala universal suponen ciertas ventajas, ya que hacen de Internet un medio apropiado para el comercio internacional, los intercambios culturales, la expresión de opiniones políticas y la comunicación entre los miembros de la sociedad. Aunque menos citadas que las ventajas, también hay que tomar en consideración las responsabilidades que emanan de una presencia mundial y de contar con un

sitio Web al que se pueda acceder desde cualquier parte del mundo, dado que las relaciones virtuales suponen muchos menos riesgos que el contacto físico.

Un espacio mundial

60. Internet permite la existencia de un espacio para llevar a cabo actividades a escala mundial. Es cierto que éstas tienen relación con determinados territorios, como la ubicación del ordenador en el que se inicia la actividad, del servidor y del ordenador que tiene acceso a la misma, el lugar donde se encuentra el público al que va destinada o el público accidental que la reciba o sea capaz de recibirla, el espacio por el que viajan los mensajes, entre otros. No obstante, asignar una ubicación territorial a cada actividad efectuada en Internet constituye una ardua tarea a diferencia de lo que ocurre en el mundo no virtual. Este hecho contrasta con el fundamento tradicional de los sistemas políticos y jurídicos, según el cual los gobiernos y parlamentos elaboran políticas destinadas a aplicarse en el territorio sobre el que ejercen su autoridad y al que se restringen los derechos jurídicos que emanan de las mismas y su cumplimiento. El dilucidar quien ostenta la autoridad para adoptar políticas y garantizar que se respeten en un espacio mundial es una cuestión complicada para la que no existen soluciones sencillas.

Rapidez de penetración y evolución constante

61. Internet se ha caracterizado por la extrema rapidez de su adopción y por la gran aceptación que ha recibido. Se calcula que el número de usuarios ha pasado de varios millares en agosto de 1981 a 460 millones en 2001.¹ Así pues, un ritmo mucho más rápido que el del teléfono o la televisión.²

62. No sólo ha sido sumamente rápido el ritmo de adopción de Internet, lo mismo se puede afirmar en cuanto a la evolución de las tecnologías que emplea y de las políticas que rigen el sistema de nombres de dominio (DNS), tal y como se indica en el Capítulo 1. La distinción entre los gTLD y los ccTLD no es tan clara como podría sugerir la definición de tales categorías de dominios de nivel superior. El lenguaje que se usa en el DNS evoluciona de forma constante y, por otra parte, en la actualidad el espacio genérico de dominios de nivel

superior se encuentra en expansión y se están introduciendo nuevas formas de identificadores virtuales.

63. En este contexto, caracterizado por la rapidez de los cambios y del crecimiento de Internet, es comprensible que exista cierta preocupación sobre los posibles efectos negativos que pudiera acarrear una reglamentación de carácter estricto.

Multifuncionalidad

64. Como se ha señalado anteriormente, una gran variedad de personas utilizan Internet con propósitos muy diferentes. Todas las actividades del ser humano tienen cabida en dicho medio: investigación, ciencia, tecnología, comercio, ocio, cultura, entretenimiento, religión, política, pornografía, comportamientos insanos, entre otras. De aquí que otra empresa delicada consista en lograr la elaboración de políticas destinadas a regular uno de estos campos sin causar perjuicios a los legítimos intereses de los otros.

LA ELABORACIÓN DE LEGISLACIÓN FRENTE A SU APLICACIÓN

65. No está de más repasar algunas distinciones entre conceptos que forman parte del pensamiento teórico político y jurídico desde hace tiempo. En particular, se acepta comúnmente, en la teoría aunque no siempre se siga con facilidad en la práctica, la diferencia entre la elaboración de normas, una actividad de naturaleza legislativa, y su aplicación, empresa de índole ejecutiva. Legislar, al menos en las democracias liberales, corre a cargo de quienes han sido elegidos para representar a los miembros del territorio en el que se da efecto a determinada legislación. Por otro lado, de la función ejecutiva se encargan los organismos debidamente nombrados o constituidos.

66. El objetivo de la recomendación a la que se llegó gracias al Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, a saber, la creación de un procedimiento uniforme de solución de controversias, consistió esencialmente en dar con un instrumento, racional desde el punto de vista económico y efectivo, que plasmara una serie de principios

que gozan de una amplia aceptación tanto en las legislaciones nacionales como en el derecho internacional. La cooperación internacional en materia de marcas se inició hace ya cerca de 120 años, desde que en 1883 se celebrara el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (el Convenio de París). El resultado de este historial de colaboración es la relativa convergencia que se puede observar en las leyes de marcas a escala nacional, además de la existencia de un régimen jurídico de ámbito internacional bien definido por el que se rigen las marcas y que establecen el Convenio de París y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). Con la Política Uniforme no se pretende regular todos los aspectos de la interfaz entre las marcas y los nombres de dominio, sino simplemente aplicar el mínimo común denominador de los principios ampliamente aceptados a escala internacional en lo referente al uso abusivo de marcas. De esto se extrae que nuestra recomendación no tenía tanto que ver con el acto de legislar como con la eficaz puesta en práctica de la legislación ya existente dentro de un espacio multijurisdiccional y que traspasa territorios.

67. El Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet conlleva cuestiones más complicadas, ya que se pretende además realizar la distinción entre el Derecho positivo, o lo que es el Derecho, y el Derecho objetivo, o lo que debería de ser de acuerdo con la opinión más o menos extendida. Desde el punto de vista del Derecho positivo, tal y como queda demostrado en los capítulos siguientes, las cuestiones que deben abordarse en el presente Informe se dividen en tres categorías:

i) cuestiones respecto de las que existe una norma internacional clara que exige la protección de una materia determinada, pero con modalidades poco estructuradas para el reconocimiento internacional de la materia que debe estar protegida (por consiguiente, los legisladores nacionales deben definir con frecuencia el objeto de la protección). Dentro de esta categoría encontramos las indicaciones geográficas y los nombres comerciales.

ii) cuestiones para las que se cuenta con un marco internacional para la protección de la materia determinada, pero el mismo es incompleto o no es lo suficientemente preciso. En esta categoría se incluyen los nombres y acrónimos de las organizaciones internacionales

intergubernamentales y las denominaciones comunes internacionales (DCI) para sustancias farmacéuticas.

iii) cuestiones respecto de las cuales no existe ninguna norma internacional, por injusta que pueda ser esta ausencia. Se trata de los nombres de persona, los nombres de países y otros términos geográficos, geopolíticos o étnicos.

POSIBLES POLÍTICAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

68. La comunidad internacional dispone de tres modelos principales para seguir desarrollando y llevando a la práctica los derechos de propiedad intelectual en lo relativo a los nombres de dominio. A continuación se describen los mismos, junto con sus principales ventajas e inconvenientes. Cabe señalar que no se trata de alternativas excluyentes entre sí, sino que pueden usarse de forma conjunta con el fin de beneficiarse de las características positivas de cada uno de ellos y actuar de acuerdo con sus limitaciones. Si los miembros de la comunidad internacional desearan adoptar normas con respecto a las cuestiones que se analizan en los siguientes capítulos del presente Informe, deberían también decidir cuál es la mejor forma de elaborarlas y darles efecto.

La autorreglamentación

69. El primer modelo para la adopción y puesta en práctica de políticas de propiedad intelectual se basa en la autorreglamentación. Mediante el mismo, los Registros, en colaboración con el órgano de supervisión que tenga autoridad sobre ellos, elaboran y adoptan normas que velan por la protección de la propiedad intelectual en los dominios bajo su responsabilidad. La aplicación de dichas políticas se logra mediante los vínculos contractuales que rigen los registros efectuados en los dominios en cuestión. Por descontado, las citadas normas deben atenerse a la legislación vigente.

70. Hasta cierto punto, en algunas áreas de la interfaz entre los nombres de dominio y la propiedad intelectual ya se hace uso de este modelo. Los administradores de ccTLD no tienen

la obligación de aplicar la Política Uniforme, a pesar de que, como ya se ha indicado anteriormente (párrafos 18 a 21), 22 la han adoptado de forma voluntaria. Sin embargo, otros responsables de este tipo de dominios de nivel superior han optado por crear sus propios mecanismos y sistemas de solución de controversias para tratar el asunto de la violación deliberada y de mala fe de los derechos de propiedad intelectual mediante el registro de nombres de dominio, como es el caso de .uk.³ Aunque cabe la posibilidad de que las políticas que adopten mantengan un gran parecido con la Política Uniforme, nos encontramos ante un sistema independiente que no permite la acumulación de casos relativos a nombres registrados por una misma persona en dominios diferentes, algo que sí permite la Política Uniforme cuando coinciden las partes en conflicto.⁴ Por añadidura, como también se ha señalado con anterioridad (párrafos 28 a 31), los Registros encargados de administrar los nuevos gTLD están elaborando mecanismos de solución de controversias con respecto a la propiedad intelectual que difieren de la Política Uniforme, como por ejemplo la política de arranque o la política inicial utilizadas en .info y .biz. Por otra parte, también optan por la autorreglamentación los prestadores de servicios de nombres de dominio que gestionan raíces alternativas, además de los de palabras clave de Internet.

71. Las *ventajas* del modelo descrito son la relativa rapidez con que se elaboran y aplican las normas, además de su relativa flexibilidad cuando se trata, si fuera necesario, de modificar las mismas, característica esta muy positiva al encontrarnos ante un medio de rápida evolución. Además, un aspecto sumamente provechoso de las normativas respaldadas por un procedimiento de solución de controversias consiste en la rapidez y eficacia con que el Registro que las adopte puede garantizar su cumplimiento. En el caso de los administradores de ccTLD, otra ventaja es el mayor abanico de oportunidades con las que cuentan para adoptar normas específicas con el fin de adaptarse a las circunstancias locales.

72. Los *inconvenientes* de la autorreglamentación tienen que ver con el riesgo de que exista una falta de coherencia entre las políticas aplicadas en un espacio y un medio mundiales, lo cual conlleva la posibilidad de que las distintas normas entren en conflicto, de que aumente el costo del cumplimiento para los usuarios, ya que es probable que deban atenerse a una gran variedad de sistemas y normas, además de que aumenten las probabilidades de que éstos se vean inmersos en la confusión respecto de lo que es permisible y lo que no. Para ser eficaz,

este modelo también depende de la disciplina legislativa para limitar la creciente cantidad y diversidad de los instrumentos jurídicos vigentes que sirven para regular las distintas facetas de la interfaz entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual. Los Estados Unidos de América⁵ cuentan con legislación aplicable en este campo, en la Unión Europea se está considerando su adopción, existe un proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la propuesta de crear el dominio de nivel superior .eu⁶, y ya se ha considerado en diversos países, entre ellos Bélgica⁷ e Italia.⁸

El modelo contractual de la ICANN

73. En el momento presente, el segundo modelo a considerar lo pone en práctica en su mayor parte la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN). Se basa en el diseño jerárquico del sistema de nombres de dominio (DNS) que hace posible que se de efecto, mediante arreglos de naturaleza contractual, a normas comunes para regular la interfaz entre los nombres de dominio y la propiedad intelectual. La Política Uniforme ha sido adoptada y se aplica tomando lo dicho en consideración.

74. Las *ventajas* del modelo que nos concierne son la relativa rapidez con que se logra adoptar y dar efecto a las normas por las que se opta, junto con la relativa flexibilidad que ofrece cuando se quiere modificar estas últimas. Además, gracias a la obligación de adoptar la Política Uniforme, o normas afines, que se impone a los registradores y a las condiciones contractuales tipo que vinculan a éstos y a los solicitantes de nombres de dominio, el modelo de la ICANN cuenta con la gran cualidad de permitir el rápido y eficaz cumplimiento de las resoluciones que se dictan (al limitarse los remedios disponibles en virtud de la Política Uniforme a las medidas técnicas que puedan tomarse en el sistema de nombres de dominio, tales como la transferencia o la cancelación del registro). Asimismo, cuenta con la ventaja de garantizar la aplicación coherente de políticas en el espacio genérico de nivel superior. Por otra parte, aprovecha la pericia de los especialistas de la ICANN en la gestión del funcionamiento técnico del DNS, además de los procesos e instancias de toma de decisiones de dicha corporación, diseñados para alentar la participación de todos los interesados.

75. Los *inconvenientes* de este modelo provienen del mandato y del objetivo principal de la actividad de la ICANN, los cuales consisten en la coordinación y la administración técnicas de Internet y en lograr la estabilidad operativa de dicho medio. En el Artículo 3 del Estatuto de la ICANN se declara que la organización deberá perseguir “los fines públicos y benéficos consistentes en aliviar la carga de los gobiernos y fomentar el interés público en todo el mundo en cuanto a la estabilidad operativa de Internet mediante i) la coordinación al asignar los parámetros técnicos adecuados para mantener las posibilidades de conexión universal a Internet; ii) el cumplimiento y la supervisión de las funciones relacionadas con la coordinación del espacio de direcciones de protocolo de Internet (direcciones IP); iii) el cumplimiento y la supervisión de funciones relacionadas con la coordinación del sistema de nombres de dominio de Internet (“DNS”), incluida la elaboración de políticas para determinar bajo qué circunstancias se añadirán nuevos dominios de nivel superior al sistema del servidor raíz del DNS; iv) la supervisión del funcionamiento del sistema autorizado del servidor raíz del DNS; y v) cualquier otra actividad legítima encaminada a facilitar las labores que se citan en los cuatro puntos anteriores.” En vista de tales funciones y objetivos, quizá los responsables de la ICANN consideren una carga innecesaria la creación de nuevas normas destinadas a la protección de la propiedad intelectual, por oposición a la utilización de la base contractual del sistema de dicha corporación para aplicar las ya existentes.

76. Por otra parte, hay ciertas áreas que quedan fuera del ámbito del modelo contractual de la ICANN, sobre todo en lo que respecta a la Política Uniforme o a las normas afines, los ccTLD, las raíces alternativas y, en la medida de su importancia, otros identificadores virtuales. Al igual que la autorreglamentación, se basa en una menor actividad legislativa en los parlamentos nacionales con el fin de evitar que distintas legislaciones nacionales entren en conflicto y los consiguientes aumentos del costo de cumplimiento y del riesgo de contar con una diversidad de enfoques que provoque confusión.

El tratado

77. El tercer modelo corresponde con el instrumento que emplea tradicionalmente la comunidad internacional para establecer normas vinculantes que limiten la falta de coherencia entre las legislaciones nacionales. Nos referimos, claro está, al tratado, el equivalente a escala

internacional de la legislación nacional. Por otra parte, el proceso que culmina en su adopción es el equivalente en el ámbito internacional del procedimiento legislativo nacional.

78. Las *ventajas* del tratado provienen de la naturaleza representativa del proceso que lleva a su conclusión, que suele constar de una serie de consultas entre las delegaciones nacionales y los sectores interesados para formular una postura oficial, de una extensa ronda de negociaciones en las que participan los representantes debidamente autorizados, de la adopción del tratado por parte de los representantes especializados en el objeto del mismo con capacidad jurídica para hacerlo y de la adhesión o ratificación mediante un proceso consultivo en el parlamento o en el congreso de la nación. Por descontado, el documento resultante tiene carácter vinculante para las partes contratantes y continúa siendo el instrumento que emplea la comunidad internacional para lograr la aplicación uniforme de normas.

79. Los *inconvenientes* vienen dados por la larga duración y la lentitud del proceso multilateral de negociación, el cual suele durar varios años, por lo que es incompatible con la rapidez de respuesta que se precisa al hablar de Internet. También provienen del tiempo que se requiere para la posterior ratificación con el fin de que entre en vigor en una zona geográfica relevante y que ayude a su efectivo cumplimiento. Además, tras su conclusión, el tratado suele ser un instrumento cuya flexibilidad es limitada cuando se abordan campos sujetos a grandes y repentinos cambios, ya que el introducir enmiendas suele requerir procedimientos de consulta y negociación que exigen tanto tiempo como los relativos a la adopción.

80. Resulta evidente que, si se optara por este modelo para regular la vertiente de la propiedad intelectual relacionada con los nombres de dominio, se debería garantizar con minuciosidad que las disposiciones tuvieran consecuencias neutras para la tecnología y no condicionaran el desarrollo futuro del sistema de nombres de dominio. Finalmente, sería necesario reflexionar profundamente para elaborar mecanismos adecuados con el objetivo de que el proceso de negociación se llevara a cabo en un tiempo razonable y de que existieran procedimientos para hacer posible la introducción de cambios o adaptaciones, sin privar por ello a los parlamentos nacionales de su derecho soberano a reservarse la decisión de dar su

consentimiento al texto que podría llegar a tener carácter vinculante para los ciudadanos a quienes representan.

¹ Véase Nielsen/Net Ratings' Global Internet Trends Report, informe publicado el 28 de agosto de 2001, en

http://www.nielsen-netratings.com/hot_of_the_net_i.htm.

² Véase el Informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), *Challenges to the Network: Internet for Development (1999)* disponible en <http://www.itu.int/itu-ict/publications/inet/1999/index.html>.

³ Véase <http://www.nic.uk/ref/drs.html>.

⁴ De los casos sometidos ante el Centro de Arbitraje y Mediación de OMPI relativos a más de un nombre de dominio, más de un 50% tienen que ver con dos o más dominios de nivel superior diferentes.

⁵ Véase Anticybersquatting Consumer Protection Act, en

<http://www.gigalaw.com/library/anticybersquattingact-1999-11-29-p1.html>.

⁶ Véase

<http://www2.europarl.eu.int/omk/OM-Europarl?PROG=REPORT&L=EN&PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2001-0226+0+NOT+SGML+V0//EN&LEVEL=2>.

⁷ Véase <http://www.lachambre.be/documents/1069/1.pdf>.

⁸ Véase <http://www.interlex.it/nomiadom/testo.htm>.

3. DENOMINACIONES COMUNES INTERNACIONALES PARA SUSTANCIAS FARMACÉUTICAS (DCI)

81. Al igual que ocurre en otros campos, el sector de la salud se ha visto influido en aspectos fundamentales por la nueva situación que trae consigo Internet. A través del espacio virtual, un público mundial puede acceder a cantidades ingentes de información y productos relacionados con la salud y hacer uso de ellos con una sencillez y eficacia sin precedentes.¹ La precisión, fiabilidad e inocuidad de la información y de todos los productos a los que se puede acceder son asuntos de una importancia primordial para la salud y la seguridad públicas.

82. Los identificadores desempeñan un papel importante en lo relativo a los productos, servicios e información relacionados con la salud, tanto en Internet como en el mundo físico; en particular:

- i) permiten localizar información en línea sobre temas de salud;
- ii) indican el origen de los productos, servicios e información; y
- iii) sirven de enlace entre los fabricantes o proveedores, por un lado, y los consumidores, por otro, permitiendo que estos últimos asocien determinadas características constantes de los productos o la información con los identificadores en cuestión.

83. La industria farmacéutica, los profesionales de la medicina y los proveedores de equipamiento y de servicios médicos, utilizan diversos identificadores, entre los que se incluyen las marcas de fábrica o de comercio para los productos farmacéuticos comercializados, las marcas de servicio para los prestadores de servicios médicos, los nombres de persona para los médicos y cirujanos, los nombres tradicionales para los productos y remedios basados en la costumbre y los nombres comerciales para las empresas que ofrecen productos o servicios, o para las asociaciones de profesionales y los grupos con intereses comerciales comunes. El sistema de nombres de dominio supone una ola de identificadores para el entorno en línea en el que se llevan a cabo las actividades relacionadas con estos productos, servicios y asociaciones. La interacción entre los nombres de dominio y los identificadores que se utilizan de forma específica en el sector de la salud, además del

impacto que puedan tener los primeros sobre los segundos, son asuntos sobre los que resulta importante reflexionar.

84. Reconociendo la importancia del papel de los identificadores y el hecho de que la mayoría de los utilizados para designar productos y servicios relacionados con la salud están sujetos a derechos (de propiedad intelectual) privados y, por lo tanto, bajo control privado, hace más de 50 años el sector de la salud desarrolló un sistema para velar por que, en beneficio de la seguridad pública, no se pudieran adquirir derechos privados sobre una clase determinada de identificadores y para que estos estuvieran a disposición del público. Ese sistema, desarrollado y gestionado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), otorgó la condición de bien público a los identificadores clasificados como “denominaciones comunes internacionales (DCI).” El funcionamiento del sistema se basa en que las autoridades públicas y el sector privado lleguen a un consenso.

85. Con el advenimiento de Internet y del sistema de nombres de dominio, surgió una nueva oportunidad para menoscabar el carácter público de las denominaciones comunes internacionales. Mediante el registro de una denominación común internacional como nombre de dominio, el titular del mismo puede adueñarse y obtener el control de la capacidad de esa denominación para funcionar como localizador e identificador de una dirección de Internet. A este respecto, no existe sistema alguno para detectar y evitar comportamientos de esta índole.

86. El registro de denominaciones comunes internacionales como nombres de dominio se hizo evidente por vez primera en el transcurso del Primer Proceso de la OMPI, en cuyo Informe se admitió que esta cuestión estaba fuera del alcance del mandato, aunque se recomendó que en el futuro se examinara con suma atención la conveniencia de proteger las denominaciones comunes contra su registro en los dominios de nivel superior (gTLD).² Esta recomendación dio lugar a que se pidiera a la OMPI que examinara, en el Segundo Proceso, las cuestiones planteadas por el uso de mala fe, abusivo, engañoso o ilícito de las denominaciones comunes en el contexto del sistema de nombres de dominio (DNS). Como respuesta a esta solicitud, en el presente capítulo se describe el funcionamiento y la política del sistema de denominaciones comunes internacionales, se analizan los comentarios

recibidos durante el Segundo Proceso de la OMPI y se evalúan las pruebas a cerca de los problemas relacionados con el registro de estos identificadores que se padecen actualmente en el ámbito del DNS. Por otra parte, se examinan posibles políticas para proteger las denominaciones comunes en dicho contexto y se recomienda considerar la adopción de un mecanismo simple para mantener su disponibilidad y su condición de bien público.

EL SISTEMA DE DENOMINACIONES COMUNES INTERNACIONALES

87. Una denominación común internacional (DCI) es un nombre único que se utiliza para identificar sustancias farmacéuticas o ingredientes activos farmacéuticos. A continuación, citaremos algunos ejemplos de denominaciones comunes internacionales: amoxicilina, ampicilina, nandrolona, temacepam, fenobarbital, anfetamina, ibuprofeno, cloroquina y retinol.³ La OMS selecciona las denominaciones comunes internacionales en colaboración con las autoridades nacionales de todo el mundo. La OMS mantiene una lista de denominaciones comunes internacionales recomendadas que asciende actualmente a más de 8.000, a la cual se suman entre 120 y 150 nuevas por año.⁴

88. La OMS es un organismo especializado de las Naciones Unidas integrado por 191 Estados Miembros y cuya responsabilidad estatutaria es “desarrollar, establecer y promover normas internacionales en lo relativo a los productos biológicos, farmacéuticos y similares.”⁵ El mandato internacional de la OMS consiste en formular recomendaciones a sus Estados Miembros en relación con todas las cuestiones de su competencia, incluido el establecimiento de normas y criterios que deben cumplir los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional.

89. Una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud de 1950⁶ estableció el sistema de nomenclatura internacional para las denominaciones comunes internacionales, y estipuló además los criterios para crear un procedimiento de selección de las denominaciones comunes recomendadas. El procedimiento de selección actual se inicia con una solicitud que presenta, por lo general, la autoridad nacional encargada de la nomenclatura o una empresa farmacéutica al Cuadro de Expertos de la Farmacopea Internacional y las Preparaciones

Farmacéuticas de la OMS (‘Cuadro de Expertos de la OMS’), integrado por representantes de las comisiones de nomenclatura nacionales más importantes, para que la examine y elija la denominación. Las denominaciones comunes internacionales propuestas se publican en la “Crónica de la OMS” para que cualquier persona interesada pueda formular sus observaciones u objeciones durante un periodo de cuatro meses. Si no se plantean objeciones en este plazo, se publica el nombre como denominación común internacional recomendada.

90. Para ser elegibles, las denominaciones comunes internacionales deben ser sucintas, diferenciarse tanto fonética como ortográficamente para no dar lugar a confusión con otras denominaciones de uso común, y estar a disposición del público y, por lo tanto, poderse utilizar libremente con el único objetivo de identificar la sustancia farmacéutica de que se trata. Para que puedan usarse en todo el mundo, se han creado normas que armonizan diversas convenciones lingüísticas, las cuales especifican, por ejemplo, que se deberá evitar el empleo de las letras “h” y “k”, que deberán utilizarse la “e” en lugar de “ae” y “oe”, la “i” en lugar de “y”, y la “t” y la “f” en lugar de “th” y “ph”. En el Anexo IV del presente documento se expone el Procedimiento de la OMS de selección de denominaciones comunes internacionales para las sustancias farmacéuticas.

91. La OMS comunica a sus Estados Miembros cuáles son las denominaciones comunes internacionales recomendadas, y solicita que las autoridades de sus países adopten todas las medidas necesarias para impedir la adquisición de derechos de propiedad sobre la denominación, incluida la prohibición de registrarla como marca de fábrica o de comercio.

92. Por consiguiente, existe un consenso a escala internacional entre los círculos públicos y privados pertinentes sobre la política pública destinada a evitar la adquisición de derechos de propiedad sobre las denominaciones comunes. Dicha política se extiende a las marcas y pide a las empresas privadas de salud y a las autoridades públicas de registro de marcas que no permitan la adquisición de derechos de marca sobre las denominaciones comunes internacionales. Mediante la misma, no se considera lícito el registro como marca de una denominación común exacta o de su partícula. En consonancia con la condición de nombres comunes o genéricos de que se pretende que gocen este tipo de denominaciones, se alienta a los fabricantes de sustancias farmacéuticas a utilizar el nombre de su empresa junto a la

denominación común en los productos que comercialicen. En consecuencia, se considera que la utilización de “[denominación común internacional] [nombre del fabricante]” en la promoción y comercialización de productos no vulnera la política que se opone a la adquisición de derechos de propiedad sobre las denominaciones comunes internacionales.

LAS POLÍTICAS SOBRE LAS QUE SE BASA EL SISTEMA DE DENOMINACIONES COMUNES INTERNACIONALES

93. Mediante la prohibición de adquirir derechos de propiedad sobre las denominaciones comunes se pretende llevar a la práctica tres objetivos políticos esenciales:⁷

i) Establecer las denominaciones comunes como nombres únicos, genéricos, disponibles a escala mundial, que estén exentos de la adquisición de derechos de propiedad y que, por lo tanto, cualquiera pueda utilizar con el fin de identificar sustancias farmacéuticas. Con la condición pública que se otorga a estos nombres se pretende garantizar que no existan motivos para la confusión en lo referente a los medicamentos o a su actividad y propiedades farmacológicas ni el ámbito de la práctica farmacéutica mundial ni en la comunicación o intercambio de información entre científicos y profesionales de la salud del mundo entero.

ii) fomentar la veracidad y fiabilidad de la información relativa a la salud, que podría verse amenazada si un particular o una entidad pudieran controlar las denominaciones comunes internacionales;

iii) evitar el falseamiento del significado o de las asociaciones semánticas que se crean en relación con las denominaciones comunes internacionales, el cual supone un riesgo para la seguridad del paciente y podría ocurrir si intereses privados llegaran a tener el control legal de las denominaciones comunes internacionales.

PRUEBAS DEL REGISTRO DE DENOMINACIONES COMUNES INTERNACIONALES EN EL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO

94. El registro de una denominación común internacional como nombre de dominio confiere al titular una situación monopolística que le permite ser asociado con la dirección única que coincide con el nombre en un dominio determinado. A pesar de que el nombre de dominio no constituye un título jurídico que otorgue al titular el derecho a prohibir que un tercero lo utilice en otros contextos, sí se trata de una dirección única. Por consiguiente, toda persona que registre una denominación común como nombre de dominio ocupa un espacio único y adquiere una ventaja singular al asociar el sitio Web al que se accede mediante el nombre en cuestión con la denominación. Si no se lleva a cabo algún tipo de control externo de la veracidad y fiabilidad de la información relativa a estas denominaciones, existe el riesgo de crear confusión entre los consumidores y profesionales de la salud.⁸ Como se señalaba en uno de los comentarios sometidos: “se debería limitar todo uso o registro de denominaciones comunes internacionales que pudiera provocar confusión en el público respecto de una sustancia o ingrediente activo farmacéuticos.”⁹

95. Como respuesta a la petición de pruebas que demostraran el registro abusivo de nombres de dominio, la OMS y la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (EFPIA) presentaron sendos estudios sobre denominaciones comunes internacionales registradas como nombres de dominio por particulares o empresas farmacéuticas. En ellos, que aparecen en el Anexo V, se demuestra que hasta la fecha se han adquirido numerosas denominaciones comunes en el sistema de nombres de dominio (por ejemplo, sildenafil.com, conocido también como “viagra”, además de ampicillin.com, amoxicillin.com, tagamet.com, tetracycline.com, diclofenac.com, diazepam.com y lorazepam.com). Los citados nombres de dominio se utilizan con propósitos varios: en algunos simplemente se facilita información sobre la sustancia farmacéutica de que se trate, pero la mayoría son sitios privados que se registran y emplean para anunciar o vender productos farmacéuticos.¹⁰ La OMS considera que tales fines son contrarios a la política que impera en el sistema de denominaciones comunes, mediante la cual se reservan éstas para propósitos meramente identificativos.¹¹ En el transcurso del Segundo Proceso de la OMPI, no se ha presentado prueba alguna que sugiera que el registro de denominaciones comunes como

nombres de dominio cause más daño que el que supone para la integridad del sistema de denominaciones comunes internacionales. En varios comentarios se hace alusión a esta falta de pruebas para opinar en contra de la necesidad de ofrecer protección a las DCI.¹²

ANÁLISIS DE LOS COMENTARIOS Y OPINIONES QUE MOTIVÓ EL INFORME PROVISIONAL

96. En el Informe Provisional se planteó el interrogante de si era conveniente proteger las denominaciones comunes internacionales en el sistema de nombres de dominio (DNS). En una mayoría significativa de los comentarios recibidos durante el Segundo Proceso de la OMPI se expresó un punto de vista favorable, o muy favorable, a instaurar dicha protección.¹³ En principio, se coincidió ampliamente en que para mantener la integridad del sistema de denominaciones comunes y preservar las políticas que lo apuntalan resulta necesario proteger estas denominaciones contra su registro como nombres de dominio. No obstante, en algunos comentarios se manifestaba una opinión contraria a este tipo de protección, apoyándose en la libertad de expresión, las políticas de competencia y la protección de la salud y de los consumidores.¹⁴ En algunos se argumentaba que, al tratarse de palabras genéricas como las denominaciones comunes, la única forma de distribución equitativa consistiría en ceñirse al principio de concesión de registro al primer solicitante.¹⁵ En una minoría, se hacía referencia a la falta de pruebas que demostraran el uso abusivo para llegar a la conclusión de que en el momento presente no existe la necesidad de ofrecer protección a estas denominaciones.¹⁶ Asimismo, se señalaba que la infracción y los consiguientes riesgos para la seguridad de los pacientes son de la máxima gravedad en el caso del uso de mala fe del nombre de dominio y no en el registro del mismo *per se*.¹⁷ Sin embargo, en estos comentarios no se tomó en consideración el daño que se ocasiona al sistema de DCI, que se basa en el cumplimiento consensuado, mediante el registro de tales denominaciones como nombres de dominio y que motivó que en la mayoría de comentarios sometidos durante el Segundo Proceso de la OMPI se respaldara la puesta en práctica de algún sistema para proteger las denominaciones comunes en el DNS.

97. En el Informe Provisional se plantearon cinco cuestiones que debían ser examinadas al adoptar cualquier tipo de protección a las denominaciones comunes internacionales en el sistema de nombres de dominio (DNS). A continuación se analizan las mismas y los comentarios a los que dieron lugar.

- En primer lugar, si la protección debe aplicarse sólo con objeto de impedir el registro de nombres de dominio que contienen únicamente denominaciones comunes internacionales, o si debe abarcar los nombres de dominio que contienen denominaciones comunes internacionales acompañadas de palabras adicionales (por ejemplo, "[DCI] [nombre del fabricante]" o "[DCI] [info]").

98. Sobre esta disyuntiva, en la mayoría de los comentarios recibidos por la OMPI se expresó una opinión favorable a permitir el registro de una denominación común internacional como nombre de dominio acompañada del nombre del fabricante, al igual que ocurre en el mundo físico.¹⁸ Como señaló la OMS, en el actual sistema de denominaciones comunes se autoriza el uso de las mismas junto al nombre del fabricante. También se apoyó esta posibilidad al considerar que permite a los consumidores localizar una DCI por medio del fabricante.¹⁹ Como argumentos en contra, se afirmó que establecer una excepción con el uso de denominaciones comunes acompañadas por el nombre del fabricante permitiría a las grandes empresas farmacéuticas monopolizar el flujo de información y el comercio relacionados con los medicamentos en cuestión.²⁰ No obstante, a este respecto cabe señalar que existen muchas posibilidades para el intercambio de información y la venta de productos farmacéuticos tanto a través de Internet como por otros medios, como por ejemplo mediante el uso de la denominación común, con o sin el nombre del fabricante, en sitios Web, ya que los mismos no se ven afectados por la restricción de registrar una DCI como nombre de dominio.

99. En lo referente a la conveniencia de autorizar el registro de denominaciones comunes acompañadas de palabras adicionales, tales como “info” o “grupo de usuarios”, las opiniones estaban divididas. En varios comentarios, en los que se hacía hincapié en la necesidad de defender la libertad de expresión y de que la información sea pública, se abogó por permitir el registro de nombres compuestos con estos objetivos en mente.²¹ Por el contrario, la OMS se

opone firmemente a autorizar el registro de nombres de dominio que deriven de una denominación común, incluido el de una DCI acompañado de cualquier otra palabra, en el caso de que dicho registro sea engañoso o se haya efectuado de mala fe, lo cual abarca, según la definición de la OMS, todo registro que no se limite estrictamente a facilitar información relativa a la sustancia farmacéutica, sino que se use con fines publicitarios o promocionales.²² Este punto de vista recibió el respaldo de otros observadores, que señalaron el riesgo potencial de que tales registros crearan confusión entre los consumidores,²³ lo cual llevó a la Comisión Europea a comentar que si se permitiera el uso de nombres compuestos en los que aparece una DCI, el sitio Web en cuestión debería tener la obligación de mostrar un documento tipo de descargo de responsabilidad en el que se explicara al público que la información contenida en el sitio no ha recibido la aprobación de la OMS.²⁴

- En segundo lugar, si la protección debe aplicarse sólo a los nombres de dominio que contienen denominaciones comunes internacionales exactas o si debe abarcar también los nombres que por ser similares puedan inducir a error (por ejemplo, faltas de ortografía).

100. La presente cuestión consiste en dilucidar si la protección debería extenderse a la prohibición de registrar un nombre de dominio que por ser similar a una denominación común internacional pueda inducir a error. A este respecto, cabe recordar que la Política Uniforme que se aplica actualmente en los gTLD abiertos amplía la protección de que disfrutaban las marcas para abarcar también el registro y uso de mala fe de nombres de dominio que por su similitud con una marca puedan inducir a error respecto de esta.²⁵ Debe señalarse que las políticas en que se basan el sistema de denominaciones comunes y el de marcas son diferentes: en el primer caso, el objetivo consiste en garantizar que cualquiera pueda utilizar libremente una denominación común, además de contar con un mecanismo de identificación preciso para el sistema de salud global, mientras que en lo que se refiere a las marcas, se pretende restringir su uso comercial, en productos y servicios similares, al único titular de la misma, ya sea un particular o una entidad. De todos modos, las variaciones engañosas por su similitud relativas a cualquiera de estos dos identificadores pueden interferir, en ambos casos y de diferentes maneras, con los objetivos políticos subyacentes y crear confusión respecto de la naturaleza u origen del identificador.

101. Al igual que en el caso anterior, y en relación con esta cuestión, la OMS se opuso con firmeza a la creación de un sistema de protección que permitiera el registro de variaciones de denominaciones comunes internacionales engañosas o de mala fe.²⁶ Resulta evidente que tales registros se podrían efectuar precisamente con el fin de engañar o confundir a los consumidores y usuarios, o para evitar el cumplimiento de la prohibición de registrar la forma exacta de las denominaciones comunes, lo cual va en contra de las políticas que apuntalan el sistema de DCI. En un comentario, procedente de México, se señalaba que la protección de estas denominaciones contra el registro de nombres de dominio similares hasta el punto de inducir a error es conforme con el sistema jurídico de dicho país, mediante el que se declara ilícito el registro como marcas de palabras que se diferencien en tres o menos letras de una denominación común internacional con el fin de evitar que el consumidor se vea sumido en la confusión.²⁷

102. En una serie de comentarios se manifestó una opinión contraria a limitar el registro de nombres de dominio similares a denominaciones comunes, argumentando que hasta la fecha no existían pruebas de intentos deliberados de inducir a error a los consumidores por parte de titulares de nombres de dominio.²⁸ El motivo principal de la oposición a una protección ampliada (que fuera más allá de proteger estas denominaciones en su forma exacta) estribaba en el recelo contenido en algunos comentarios sobre la carga administrativa que deberían soportar las autoridades de registro si se recomendara un proceso de exclusión y se les obligara a tomar decisiones cuasi jurídicas para determinar si un nombre de dominio dado constituye o no una versión de una denominación común internacional “similar hasta el punto de inducir a error”.²⁹

- En tercer lugar, si la protección debe aplicarse a los nombres de dominio que contienen denominaciones comunes internacionales en diferentes idiomas y caracteres escritos.

103. En la mayoría de comentarios se estaba de acuerdo con extender cualquier tipo de protección que se ofreciera a las denominaciones comunes internacionales en el sistema de nombres de dominio para abarcar todos los idiomas y caracteres que se usan en dicho

sistema.³⁰ Como observa la OMS, la lista acumulativa de DCI se publica en siete idiomas oficiales: árabe, chino, inglés, francés, latín, ruso y español. En diversos comentarios se recalcó que, dado que los objetivos políticos del sistema de denominaciones comunes se persiguen sin importar la lengua o los caracteres, debería extenderse la protección a tales idiomas, en especial en los ccTLD, con el propósito de proteger las denominaciones comunes internacionales en todas las lenguas.³¹

- En cuarto lugar, si la protección debe aplicarse a los registros de denominaciones comunes internacionales existentes.

104. Esta cuestión tiene que ver con el trato que debe darse a los registros de denominaciones comunes internacionales que se han llevado a cabo hasta la fecha, en el supuesto que se decidiera ofrecer protección a estos identificadores en el sistema de nombres de dominio. La aplicación retroactiva de cualquier mecanismo de protección para las denominaciones comunes fue motivo de preocupación en algunos comentarios, en los que se ponía en tela de juicio el hecho de que fuera posible cancelar sin más registros de nombres de dominio obtenidos de buena fe. Al menos en el caso de la legislación de los Estados Unidos, se señaló que dicha cancelación podría equivaler al inicio de una acción normativa mediante la que se solicitara el reembolso de los gastos efectuados por el titular de conformidad con la legislación nacional.³² En otros se indicaba que la anulación de un contrato de registro celebrado de buena fe podría acarrear problemas entre registradores y titulares de nombres de dominio.³³

105. Por otro lado, en un gran número de comentarios se optaba por aplicar la protección de las denominaciones comunes internacionales tanto a los registros de nombres de dominio vigentes como a los futuros.³⁴ En uno de los comentarios se apoyaba este carácter retroactivo, siempre y cuando la protección sólo abarcara los registros de mala fe y no atentara contra los derechos adquiridos de buena.³⁵ A este respecto, vale la pena señalar que el sistema de denominaciones comunes es muy conocido y goza de amplia difusión en el sector de la salud. Por ende, es razonable pensar que toda persona o entidad que registre una denominación de este tipo como nombre de dominio conoce la política en que se basa el sistema, que consiste en evitar la adquisición de derechos de propiedad sobre las denominaciones comunes. Por

añadida, la OMS, garante del sistema que nos ocupa, ya advirtió durante el Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, que dio comienzo en julio de 1998, sobre la posible incompatibilidad del registro de denominaciones comunes como nombres de dominio con la política del sistema que regula el uso de éstas. Por consiguiente, no parece que sea injusto el que cualquier política que se adoptara para proteger estos identificadores en el contexto del sistema de nombres de dominio, se aplicase a todos los registros vigentes y futuros de nombres de dominio. Además, el consentir cualquier cláusula de derechos adquiridos en la que se ampararan los titulares de los registros efectuados hasta la fecha socavaría la integridad del sistema de denominaciones comunes.

- En quinto lugar, si la protección de las denominaciones comunes internacionales en el sistema de nombres de dominio de Internet debe aplicarse a todos los dominios genéricos de nivel superior y si los administradores de los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países pueden hacer efectiva esta protección de forma adecuada.

106. La última cuestión que nos ocupa tiene que ver con la cobertura de la protección de las denominaciones comunes en los dominios de nivel superior. En la mayoría de comentarios se optaba por adoptar algún tipo de protección en los gTLD, tanto abiertos como restringidos, que existen hasta la fecha o que se introduzcan en el futuro.³⁶ A pesar de que el riesgo de que se den registros abusivos en los gTLD restringidos (.int, .mil, .edu y .gov) es mínimo, no parece que extender la protección a tales dominios sea problemático. En lo relativo a los nuevos gTLD, tal y como se indica anteriormente en los párrafos 28 a 31, la ICANN ha dado su visto bueno a la introducción de siete nuevos dominios genéricos de nivel superior, cuatro de los cuales (.biz, .info, .name y .pro) reciben el nombre de “no patrocinados”, lo que significa que se pretende que lleven a cabo sus actividades de conformidad con políticas establecidas directamente por “la comunidad mundial de Internet mediante el proceso de la ICANN”; los otros tres (.aero, .coop y .museum) son los conocidos como “patrocinados”, lo cual supone que se pretende que cada uno de ellos sea “un TLD especializado cuya organización patrocinadora represente al segmento de la comunidad más afectado por los asuntos relativos al TLD en cuestión.” En cuanto a los nuevos gTLD no patrocinados, al menos dos estarán abiertos a un público amplio e indistinto y no cabe duda alguna de que

cualquier decisión encaminada a proteger las denominaciones comunes internacionales contra su registro como nombres de dominio debería aplicarse en estos nuevos gTLD. Por lo que se refiere a los otros gTLD de nueva introducción, es probable que las restricciones que se impongan para regular quién tiene derecho a registrar un nombre de dominio en ellos impidan el registro de denominaciones comunes como nombres de dominio. En tal caso, no debería de haber problemas para que los administradores de los citados gTLD aceptaran la extensión a sus dominios de cualquier decisión que se tomara respecto del asunto que nos ocupa.

107. Otra de las cuestiones que se planteó fue si los administradores de ccTLD pueden hacer efectiva de forma adecuada cualquier tipo de protección que se ofreciera a las denominaciones comunes internacionales. A este respecto, en la mayoría de comentarios se expresaba un punto de vista favorable a proteger estas denominaciones en los niveles correspondientes a códigos de países.³⁷ Si bien toda decisión sobre la clase de protección que debe adoptarse en esta materia es competencia del administrador y de la legislación nacional, se señala que la mejor manera de aumentar la eficacia del sistema de denominaciones comunes internacionales sería hacer efectiva la protección de éstas en todos los ccTLD. Cabe destacar, sin embargo, que existen sistemas de denominaciones nacionales equivalentes al sistema de DCI, como por ejemplo: *British Approved Names* (BAN), *Dénominations communes françaises* (DCF), *Japanese Adopted Names* (JAN) y *United States Accepted Names* (USAN). En su mayoría, estos sistemas están en conformidad con la lista acumulativa de DCI. No obstante, se recomienda que el administrador del ccTLD examine la aplicación de la protección de las denominaciones comunes internacionales en colaboración con las autoridades de salud nacionales con el objeto de velar por la puesta en práctica adecuada de la política general.

ANÁLISIS DE LAS OPINIONES SOBRE LAS DISTINTAS FORMAS DE APLICAR LA PROTECCIÓN

108. En el Informe Provisional se propusieron tres métodos distintos para dar forma a la protección de las denominaciones comunes internacionales en el sistema de nombres de dominio, a la espera de recibir comentarios:

- i) un mecanismo de exclusión o bloqueo;
- ii) un procedimiento de solución de controversias modificado; y
- iii) un procedimiento de notificación y retirada.

Un mecanismo de exclusión

109. En el Informe Provisional se sometió a examen un mecanismo de exclusión destinado a cancelar todos los registros de nombres de dominio efectuados en los gTLD abiertos que fueran exactos a las denominaciones comunes internacionales que aparecen en la lista acumulativa que publica la OMS, además de a bloquear la posibilidad de que se lleve a cabo cualquier registro futuro relativo a tales denominaciones comunes. El mecanismo de exclusión recabó el apoyo de numerosas personas y entidades que presentaron comentarios en el transcurso del Segundo Proceso de la OMPI, incluida la OMS,³⁸ al considerarlo un método adecuado para reflejar en el sistema de nombres de dominio los principios internacionales establecidos para proteger las denominaciones comunes en el mundo físico, y prevenir al mismo tiempo cualquier daño que se pudiera ocasionar al sistema de tales denominaciones, así como evitar riesgos a los consumidores.³⁹ Esta opción recibió también el respaldo de las industrias farmacéuticas y de las asociaciones industriales.⁴⁰

110. Cabe destacar que en diversas oficinas de marcas de todo el mundo se aplica en la práctica un sistema de exclusiones durante el proceso de examen de las solicitudes de marcas, destinado a evitar posibles conflictos con las denominaciones comunes internacionales.⁴¹ En el Informe Provisional se sugirió que si se adoptara un mecanismo de exclusión, este podría funcionar teniendo como referencia el servicio MEDNET que gestiona en la actualidad la OMS y que se trata de una base de datos gratuita y a disposición del público que permite

acceder y formular consultas a la base de datos sobre denominaciones comunes internacionales.⁴² En MEDNET figura la lista de denominaciones comunes junto con los nombres de medicamentos propuestos, recomendados y alternativos que, de acuerdo con nuestra sugerencia, podrían utilizar las autoridades de registro de nombres de dominio que gestionaran un mecanismo de exclusión.⁴³

111. No obstante, a pesar de que en general las opiniones expresadas estaban a favor de ofrecer protección a las denominaciones comunes internacionales, en numerosos comentarios se manifestó una oposición considerable a la introducción de un mecanismo de exclusión, ya que se consideraba que difícilmente se podría llevar a la práctica con el consenso de la comunidad de Internet. En un comentario se criticó este mecanismo por ser demasiado inclusivo, ya que motiva la cancelación de nombres que no atentan contra la salud y la seguridad públicas, además de por no ser lo suficientemente inclusivo, ya que no lograría erradicar de Internet las informaciones erróneas sobre productos farmacéuticos.⁴⁴ Otra de las críticas que se lanzó contra el expeditivo método que nos ocupa fue su falta de coherencia con la política en que se basan los nombres genéricos de medicamentos, ya que se afirmó que restringiría la libertad de expresión y las posibilidades de entablar un debate abierto sobre las denominaciones comunes internacionales tanto en el mundo físico como en línea. También se observó que la cancelación de nombres de dominio vigentes mediante un procedimiento de exclusión perjudicaría a los titulares de dichos nombres al no respetarse sus garantías legales.⁴⁵ Estas opiniones reflejan que entre los miembros de la comunidad de Internet existe una oposición ampliamente mayoritaria a la aplicación de mecanismos de bloqueo en el sistema de nombres de dominio (DNS) en lo relativo a cualquier tipo de identificador. En los comentarios recibidos se instó a la OMPI a recomendar diferentes métodos para dar forma a la protección de las denominaciones comunes en el DNS.

Versión modificada de la Política Uniforme

112. En los comentarios sometidos durante el Segundo Proceso de la OMPI se opinó por lo general en contra de modificar la actual Política Uniforme para que abarcara nuevos identificadores que están fuera del alcance del sistema jurídico de propiedad intelectual.⁴⁶ A pesar de que en su forma presente, la Política Uniforme no cubre las denominaciones

comunes internacionales, al menos una de las resoluciones dictadas al amparo de este instrumento tiene que ver con esta materia.⁴⁷ En los comentarios se expresó la preocupación de que, en su actual forma, tal vez no sea apropiada para solucionar controversias relativas a organizaciones intergubernamentales, como la OMS, y a particulares.⁴⁸ A este respecto, se debería tratar de acomodar la Política y la obligación que impone a los demandantes de someterse a la jurisdicción de los tribunales nacionales en lo referente a la recusación de decisiones administrativas, con la inmunidad consuetudinaria de que gozan las organizaciones internacionales intergubernamentales, ejercicio que también resulta problemático.⁴⁹ En la mayoría de comentarios favorables a optar por este instrumento para ofrecer protección a las denominaciones comunes internacionales, se apoyaba ante todo la naturaleza administrativa del proceso, en oposición a lo que ocurre en el caso del mecanismo de exclusión. En otros, aunque se respaldaba el principio consistente en proteger tales denominaciones, no se consideraban adecuados ni la Política ni el citado mecanismo: “a pesar de que se deberían proteger las denominaciones comunes contra su uso comercial por una sola parte, no se debería emplear para ello la Política Uniforme sino otro método, como por ejemplo la negociación de un tratado o la intervención directa de la ICANN.”⁵⁰

Procedimiento de notificación y retirada

113. Como se ha señalado con anterioridad, en la mayoría de comentarios sometidos durante el transcurso del Segundo Proceso de la OMPI se mostró una opinión muy favorable a proteger de algún modo las denominaciones comunes internacionales (DCI) en el sistema de nombres de dominio (DNS). Se apoyó la creación de un sistema para evitar los registros de tales denominaciones como nombres de dominio en los gTLD, si los mismos fueran susceptibles de socavar el sistema de DCI y de inducir a error a usuarios y profesionales de la salud. El mecanismo que se adoptara no debería suponer una carga para las autoridades de registro de nombres de dominio ni motivar que una organización internacional intergubernamental (la OMS) se vea obligada indebidamente a someterse a un costoso procedimiento de solución de controversias para proteger determinados identificadores en beneficio del interés público.

114. Según el proceso de notificación y retirada que se propuso, se sugirió que la OMPI, tras recibir una notificación de cualquier parte interesada, (incluidos, entre otros, particulares, grupos de consumidores, fabricantes, asociaciones médicas, organizaciones internacionales y gobiernos), verificaría que el nombre de dominio coincide con una entrada de la lista acumulativa de DCI en alguno de los idiomas oficiales y se lo haría saber a la ICANN. A su vez, dicha corporación certificaría al registrador pertinente que se ha registrado una denominación común en su forma exacta como nombre de dominio. A continuación y de conformidad con el Acuerdo de Acreditación de Registradores, se exigiría al registrador la cancelación inmediata del registro.

115. La cancelación como remedio en tales circunstancias recibió el respaldo de la OMS por considerarla eficaz ya que, a pesar de que tras la anulación se podría volver a registrar el nombre de dominio en cuestión, seguiría existiendo la posibilidad de recurrir a la cancelación mediante el procedimiento de notificación y retirada en caso de que en el futuro se registrara el nombre de nuevo.⁵¹

RECOMENDACIÓN

116. Una gran mayoría de comentarios contenían una opinión favorable a proteger las denominaciones comunes internacionales en el sistema de nombres de dominio. No obstante, existían puntos de vista discordantes sobre cómo llevar a la práctica dicha protección y, en especial, sobre su alcance.

117. Ante esta situación, consideramos oportuno recomendar, en el momento actual, la aplicación de un mecanismo de protección de una gran sencillez de acuerdo con el cual no se necesitan efectuar juicios sobre la similitud o sobre el uso de buena o mala fe, sino una mera verificación administrativa. Recomendamos que se prohíba el registro de denominaciones comunes en su forma exacta en todos los idiomas oficiales de la lista acumulativa en los dominios de nivel superior genéricos (gTLD), y que toda denominación común así registrada sea objeto de cancelación después de que la OMPI haya recibido una notificación de cualquiera de las partes, haya comprobado dicha organización, junto a la OMS, la

coincidencia exacta entre el nombre de dominio y la denominación correspondiente, haya señalado esta situación a la ICANN y dicha corporación haya certificado la veracidad de lo constatado al registrador de que se trate (y haya enviado una notificación al titular del nombre de dominio). Podría contemplarse la posibilidad de conceder un periodo de transición razonable al titular del registro objeto de cancelación para que cambie su nombre de dominio.

118. Los miembros de la comunidad mundial de la salud, tras llegar a un consenso las autoridades públicas y los círculos privados pertinentes, consideraron oportuno establecer el sistema de denominaciones comunes internacionales con el fin de proteger la seguridad pública y para que el mundo en su totalidad pueda contar con un sistema de identificadores fiable para acceder a información relacionada con la salud. Asimismo, ha destinado una cantidad considerable de recursos al mantenimiento y desarrollo del citado sistema. En la actualidad existe una base de datos precisa y fiable mediante la que cualquiera puede obtener información fidedigna sobre la condición de una denominación común. No parece apropiado que un sistema técnico de direccionamiento pensado para Internet traiga consigo la posibilidad de evitar el cumplimiento de un sistema al que dieron forma con sumo esmero las autoridades públicas especializadas en la materia y miembros de la industria privada, en especial si se tiene al alcance de la mano un remedio simple y eficaz.

119. De acuerdo con lo señalado, se recomienda que:

i) en los acuerdos celebrados entre la ICANN y los Registros de dominios de nivel superior genéricos (gTLD) se estipule la prohibición de registrar una denominación común internacional en su forma exacta como nombre de dominio en todos y cada uno de los idiomas oficiales de la lista acumulativa de DCI;

ii) se plasme una prohibición similar en los acuerdos de registro para nombres de dominio en los gTLD;

iii) toda parte interesada tenga derecho a notificar que un nombre de dominio registrado en un gTLD es idéntico a una denominación común internacional y que, una vez que la OMPI, conjuntamente con la OMS, haya verificado la coincidencia exacta entre dicho nombre y la denominación común correspondiente, se haya notificado el hecho a la ICANN y dicha corporación haya certificado la veracidad de lo constatado al registrador de que se trate, se cancele el registro del nombre de dominio en cuestión.

120. Asimismo, se recomienda que la prohibición se aplique a todos los registros vigentes y futuros de nombres de dominio. Las denominaciones que nos ocupan no son palabras comunes sino ficticias, fruto de la invención, por lo que es poco probable que su registro como nombres de dominio sea accidental. El sistema que rige tales denominaciones ha gozado de gran difusión entre quienes llevan a cabo sus actividades en negocios y profesiones relacionados con la salud. El registro de una DCI como nombre de dominio otorga al titular el control exclusivo sobre dicha denominación en la forma de una dirección en el dominio correspondiente, lo cual va en contra de la política que apuntala el sistema de DCI.

121. Por otra parte, se recomienda que los administradores de dominio de nivel superior correspondientes a códigos de países (ccTLD) adopten una política equivalente, en colaboración con las autoridades de salud nacionales.

122. Al formular las recomendaciones anteriores, se señala que el sistema de denominaciones comunes internacionales no tiene como base un tratado internacional, sino una resolución

adoptada por el órgano de tratado competente de la Organización Mundial de la Salud y el consenso logrado entre las autoridades públicas y la industria privada. De esto se extrae que el efecto perseguido con nuestra recomendación consiste en alentar a la ICANN a unirse al consenso al que han llegado las autoridades públicas y privadas competentes, cuya principal preocupación es promover la salud y la seguridad públicas.

123. En la presente etapa, no recomendamos ofrecer una mayor protección a las DCI en el sistema de nombres de dominio y, en especial, no recomendamos la adopción de un procedimiento de solución de controversias con respecto a variaciones de denominaciones comunes que pudieran inducir a error, por los siguientes motivos:

i) Consideramos adecuado empezar por lo seguro y revisar la aplicación de la política a la luz de la experiencia.

ii) No existen pruebas convincentes del uso abusivo y nocivo de las DCI mediante el registro de variaciones engañosas de éstas como nombres de dominio. Al permitir la actual política del sistema de DCI la utilización de una denominación de este tipo acompañada del nombre del fabricante, podría resultar complicado el juzgar qué constituye o no una variación engañosa. De forma parecida, tampoco sería fácil tomar una decisión basándose en el contenido del sitio Web al que se accede a través del nombre de dominio, ya que los contenidos cambian de manera constante.

iii) Extender la protección más allá de los nombres de dominio exactamente iguales a las DCI conllevaría el riesgo de aumentar considerablemente los costos administrativos relacionados con el sistema de nombres de dominio (DNS). Tal y como se aplica en la actualidad, la Política Uniforme es un instrumento simple y sumar vertientes a la misma podría aumentar su complejidad hasta el punto que fuera difícil para los usuarios del DNS comprender su funcionamiento.

iv) La puesta en práctica de un procedimiento sencillo consistente en la verificación administrativa de la coincidencia exacta entre un nombre de dominio registrado y una denominación común internacional, no requiere que la ICANN elabore políticas sobre el

alcance de la protección sino simplemente que dicha corporación reconozca el valor del sistema de denominaciones que ya ha sido establecido por las autoridades competentes del sector de la salud. En la medida en que la responsabilidad del Organismo de Apoyo en materia de Nombres de Dominio (DNSO) consiste en asesorar a la Junta de la ICANN “en lo referente a cuestiones políticas relativas al sistema de nombres de dominio” (véase el párrafo 15 anterior), dichas cuestiones están en principio limitadas por las funciones estipuladas en el Estatuto de la ICANN (véase el párrafo 75 anterior), que tienen que ver con el funcionamiento técnico y la estabilidad del sistema de nombres de dominio. Cabe señalar que el Consejo de Nombres del DNSO no cuenta con un grupo en el que estén representados los intereses en materia de salud.

124. Al recomendar que en la actual etapa no se tomen más medidas que la relativa a la prohibición de registrar denominaciones comunes exactas como nombres de dominio, se deja abierta la posibilidad de volver a examinar esta cuestión en el futuro, tras ganar experiencia con respecto a la recomendación formulada (en el caso que se siguiera) y tras obtener más pruebas que indiquen que la integridad del sistema de DCI se ve dañada por el registro de variaciones engañosas de estas denominaciones.

¹ En el buscador “Google” figuran más de 46 millones de sitios relativos a la salud, y “Yahoo Shopping” ofrece más de 50.000 repertorios para la compra y adquisición de productos relacionados con la salud. La propuesta presentada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de crear un dominio genérico de nivel superior “.health”, señala la existencia de más de 10.000 sitios relacionados con la salud.

² OMPI, *La gestión de los nombres y direcciones de Internet: cuestiones de propiedad intelectual* (30 de abril de 1999), párrafos 295-303.

³ Véase “El uso de partículas comunes en la selección de denominaciones comunes internacionales (DCI) para las sustancias farmacéuticas”, abril de 2000, Programa relativo a las denominaciones comunes internacionales, la garantía y seguridad de la calidad: medicamentos, medicamentos esenciales y política de medicamentos, OMS, Ginebra (OMS/EDM/QSM/99.6). Véase también: Daniel L. Boring, *“The Regulation and Development of Proprietary Names for Pharmaceuticals in the United States” Trademark World* (noviembre/diciembre de 1997), pág. 40.

⁴ La OMS publica cada dos años listas de DCI propuestas y recomendadas que se incluyen en la lista acumulativa cada siete años. Dicha organización difunde la lista acumulativa en formato electrónico en siete idiomas oficiales: árabe, chino, inglés, francés, latín, ruso y español. Véanse el comentario de la Organización Mundial de la Salud (RFC-3 – 7 de junio de 2001) y el comentario de la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (EFPIA) (RFC-3 – 5 de junio de 2001).

[Continuación de la nota de la página anterior]

- ⁵ Documentos básicos, 39ª edición, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1992. Véase también "Directrices para el uso de denominaciones comunes internacionales (DCI) para sustancias farmacéuticas", 1997, Informe del Programa relativo a las denominaciones comunes internacionales (DCI), Sección de Gestión y Políticas en relación con los Medicamentos, OMS, Ginebra (OMS/PHARM S/NOM 1570).
- ⁶ En el Anexo III se exponen las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud en virtud de las cuales se estableció el sistema de denominaciones comunes internacionales. Por lo general, una denominación común internacional consiste en un prefijo elegido de forma aleatoria y una "partícula" común: las sustancias que pertenecen a un grupo de sustancias farmacológicamente emparentadas denotan ese parentesco utilizando una partícula común o sufijo. La descripción del uso de partículas y una lista de partículas comunes en el sistema de denominaciones comunes internacionales figuran en: "Directrices para el uso de denominaciones comunes internacionales (DCI) para sustancias farmacéuticas", 1997, Informe del Programa relativo a las denominaciones comunes internacionales (DCI), Sección de Gestión y Políticas en relación con los Medicamentos, OMS, Ginebra (OMS/PHARM S/NOM 1570), capítulo 3 y Anexo 3.
- ⁷ Véase el comentario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (RFC-3 – 7 de junio de 2001).
- ⁸ Véase el comentario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (RFC-3 – 7 de junio de 2001).
- ⁹ Véase el comentario de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (RFC-2 - 26 de diciembre de 2000).
- ¹⁰ Por ejemplo, amoxicillin.com remite a una página Web que presenta una descripción básica del medicamento y sus aplicaciones, así como dos anuncios que enlazan con empresas farmacéuticas que ofrecen servicios comerciales; phentermine.com remite a una página Web que ofrece la opción de un estilo de vida mundial para los que estén interesados en este medicamento relacionado con el régimen de alimentación.
- ¹¹ Véase el comentario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (RFC-3 – 7 de junio de 2001).
- ¹² Un observador señaló que no tiene conocimiento de que se haya notificado alguna vez que un nombre de dominio que contiene una denominación común internacional haya puesto en peligro la seguridad del paciente. Véase el comentario de Anakena.com (RFC-2 – 28 de diciembre de 2000). Véanse también el comentario de los Estados Unidos de América, *Office of Advocacy, U.S. Small Business Administration* (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI) (RFC-3 - 18 de junio de 2001), el comentario de NIC Chile (RFC-3 – 10 de mayo de 2001), el comentario de Anakena.com (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de Nominet UK (RFC-3 – 14 de junio de 2001), el comentario de Pharma Consulting International (RFC-3 - 14 de junio de 2001).
- ¹³ Véanse el comentario del Canadá (RFC-3 – 5 de julio de 2001), el comentario de Hungría, Oficina Húngara de Patentes (RFC-3 – 13 de junio de 2001), el comentario del Japón, Ministerio de Economía, Industria y Comercio (METI) (RFC-3 – 5 de julio de 2001), el comentario de México, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) (RFC-3 - 5 de junio de 2001), el comentario de México, Instituto Nacional del Derecho de Autor (RFC-3 – 30 de mayo de 2001), el comentario de Suiza, Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de la Comisión Europea (RFC-3 – 25 de junio de 2001), el comentario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (RFC-3 – 7 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Brasileña de la Propiedad Industrial (ABPI) (RFC-3 – 8 de junio de 2001), el comentario de la Asociación de Industrias de Marca (AIM) (RFC-3 – 16 de mayo de 2001), el comentario de la Federación Europea de

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

- Asociaciones de la Industria Farmacéutica (EFPIA) (RFC-3 – 5 de junio de 2001), el comentario de *Law and Technology Committee, Auckland District Law Society* (RFC-3 - 22 de junio de 2001), el comentario de UAEnic (RFC-3 – 6 de junio de 2001), el comentario de Martin Cibula (RFC-3 – 15 de junio de 2001).
- ¹⁴ Véanse el comentario de Anakena.com (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de Elzaburu (Luis H. De Larramendi) (RFC-3 – 14 de junio de 2001), el comentario de Michael Froomkin (RFC-3 – 4 de junio de 2001), el comentario de Jesper Juhl (RFC-3 – 14 de junio de 2001), el comentario de Christian Mogensen (RFC-3 – 16 de abril de 2001), el comentario de Muirinn Ruadh (RFC-3 – 1 de mayo de 2001). Véase también el comentario de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) (RFC-2 – 4 de enero de 2001).
- ¹⁵ Véanse el comentario de Daniel R. Tobias (RFC-3 – 15 de abril de 2001), el comentario de *World Intellectual Piracy Organization* (RFC-3 – 15 de junio de 2001).
- ¹⁶ Véanse el comentario de los Estados Unidos de América, *Office of Advocacy, U.S. Small Business Administration* (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI) (RFC-3 – 18 de junio de 2001), el comentario de NIC Chile (RFC-3 – 10 de mayo de 2001), el comentario de Anakena.com (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de Nominet UK (RFC-3 - 14 de junio de 2001), el comentario de Pharma Consulting International (RFC-3 - 14 de junio de 2001).
- ¹⁷ Se señaló que cabe la posibilidad de que un particular relacionado con la industria de cuidados de salud o una empresa farmacéutica registren y utilicen de buena fe una DCI como nombre de dominio con el fin de facilitar información a los usuarios (por ejemplo, tamoxifencitrate.com – registrado por Barr Laboratories para divulgar información sobre un medicamento genérico para tratar el cáncer de mama). Véanse el comentario de Anakena.com (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de Pharma Consulting International (RFC-3 – 14 de junio de 2001).
- ¹⁸ Véanse el comentario de Hungría, Oficina Húngara de Patentes (RFC-3 – 13 de junio de 2001), el comentario de la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (EFPIA) (RFC-3 – 5 de junio de 2001), el comentario de *Law and Technology Committee, Auckland District Law Society* (RFC-3 – 22 de junio de 2001). Véase también el comentario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (RFC-2 – 21 de diciembre de 2000).
- ¹⁹ Véase el comentario de México, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) (RFC-3 – 5 de junio de 2001). En un comentario se añade que, si se permite esta posibilidad, se necesitaría algún tipo de protección para garantizar que no se violen otros derechos de propiedad intelectual mediante el uso del nombre del fabricante. Véase el comentario de la Comisión Europea (RFC-3 – 25 de junio de 2001).
- ²⁰ Véanse el comentario de Pharma Consulting International (RFC-3 – 14 de junio de 2001), el comentario de Anakena.com (RFC-2 – 28 de diciembre de 2000).
- ²¹ Véanse el comentario de la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (EFPIA) (RFC-3 – 5 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI) (RFC-3 – 18 de junio de 2001).
- ²² Véase el comentario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (RFC-3 – 7 de junio de 2001).
- ²³ Véase el comentario de México, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) (RFC-3 – 5 de junio de 2001).
- ²⁴ Véase el comentario de la Comisión Europea (RFC-3 – 25 de junio de 2001).
- ²⁵ Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, párrafo 4a)i).
- ²⁶ Véase el comentario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (RFC-3 – 7 de junio de 2001).

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

- ²⁷ Véase el comentario de México, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) (RFC-3 – 5 de junio de 2001).
- ²⁸ Véanse el comentario de la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (EFPIA) (RFC-3 – 5 de junio de 2001) y el comentario de Pharma Consulting International (RFC-3 – 14 de junio de 2001).
- ²⁹ Véanse el comentario de Nominet UK (RFC-3 – 14 de junio de 2001), el comentario de Michael Froomkin (RFC-3 – 4 de junio de 2001), el comentario de Daniel R. Tobias (RFC-3 – 15 de abril de 2001).
- ³⁰ Un observador propuso, refiriéndose a la disponibilidad y uso mundial de las denominaciones comunes internacionales, que la protección no se limitara a la lista de denominaciones comunes internacionales mantenida por la OMS, sino que se ampliara a las traducciones de las denominaciones que identifican cada una de las sustancias o ingredientes farmacéuticos, para velar por la protección del consumidor a nivel mundial - por ejemplo, la traducción al portugués de “ampicillin”, “ampicilina”, no está incluida en la lista de la OMS y, si se emplea erróneamente en el sistema de nombres de dominio de Internet, podría ocasionar daños a los pacientes portugueses a menos que esta traducción se proteja también para impedir su registro. Véase el comentario de la Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (RFC-1 – 15 de septiembre de 2000).
- ³¹ Véanse el comentario de México, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) (RFC-3 – 5 de junio de 2001), el comentario de Elzaburu (Luis H. De Larramendi) (RFC-3 – 14 de junio de 2001), el comentario de UAEnic (RFC-3 – 6 de junio de 2001).
- ³² Véase el comentario de los Estados Unidos de América, *Office of Advocacy, U.S. Small Business Administration* (RFC-3 – 15 de junio de 2001).
- ³³ Véanse el comentario de Anakena.com (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de Japan Network Information Centre (JPNIC) (RFC-3 – 8 de junio de 2001), el comentario de Nominet UK (RFC-3 – 14 de junio de 2001), el comentario de Pharma Consulting International (RFC-3 – 14 de junio de 2001).
- ³⁴ Véanse el comentario de la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (EFPIA) (RFC-3 – 5 de junio de 2001), el comentario de *Law and Technology Committee, Auckland District Law Society* (RFC-3 – 22 de junio de 2001), el comentario de UAEnic (RFC-3 – 6 de junio de 2001).
- ³⁵ Véase el comentario de Hungría, Oficina Húngara de Patentes (RFC-3 – 13 de junio de 2001).
- ³⁶ Véanse el comentario del Japón, Ministerio de Economía, Industria y Comercio (METI) (RFC-3 – 5 de julio de 2001), el comentario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (RFC-3 – 7 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA) (RFC-3 – 7 de junio de 2001), el comentario de la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (EFPIA) (RFC-3 – 5 de junio de 2001), el comentario de *Law and Technology Committee, Auckland District Law Society* (RFC-3 – 22 de junio de 2001).
- ³⁷ Véase el comentario del Japón, Ministerio de Economía, Industria y Comercio (METI) (RFC-3 – 5 de julio de 2001), Véase el comentario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (RFC-3 – 7 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA) (RFC-3 – 7 de junio de 2001), el comentario de la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (EFPIA) (RFC-3 – 5 de junio de 2001), el comentario de *Law and Technology Committee, Auckland District Law Society* (RFC-3 – 22 de junio de 2001).
- ³⁸ Véanse los comentarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (RFC-3 – 7 de junio de 2001 y RFC-2 – 21 de diciembre de 2000).

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

³⁹ Véanse el comentario de Hungría, Oficina Húngara de Patentes (RFC-3 – 13 de junio de 2001), el comentario del Japón, Ministerio de Economía, Industria y Comercio (METI) (RFC-3 – 5 de julio de 2001), el comentario de la República de Corea, Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (KIPO) (RFC-3 – 7 de junio de 2001), el comentario de Suiza, Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de la Comisión Europea (RFC-3 – 25 de junio de 2001), el comentario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (RFC-3 – 7 de junio de 2001), el comentario de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) (RFC-3 – 18 de junio de 2001), el comentario de Martin Cibula (RFC-3 – 15 de junio de 2001). Véanse también el comentario de la Comisión Europea (RFC-2 – 16 de enero de 2001), el comentario de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (RFC-2 – 26 de diciembre de 2000). En un comentario se señaló que “a diferencia de los nombres de persona, estas denominaciones deben gozar de la máxima protección posible, ya que si se provocara confusión podría causarse un daño profundo. Se debería incluir estas denominaciones en un registro y excluirlas completamente de todos los TLD y ccTLD.” Véase el comentario de MARQUES, Asociación de Titulares de Marcas Europeas (RFC-2 – 22 de diciembre de 2000).

⁴⁰ Véanse el comentario de la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (EFPIA) (RFC-2 – 15 de diciembre de 2000), el comentario de Asociación de Industrias de Marca (AIM) (RFC-2 – 20 de diciembre de 2000).

⁴¹ La Oficina de Patentes de Austria, por ejemplo, examina las solicitudes de una marca de fábrica o de comercio y si ésta es idéntica a una denominación común internacional recomendada basándose en la descripción, deniega su registro. Si el conflicto se refiere a una denominación común internacional propuesta, se acepta la solicitud, si bien se informa al demandante que puede surgir un conflicto en el futuro. En la base de datos de la Oficina de Patentes de Austria, las listas de denominaciones comunes internacionales propuestas y recomendadas se actualizan constantemente. La Oficina de Propiedad Intelectual del Canadá examina las solicitudes de marcas de fábrica o de comercio y deniega aquellas que están en conflicto con denominaciones comunes internacionales basándose en la descripción y en las descripciones erróneas engañosas. El INPI francés examina las solicitudes de marcas de comercio o de fábrica de forma manual utilizando una guía, y deniega las que están en conflicto con denominaciones comunes internacionales basándose en la descripción. La Oficina de Patentes del Japón examina las solicitudes de marcas de fábrica o de comercio mediante un sistema computadorizado y deniega las solicitudes, basándose en la descripción, si una marca es idéntica o muy parecida a una denominación común internacional. La Oficina de Suiza examina las solicitudes de marcas de fábrica o de comercio de forma manual utilizando una guía y deniega sólo las solicitudes de marcas que sean idénticas a una denominación común internacional recomendada. La Oficina del Reino Unido examina las solicitudes de marcas de fábrica o de comercio mediante un sistema computadorizado y deniega las solicitudes, basándose en la descripción, si una marca es idéntica o muy parecida a una denominación común internacional recomendada.

⁴² Véase <http://mednet.who.int>.

⁴³ Actualmente, sólo pueden acceder a MEDNET los "asociados a las denominaciones comunes internacionales" de la OMS, que hayan obtenido la autorización mediante un trámite administrativo computadorizado, que vela por la protección de la intimidad utilizando palabras de acceso y sistemas de autenticación. Sin embargo, se estudia proporcionar a los usuarios autorizados en el futuro diferentes capas de acceso.

⁴⁴ Véanse el comentario de los Estados Unidos de América, *Office of Advocacy, U.S. Small Business Administration* (RFC-3 – 15 de junio de 2001). La oposición a la adopción de un mecanismo de exclusión se vio confirmada por las opiniones expresadas en muchos otros comentarios: véanse el comentario de Japan Network Information Centre (JPNIC) (RFC-3 –

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

- 8 de junio de 2001), el comentario de Pharma Consulting International (RFC-3 – 14 de junio de 2001), el comentario de Luis de Barros (RFC-3 – 14 de junio de 2001), el comentario de Chris Brand (RFC-3 – 16 de abril de 2001), el comentario de Michael Froomkin (RFC-3 – 4 de junio de 2001), el comentario de Jason Presley (RFC-3 – 18 de abril de 2001), el comentario de George Reese (RFC-3 – 15 de abril de 2001).
- ⁴⁵ Se señaló que los miembros de la comunidad científica, los consumidores y los responsables de la reglamentación, utilizan los nombres genéricos para debatir sobre los beneficios, efectos secundarios y progreso de los productos farmacéuticos, así como sobre las pruebas y la revisión de la reglamentación relativas a los mismos (por ejemplo, los consumidores entienden que NutraSweet® es una marca pero que ‘aspartame’ puede ser utilizada de cualquier forma). Véase el comentario de *Association for Computing Machinery’s Internet Governance Project, Electronic Privacy Information Center* (RFC-3 – 15 de junio de 2001).
- ⁴⁶ Véase el comentario de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) (RFC-3 – 24 de mayo de 2001), el comentario de Nominet UK (RFC-3 – 14 de junio de 2001), el comentario de Pharma Consulting International (RFC-3 – 14 de junio de 2001). Véanse también el comentario de Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) (RFC-2 – 29 de diciembre de 2000), el comentario de *United States Council for International Business* (USCIB) (RFC-2 – 29 de diciembre de 2000), el comentario de Verizon Communications (RFC-2 – 26 de diciembre de 2000).
- ⁴⁷ En el caso *Boehringer Ingelheim Corporation* contra *Kumar Bhatt*, el motivo de controversia eran los nombres de dominio micardis.com, telmisartan.com y meloxicam.com, el primero de los cuales corresponde a una marca registrada propiedad del demandante, una empresa farmacéutica, y los dos últimos son denominaciones comunes recomendadas que el demandante utiliza para comercializar productos farmacéuticos de los que son sustancias activas. El grupo administrativo de expertos procedió a la transferencia de los tres nombres de dominio al demandante basándose en la condición de que goza éste como propietario de una marca, de la patente y de la licencia exclusiva de los productos comercializados mediante las DCI. El demandado, médico de profesión y consultor sobre asuntos de Internet, argumentó que registró los nombres con el objetivo de ayudar a los pacientes y al público en general ofreciéndoles sitios Web de referencia centralizados sobre información relacionada con la medicina, y que ‘telmisartan’ y ‘meloxicam’ eran términos genéricos en el terreno público. Telmisartan es una sustancia activa protegida por la marca Micardis, y meloxicam es una sustancia activa protegida por la marca Mobic, registrada también por el demandante. Meloxicam corresponde con la Solicitud de DCI No. 5615; la DCI recomendada por la OMS publicada en abril de 1987. El grupo administrativo de expertos aceptó el argumento del demandante, quien afirmó en su favor que los nombres de dominio que reflejaban las DCI eran idénticos o similares a productos comercializados con sus marcas, hasta el punto de inducir a confusión, y que el registro de los nombres en cuestión impedía a los consumidores encontrar información sobre la única fuente de los productos. Véase *National Arbitration Forum, Claim Number FA0006000095011*, (11 de agosto de 2000).
- ⁴⁸ Véase el comentario de México, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) (RFC-3 – 5 de junio de 2001).
- ⁴⁹ La Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas (adoptada por la Asamblea General el 13 de febrero de 1946) y la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados (adoptada mediante una resolución de la Asamblea General el 21 de noviembre de 1947) establecen la condición jurídica especial de que gozan estas organizaciones internacionales intergubernamentales. Los citados instrumentos estipulan que tales organizaciones tendrán, entre otras, la capacidad de incoar procesos legales (Artículo I y Artículo II respectivamente) pero gozarán de inmunidad respecto de cualquier tipo de proceso

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

legal, excepto en el supuesto que la organización renuncie expresamente a dicha inmunidad (Artículo II y Artículo III respectivamente).

⁵⁰ Véase el comentario de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) (RFC-3 – 14 de junio de 2001).

⁵¹ Véase el comentario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (RFC-3 – 7 de junio de 2001). Un remedio alternativo que recibió apoyo en algunos comentarios es la transferencia a la OMS de todo nombre de dominio que reproduzca exactamente una DCI; los costos de mantenimiento del registro podrían minimizarse mediante un acuerdo entre la ICANN y los registradores. En un comentario también se sugirió que la OMS podría gestionar sitios Web de carácter informativo en los dominios correspondientes a las DCI; véase el comentario de Christian Mogensen (RFC-3 – 16 de abril de 2001).

4. NOMBRES DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES INTERGUBERNAMENTALES

125. Una de las consecuencias del aumento de la movilidad personal, la sociedad conectada a la Web, los sistemas comerciales y financieros abiertos y el poder de la tecnología ha sido que las cuestiones que exigen la intervención del sector público adquieran cada vez más un carácter internacional. En consecuencia, se insta a las organizaciones internacionales intergubernamentales (OII), como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), a desempeñar una función cada vez más importante en las cuestiones de carácter multilateral que se plantean entre los Estados y sus ciudadanos. Cabe señalar que la capacidad de estas organizaciones de cumplir con sus respectivos cometidos depende de la eficacia en materia de comunicación y difusión de la información sobre sus actividades y servicios.

126. Gracias a Internet, las OII tienen a su disposición un medio con muchas posibilidades para presentar información sobre sus programas y alentar la participación en los mismos. Sin embargo, Internet trae consigo el riesgo de que particulares o entidades traten de sacar partido del prestigio de estas organizaciones mediante actividades fraudulentas o engañosas, la imitación o la asociación no autorizada. Si un tercero utilizase ilícitamente el nombre o el acrónimo de una OII en Internet, el signo en cuestión podría perder su capacidad distintiva como identificador y el público, debido a falsas asociaciones, podría verse inducido a error respecto de la información, productos o servicios que se ofrecen sin autorización.

127. La solicitud enviada a la OMPI, que puso en marcha el Segundo Proceso, instaba a la Organización a que formulara recomendaciones sobre la conveniencia de ofrecer protección a los nombres y acrónimos de las OII contra su registro abusivo como nombres de dominio en el sistema de nombres de dominio de Internet (DNS) y, en su caso, sobre la forma que ésta debería cobrar. En el presente capítulo se examinan los fundamentos jurídicos con que se

cuenta para proteger los nombres y acrónimos de estas organizaciones; se explica el funcionamiento y las posibilidades del dominio de nivel superior .int, ya existente; se ofrecen pruebas de registros abusivos que se dan actualmente en el DNS; se analizan los comentarios recibidos sobre este asunto como respuesta al Informe Provisional; finalmente, se formula una recomendación sobre la forma que podría cobrar la protección de los nombres y acrónimos de las organizaciones internacionales intergubernamentales en el DNS.

PROTECCIÓN INTERNACIONAL VIGENTE

128. El actual marco jurídico internacional contiene principios expresados con claridad y que gozan de una amplia aceptación (lograda a través de los procesos constitucionales pertinentes), mediante los cuales se prohíbe el uso comercial sin permiso, como marcas, de los nombres y acrónimos de las OII¹.

129. En el Artículo 6^{ter} del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (el Convenio de París), en el que son parte 162 Estados, se estipula, *inter alia*, lo siguiente:

“1) a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, o bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.

b) Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a [las]... siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de [las]... siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección.”²

130. El Artículo 6^{ter} fue incorporado al Convenio de París por la Conferencia de Revisión de La Haya en 1925, con la finalidad de proteger los escudos de armas, las banderas, los signos o

emblemas oficiales de los Estados parte en el Convenio, así como también otros signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos. Esta protección se extendió a esas designaciones con objeto de garantizar que se atribuyesen claramente al Estado interesado y no fuesen utilizadas indebidamente por otras personas o entidades. Al reconocerse que el interés público en favor de esta protección del sector público en el ámbito nacional, se aplicaba igualmente al sector público en el ámbito internacional, la Conferencia de Revisión de Lisboa de 1958 extendió esa protección a las OII.³

131. En consecuencia, en virtud del párrafo 1)b) del Artículo 6ter del Convenio de París, se prohíbe el registro y uso, entre otros, de las denominaciones o siglas de las OII como marcas de fábrica o de comercio o como elementos de las referidas marcas. El Artículo 16 del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLD) de 1994 extiende la misma protección contra el registro y uso de las marcas de servicio.⁴

132. El derecho de una OII a recibir protección en virtud de esos tratados no es automático. Todo nombre o sigla respecto del que una OII desee obtener protección deberá ser comunicado a la Oficina Internacional de la OMPI, que posteriormente, transmitirá la comunicación a los Estados parte en el Convenio de París.⁵ Por esta razón, la protección de que gozan las OII en virtud del Convenio de París depende enteramente de que hayan enviado una solicitud de notificación a la OMPI.⁶ En consecuencia, la OMPI mantiene una lista de notificaciones y cumple sus funciones de determinar la admisibilidad de esas solicitudes de notificación en virtud del Artículo 6ter y transmitir las admitidas a los Estados parte en el Convenio de París.

133. Hasta la fecha, un total de 91 OII han solicitado protección en virtud del Artículo 6ter. No todas lo han hecho para todos los posibles signos o emblemas enumerados en el Artículo 6ter (por ejemplo los escudos de armas o banderas). Sin embargo, por lo general, la mayoría de las OII que solicitaron protección han comunicado al menos su nombre y sigla (en varios idiomas), así como su emblema principal.⁷

134. En respuesta al número cada vez mayor de programas de las organizaciones internacionales que gozan de autonomía y de gran difusión entre el público (por ejemplo,

ONUSIDA), la Asamblea de la Unión de París (el órgano competente creado por el Convenio de París) adoptó en 1992 una serie de “directrices para la interpretación del Artículo 6*ter*.1)b) y 3)b) del Convenio de París”⁸ con objeto de aclarar cuáles son las OII que reúnen los requisitos para recibir protección en virtud del Convenio de París. Las directrices prevén que, además de las OII en sí, puedan obtener protección con arreglo al Artículo 6*ter*.3)b) los programas e instituciones establecidos por una OII o los convenios internacionales suscritos por uno o más Estados parte en el Convenio de París, siempre que dicho programa, institución o convenio sea “una entidad permanente que tenga objetivos determinados y haya establecido sus propios derechos y obligaciones.”

135. En las directrices se define una “entidad permanente” como la entidad que se haya establecido para “un periodo indeterminado.”⁹ Los “objetivos determinados” y los “derechos y obligaciones” de esa entidad permanente se definen mediante referencia, respectivamente a la materia y a los derechos y obligaciones “que se hayan definido claramente en los estatutos o Cartas [de la entidad permanente] o en las resoluciones o decisiones en virtud de las cuales se haya establecido.”¹⁰

136. En el Convenio de París se reconoce la posibilidad del uso autorizado de las insignias de una organización internacional intergubernamental,¹¹ y se establece una excepción facultativa que los Estados pueden aplicar si lo desean a la prohibición de registrar y usar marcas, en especial en lo que respecta a los nombres, siglas y otros emblemas de las OII. No se obliga a los Estados a aplicar dicha prohibición cuando el registro o la utilización de la marca en cuestión:

- i) “no sea de naturaleza tal que haga sugerir, en el espíritu del público, un vínculo entre la organización de que se trate y [las] ... siglas o denominaciones”, o
- ii) “[si esta utilización o registro] no es verosímilmente de naturaleza tal que haga inducir a error al público sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la organización.”¹²

En la medida en que un gran número de los Estados parte en el Convenio, aunque no todos, han promulgado la citada excepción en sus respectivas legislaciones, existen divergencias a escala nacional sobre el alcance de la protección que se ofrece a las OII.¹³

137. En el Artículo 2 del Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), se incorpora plenamente la protección establecida en virtud del Artículo 6ter del Convenio de París e impone a los Estados parte en el Acuerdo (142 en la actualidad) las obligaciones contenidas en esta disposición, en especial en lo que se refiere a “las notificaciones con arreglo a las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo que se derivan de las disposiciones del Artículo 6ter del Convenio de París.”¹⁴ En el Acuerdo celebrado entre la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo OMPI-OMC), de 1995, quedó aclarado que:

“Los procedimientos relativos a la comunicación de emblemas y la transmisión de objeciones en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC serán administrados por la Oficina Internacional [de la OMPI], de conformidad con los procedimientos aplicables en virtud del Artículo 6ter del Convenio de París (1967).”¹⁵

ALCANCE DE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL VIGENTE

138. Las características del alcance de la protección internacional con que se cuenta actualmente en virtud de las disposiciones de los tratados mencionados con anterioridad puede resumirse de la siguiente manera:

i) Se prohíbe el *registro* y la *utilización* como marcas de fábrica o de comercio, marcas de servicio o elementos de dichas marcas de los nombres y siglas de las organizaciones internacionales intergubernamentales, salvo cuando exista autorización o se aplique una excepción. Las Partes contratantes acuerdan rehusar o anular todo registro de los nombres o siglas de las OII, y prohibir su utilización con medidas apropiadas.¹⁶ De este modo, el objetivo consiste claramente en garantizar que dichos nombres o siglas no puedan

ser objeto de la adquisición de derechos de propiedad privados. Estas disposiciones reflejan la condición pública de las OII y con ellas se pretende evitar cualquier posibilidad de confusión o engaño que vaya en contra de dicha condición.

ii) La protección que puede obtenerse en virtud de los tratados está destinada a evitar el registro y la utilización de los nombres y siglas de las OII como *marcas de fábrica o de comercio* o *marcas de servicio*. De aquí se extrae que, en la medida en que un nombre de dominio sea idéntico al nombre o la sigla de una OII y *se utilice como marca de fábrica o de comercio o marca de servicio* (por ejemplo, al utilizarlo como identificador con fines comerciales), el registro y utilización del nombre de dominio en cuestión se considerará contrario a lo estipulado en las disposiciones del Convenio de París y del Acuerdo sobre los ADPIC (a menos que se aplique una excepción).

iii) Las limitaciones impuestas con el fin de determinar cuáles son las OII que pueden obtener protección para sus nombres y siglas en virtud de los tratados internacionales son muy estrictas. Sólo recibirán protección las OII que hayan enviado a la OMPI una solicitud admisible de notificación, no objetada por Estado contratante alguno y, en consecuencia, hayan notificado sus nombres o siglas atendiendo a esas consideraciones. Como se ha señalado anteriormente, sólo 91 organizaciones han gozado de este tipo de protección desde que en 1958 se estableciera el sistema.

iv) La protección otorgada a las OII en virtud de los tratados internacionales está sujeta a excepciones, cuando el registro o utilización del nombre o de la sigla de una de estas organizaciones como *marca de fábrica o de comercio* o *marca de servicio* no sea de naturaleza tal que haga sugerir, en el espíritu del público, un vínculo con la organización de que se trate o “si esta utilización o registro no es verosímilmente de naturaleza que haga inducir a error al público sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la organización.”¹⁷ Si se emplea un razonamiento análogo al que fundamenta esta excepción, el registro y uso por terceros de los nombres o siglas de las OII como nombres de dominio puede considerarse permisible en los países que aplican esta excepción, cuando sea improbable que el registro y uso del nombre de dominio haga sugerir en el espíritu del público que existe una vinculación con la OII o que haga inducir a error al público sobre esa existencia. Por ejemplo, en un

comentario se propone que se conceda a los titulares de registro de nombres de dominio existentes la oportunidad de defender su registro en el marco de la Política Uniforme, sobre la base de los mismos principios establecidos en el Artículo 6*ter*.1)c).¹⁸

EL DOMINIO DE NIVEL SUPERIOR .INT

139. El dominio de nivel superior .int (abreviatura de “internacional”) se encontraba entre los siete primeros dominios genéricos establecidos por la Entidad de Asignación de Números de Internet (IANA), y su uso se limita a las “organizaciones establecidas por tratados internacionales o a las bases de datos internacionales.”¹⁹ Dicha entidad indica que está reservado a las “organizaciones establecidas por tratados internacionales celebrados entre gobiernos nacionales”. En particular, señala que:

“Reconocemos como organizaciones que reúnen los requisitos para el uso de nombres de dominio en virtud del dominio de nivel superior .int, a los “organismos especializados” de la ONU (en la actualidad existen 14 organismos de ese tipo) y las organizaciones que poseen “condición de observador” en la ONU (en la actualidad 16).”²⁰

Sólo se permite un registro por organización. La IANA no menciona el procedimiento establecido en el Convenio de París en virtud del Artículo 6*ter*, que otorga protección a las OII.²¹

140. Cabe señalar que, desde un principio, se otorgó una condición especial en el sistema de nombres de dominio (DNS) a las organizaciones internacionales. El gTLD restringido .int cumple el doble objetivo de i) designar un espacio en el DNS para el registro de los identificadores preferenciales de las OII, y ii) proporcionar una medida de protección mediante los requisitos en materia de registro que limitan ese espacio a las organizaciones internacionales que hayan mostrado que satisfacen las condiciones establecidas (es decir, pueden indicar un tratado en el que se basa su creación).

141. La existencia del dominio de nivel superior .int supone cierta protección para las organizaciones que nos ocupan en el sistema de nombres de dominio. Debido a la naturaleza restrictiva de este dominio de nivel superior, ningún particular, empresa u otra entidad puede obtener el registro de un nombre de dominio abarcado por el sufijo .int, y menos aún registrar el nombre o sigla de una OII en ese dominio. En la medida en que el procedimiento de registro del dominio .int sea aplicado y observado adecuadamente, dicho dominio es un espacio en que los usuarios de Internet pueden estar seguros de que el vínculo entre los registros efectuados en dicho dominio y las organizaciones correspondientes es genuino. Este dominio restringido para uso de las OII cuenta con la ventaja añadida de haber sido ya establecida y la asistencia que ofrece a estas organizaciones en cuanto a la protección de la autenticidad de sus identidades virtuales no puede ir en contra de los derechos o intereses adquiridos por los titulares de nombres de dominio en otros TLD. Por estos motivos, en el transcurso del Segundo Proceso de la OMPI se planteó la cuestión de dilucidar si las organizaciones internacionales ya cuentan con la protección adecuada en el DNS en virtud del gTLD restringido .int.²²

142. En los comentarios sometidos durante el Segundo Proceso de la OMPI se hizo patente la falta de confianza en que la existencia del dominio .int de por sí pueda ofrecer la suficiente protección a las OII contra el uso abusivo de sus nombres y acrónimos en el sistema de nombres de dominio y evitar el consiguiente engaño que padecen los usuarios de los sitios Web de que se trate.²³ Cabe indicar que el citado dominio cuenta con varios defectos. El carácter de la limitación que se impone a las organizaciones de efectuar un único registro es demasiado restrictivo y no responde a sus necesidades. Debería considerarse la posibilidad de enmendar o anular dicha restricción, sin cambiar por ello los requisitos necesarios para efectuar un registro, con el fin de que las OII puedan registrar nombres de dominio que correspondan tanto con sus nombres y acrónimos como con sus principales programas, actividades o iniciativas.

143. Por añadidura, no todas las OII han adoptado el dominio .int a escala universal y un gran número de las que cumplen los requisitos para llevar a cabo registros en él han optado por efectuarlos en otros dominios de nivel superior, como es el caso de .org.²⁴ Un ejemplo de las posibilidades de que se den abusos en estos gTLD abiertos es el hecho de que la

Organización de las Naciones Unidas ha registrado ‘un.org’ (sus siglas en inglés), mientras que el titular de ‘unitednations.org’ es una empresa privada con sede en California. La OMS ha optado por una solución alternativa a este tipo de problemas. El sitio Web de dicha organización se encuentra en ‘who.int’, y los usuarios que visiten ‘who.org’ son conducidos inmediatamente al sitio en .int. Resulta evidente que un gran número de usuarios no son conscientes de la existencia y el objetivo de .int, por lo que se necesita una considerable labor de promoción para aumentar su reconocimiento. No obstante, en la mayoría de comentarios se opinó con firmeza a favor de intensificar la visibilidad y el relieve de .int, y se opinó a favor de que todas las OII lo utilicen de forma constante y a escala universal.²⁵

144. Con ojo crítico, la protección de que gozan los nombres y acrónimos de las OII mediante el dominio de nivel superior .int presenta una grave deficiencia ya que, aunque las restricciones antes citadas se aplican a este dominio, no se hace lo propio en lo referente a otros gTLD, por lo que esta falta de limitaciones socava la eficacia de .int.²⁶ El mayor motivo de preocupación para las OII y los usuarios de Internet en general consiste en el riesgo de que se den prácticas predatorias o parasitarias en el resto de gTLD (además de en los ccTLD).²⁷ El dominio .int ayuda a determinar la legitimidad de un registro, pero no a decidir cuándo es fraudulento si se efectúa en el espacio más amplio correspondiente a los otros gTLD. Por este motivo, en la actual etapa se recomienda considerar insuficiente el depender únicamente del dominio .int. Por lo tanto, la cuestión que queda por resolver es cómo se puede proteger de la forma más eficaz las denominaciones y siglas de las organizaciones internacionales intergubernamentales en el contexto del sistema mundial de nombres de dominio.

ANÁLISIS DE LOS COMENTARIOS Y LAS OPINIONES MOTIVADOS POR EL INFORME PROVISIONAL

145. En una mayoría significativa de los comentarios sometidos en el transcurso del Segundo Proceso de la OMPI, se estaba a favor de dar reconocimiento en el sistema de nombres de dominio (DNS) a la protección jurídica de que disfrutaban las denominaciones y acrónimos de las OII.²⁸ Tal y como se ha indicado previamente, los puntos de vista expresados eran discordantes en cuanto al alcance de la protección y a la forma que esta debería cobrar.

146. Todas las organizaciones internacionales que han presentado comentarios durante el Segundo Proceso de la OMPI sin excepción, se opusieron con firmeza a que sus nombres y siglas pudieran ser objeto de registros abusivos en el sistema de nombres de dominio (DNS) y consideraron que tales registros van contra el propósito de la protección disponible en virtud de los instrumentos del Derecho internacional. Todas y cada una de estas organizaciones, entre las que se incluyen la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), expresaron la acuciante necesidad que tienen de recibir protección en el DNS y facilitaron pruebas de que se han visto “plagados de registros abusivos o ilícitos.”²⁹ Las OII hicieron hincapié en que de dicha protección no sólo se beneficiarían ellas mismas, sino que iría a favor del interés público mundial, ya que los usuarios y consumidores de Internet no se verían afectados por conductas fraudulentas.³⁰ Algunas OII declararon que no debería permitirse el registro sin permiso como nombres de dominio de sus denominaciones y siglas por parte de terceros aunque no se efectúe de mala fe, ya que podría no obstante ser motivo de confusión e inducir a error al público, quien no tendría claro de dónde proviene la información facilitada y podría llegar a pensar que la OII aprueba o respalda la información, productos o servicios que se ofrecen por medio de un sitio Web sin relación alguna con la organización.³¹

147. Otra de las cuestiones que motivaron comentarios consiste en saber qué organizaciones cumplirían los requisitos para obtener protección. A este respecto, en numerosos comentarios se sugirió que se debería pensar en ofrecer protección en el sistema de nombres de dominio (DNS) al menos a las OII que hayan seguido lo estipulado en el Convenio de París y en el Acuerdo sobre los ADPIC y que de esa forma hayan notificado sus nombres y siglas.³² En estos comentarios se opinó que el alcance de la protección jurídica de la que ya disfrutaban los nombres y siglas de las OII en el mundo físico debería reflejarse en el DNS. Las Naciones Unidas se mostraron favorables a extender la protección a los nombres y acrónimos de los órganos subsidiarios de las organizaciones de Naciones Unidas, tales como las misiones de mantenimiento de la paz, que son una parte esencial y significativa de la Organización, aunque no cumplan los requisitos para ser consideradas “entidades permanentes” de

conformidad con las directrices adoptadas para la interpretación del Artículo 6ter del Convenio de París.³³ Asimismo, la Organización Mundial del Comercio (OMC) recomendó que se extendiera la protección a las unidades o partes más importantes de las OII.³⁴ La OMC llevó a cabo una descripción de los problemas experimentados con el registro de “gatt.org”, nombre que corresponde en inglés a las siglas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y que en este caso se utiliza para facilitar información engañosa para el público por medio de un sitio Web similar al sitio oficial de la OMC hasta el punto de crear confusión.

148. A lo largo del Segundo Proceso de la OMPI se facilitaron datos que prueban la existencia de un problema considerable en lo relativo al uso abusivo de los nombres y acrónimos de las organizaciones internacionales intergubernamentales en el sistema de nombres de dominio. En los comentarios sometidos por las organizaciones se presentan casos de registros abusivos de sus nombres y acrónimos mediante los cuales se ha inducido al público a error o a confusión y que han sido la causa de tener que llevar a cabo una vigilancia constante que supone un desperdicio de recursos.³⁵ Las organizaciones expresaron su preocupación por la posibilidad de que sitios Web no oficiales que utilizan un nombre de dominio idéntico o similar a su denominación o acrónimo contengan información engañosa, imprecisa o perjudicial sobre la OII en cuestión, con la cual se induzca al visitante a pensar que ha entrado en contacto con el sitio oficial de la organización. Las Naciones Unidas declararon que, al tratar de enfrentarse a estos casos de registros abusivos, ha sido necesario controlar de manera constante el sistema de nombres de dominio y entrar en conflicto con los titulares de registros ilícitos uno por uno, para lo que diversos sectores de la Organización han tenido que dedicar gran cantidad de tiempo y destinar considerables recursos. La Organización describió además la complicación añadida que supone tratar de resolver estos casos mediante los procedimientos administrativos y jurídicos disponibles, ya que se les exigiría indebidamente que renunciaran a las prerrogativas e inmunidades de que disfrutaban con arreglo a los instrumentos del Derecho internacional.³⁶ A este respecto, en varios comentarios se recalcó la importancia de tomar en consideración la tradicional inmunidad de jurisdicción y ejecución que se otorga a las OII al llevar a la práctica cualquier sistema de protección para los identificadores en el sistema de dominio.³⁷

149. En una reducida minoría de comentarios se consideraba apropiada la actual protección de que disfrutaban las OII en el marco de los procedimientos de la Política Uniforme, en la medida en que sus nombres y acrónimos pueden actuar como marcas.³⁸ No obstante, cabe señalar que ninguna organización intergubernamental ha presentado hasta la fecha una demanda en virtud de la Política Uniforme con respecto a su nombre o acrónimo, ni dicho procedimiento puede ajustarse a las prerrogativas e inmunidades de las organizaciones.

150. En lo que se refiere al alcance de la protección de los nombres y acrónimos de las OII, en la mayor parte de comentarios se optó por aplicar la misma en todos los gTLD y, en la mayor medida posible, en los ccTLD.³⁹ En uno se señaló además que debería extenderse a todos los niveles del nombre de dominio (por ejemplo, proteger tanto “oami.com” como “oami.uk.com”).⁴⁰ En diversos comentarios se opinó que sería de utilidad servirse de un servicio de directorio o de listado en el que figurasen las OII, en especial las que gozan de protección en virtud del Convenio de París y del Acuerdo sobre los ADPIC.⁴¹

ANÁLISIS DE LAS OPINIONES EXPRESADAS SOBRE LA FORMA DE APLICAR LA PROTECCIÓN

151. En los comentarios sometidos se puso el máximo interés en debatir sobre las formas de llevar a la práctica la protección de los nombres y acrónimos de las OII. En el Informe Provisional se propusieron tres opciones a este respecto:

- i) Mantenimiento de la situación actual, es decir, depender de la protección existente del dominio de nivel superior .int, reservado para las organizaciones creadas en virtud de tratados;
- ii) establecimiento de un mecanismo de exclusión en algunos o en todos los gTLD sólo para los nombres o para los nombres y acrónimos de las OII; y
- iii) modificación de la Política Uniforme con objeto de extender su aplicación a los nombres y acrónimos de las OII.

Por lo que se refiere a la primera opción, en los comentarios no se consideró oportuno mantener la situación actual ya que no se considera que la existencia del dominio .int, a pesar de su utilidad, sea suficiente ni para ofrecer la protección necesaria a las organizaciones internacionales intergubernamentales en el sistema de nombres de dominio ni para reflejar la actual protección que concede el Derecho internacional. Por lo tanto, las opiniones expresadas en los comentarios estuvieron divididas entre las dos opciones restantes.

Un mecanismo de exclusión

152. El mecanismo de exclusión ha demostrado ser una opción controvertida cuando se trata de ofrecer protección a cualquier identificador en el sistema de nombres de dominio. Al igual que se afirmó en relación con las denominaciones comunes internacionales, la comunidad de Internet tiene serias dudas sobre la eficacia y conveniencia de los mecanismos de exclusión o bloqueo, y le preocupa que dicha forma de protección pueda ir demasiado lejos y tener un efecto negativo en los derechos de los usuarios. En algunos comentarios se opinaba en contra de la exclusión de nombres o acrónimos.⁴² En la mayoría no se consideraba oportuna la aplicación de un mecanismo de exclusión que bloqueara automáticamente los nombres, y en especial los acrónimos, de las OII, sin adaptarse a la existencia de usuarios legítimos cuyos nombres o acrónimos coinciden con los de una organización internacional intergubernamental.⁴³

153. Aunque es poco probable, si no imposible, que una entidad distinta a una OII comparta de buena fe el nombre completo con la misma, no ocurre lo mismo con respecto a los acrónimos, como prueban los numerosos ejemplos presentados de siglas registradas o utilizadas por empresas legítimas que coinciden con nombres de organizaciones internacionales. Por ejemplo, ‘UNO’ son las siglas en inglés de la Organización de las Naciones Unidas, pero también el número “uno” en italiano, un modelo de coche fabricado por Fiat y un juego de cartas suizo. ‘ICC’ corresponde tanto a *International Chamber of Commerce* (Cámara de Comercio Internacional) como a *International Computing Centre*. Las siglas ‘WHO’ hacen referencia a la Organización Mundial de la Salud (*World Health Organization*), a un grupo de rock y al personaje de ciencia-ficción Dr. Who. Incluso las siglas en inglés de la OMPI (WIPO) han sido registradas como marca de fábrica y de

comercio para comercializar tejidos de uso personal e industrial.⁴⁴ A través de los diferentes dominios es posible encontrar los siguientes ejemplos de coexistencia: ‘SBA’ lo utilizan tanto la *United States Small Business Association* en ‘sba.gov’ como la *Southern Bakers Association* en ‘sba.org’ y el despacho de abogados estadounidense Smith, Bucklin and Associates en ‘sba.com’.⁴⁵ Se puede encontrar una empresa de productos relacionados con la medicina en ‘ilo.com’, además de una empresa de servicios de Internet canadiense en ‘ilos.net’.⁴⁶ Un mecanismo de exclusión que bloqueara automáticamente tanto los nombres como los acrónimos de las OII podría poner en peligro los derechos adquiridos por muchos otros usuarios. En este contexto, vale la pena señalar que la legislación internacional destinada a proteger los nombres y acrónimos de las OII tiene como objetivo evitar el registro y la utilización de tales identificadores como marcas, en especial cuando dicha utilización pueda inducir a error al público respecto de la fuente o de la existencia de un vínculo entre quien hace uso del nombre o acrónimo y la OII en cuestión. Llegados a este punto, sería útil establecer una analogía con la situación en el sistema de nombres de dominio, donde el objetivo no consista necesariamente en prohibir cualquier uso que se haga de acrónimos que corresponden con las OII, sino en garantizar que no se permita ninguna utilización que pueda inducir a error o confundir al público.

154. A pesar de no haber dudas sobre las deficiencias del mecanismo de exclusión, en numerosos comentarios, incluidos algunos sometidos por las organizaciones que nos ocupan, se opinaba a favor de esta forma de protección, al considerarla la manera más efectiva de dar reconocimiento en el sistema de nombres de dominio a la protección jurídica de que gozan en la actualidad las OII, sin obligar a estas entidades a someterse a procedimientos de solución de controversias inadecuados.⁴⁷ En algunos se señaló que las exclusiones deberían aplicarse a todos los dominios de nivel superior genéricos (gTLD), mientras que en otros se sugirió que se debería examinar la situación de cada uno por separado.⁴⁸ Debido a los motivos mencionados, en numerosos comentarios se propuso excluir únicamente los nombres exactos de las OII,⁴⁹ o limitar las exclusiones para eximir de las mismas a aquellos acrónimos que no conlleven riesgo alguno de confusión o engaño.⁵⁰

Modificación de la Política Uniforme

155. La propuesta consistente en modificar la Política Uniforme para permitir la solución de controversias relativas a los nombres y acrónimos de la OII recibió un apoyo considerable. En varios comentarios se propuso aplicar un mecanismo administrativo de solución de controversias, ya fuera como alternativa al de exclusión o como complemento del mismo.⁵¹ La ampliación del alcance de la Política Uniforme para dar protección a los identificadores de las OII no requeriría la creación de nuevos instrumentos jurídicos, sino simplemente que se reflejara en el sistema de nombres de dominio los principios jurídicos internacionales vigentes. El principal beneficio que se le encuentra a la Política Uniforme tiene que ver con el hecho de que pueda utilizarse para actuar únicamente contra aquellos nombres y acrónimos de OII que se usen de mala fe, con la intención de engañar o confundir al público.⁵² Incluso en los comentarios en que se respaldaba introducir algún tipo de protección para los nombres y acrónimos de las OII se señaló que, al considerar la adopción de nuevas medidas, se debería tomar en cuenta la importancia que tienen los derechos de los titulares legítimos de nombres de dominio.⁵³ En una minoría de comentarios se recomendó ofrecer una clase de protección más amplia a las OII, según la cual se debería partir del principio de que todo registro y utilización del nombre o acrónimo de una OII sin autorización es engañoso y de mala fe.⁵⁴ En un comentario se propuso una definición detallada del concepto de ‘mala fe’, en la que se especificaba que el registro de la totalidad o de una parte de un nombre o acrónimo se tiene que haber llevado a cabo sin permiso y de forma intencionada y debe i) traer consigo la posibilidad de hacer creer a los visitantes que el nombre de dominio pertenece a la OII de que se trate o ii) estar relacionado con un sitio Web que contiene material o información perjudicial para los intereses de la organización.⁵⁵

156. En cuanto a la oposición a modificar la Política Uniforme, en algunos comentarios se afirmó que dicho instrumento debería aplicarse únicamente en la medida en que los nombres y acrónimos de las OII se utilicen como marcas de fábrica o de comercio o marcas de servicio.⁵⁶ En otros se expresó una opinión contraria a ampliar el ámbito de las controversias que pueden solucionarse en el marco de la Política Uniforme, aduciendo que la misma constituye un procedimiento relativamente nuevo que debería madurar y estabilizarse antes de abordar nuevas categorías de controversias.⁵⁷ Hubo incluso algunos en los que se partió de la

importancia de defender la libertad de expresión para sostener que se debería permitir el registro como nombres de dominio de las denominaciones o acrónimos de las OII, siempre y cuando el sitio Web vinculado a dicho registro no sea similar al de la organización hasta el punto de provocar confusión ni se publiquen en él contenidos engañosos.⁵⁸ Finalmente, se expresó una preocupación general por lo que se consideró una reglamentación excesiva del sistema de nombres de dominio que no tiene en cuenta como se merece los derechos adquiridos de los titulares de nombres de dominio, preocupación que motivó que en algunos comentarios se rechazara cualquier nueva forma de protección en el DNS para las denominaciones y acrónimos de las organizaciones intergubernamentales.⁵⁹

157. Tal y como se ha indicado anteriormente, toda propuesta consistente en llevar a la práctica un sistema administrativo de solución de controversias para proteger los nombres y siglas de las OII, debería tomar en consideración las prerrogativas e inmunidades de que disfrutaban las Naciones Unidas y los organismos especializados en virtud de los instrumentos de Derecho internacional. Por este motivo, toda modificación directa de la Política Uniforme resultaría insostenible. La mayor parte de las organizaciones internacionales no renunciarían fácilmente a su inmunidad y considerarían el someterse a este instrumento una forma inadecuada de transigir respecto de sus prerrogativas e inmunidades.⁶⁰ De hecho, las Naciones Unidas han declarado que la Organización no se someterá a un procedimiento de solución de controversias como la Política Uniforme, ya que esto significaría quedar bajo la jurisdicción de los tribunales nacionales.⁶¹ A este respecto, cabe recordar que la Política Uniforme, tal y como se aplica en la actualidad en lo referente a las marcas, contiene una cláusula de jurisdicción mutua que exige a los demandantes someterse a la jurisdicción obligatoria del tribunal de justicia designado cuando deseen impugnar una resolución dictada por un grupo administrativo de expertos.⁶² Por lo tanto, se debería omitir esta obligación en cualquier proceso administrativo con el que las OII pudieran estar conformes.

RECOMENDACIÓN

158. En la gran mayoría de comentarios se opina a favor de ofrecer algún tipo de protección a los nombres y acrónimos de las OII en el sistema de nombres de dominio.

159. Asimismo, existen abundantes pruebas que demuestran la existencia de prácticas perjudiciales consistentes en el registro abusivo de los nombres y acrónimos de las OII.

160. La protección de los *nombres* de las OII plantea cuestiones menos complicadas y de más fácil solución que la de sus *acrónimos*, ya que en este último caso existe necesariamente un campo mucho más amplio para el uso concurrente y de buena fe, en diferentes contextos y sistemas de nomenclatura, de las mismas letras que forman los acrónimos de algunas OII.

161. Sin duda alguna, existe *una* base jurídica a escala internacional para proteger los nombres y acrónimos de las OII, pero la misma no es adecuada para atajar completamente el problema del uso abusivo y de mala fe de los nombres y acrónimos de las OII como nombres de dominio. Las conductas comerciales ilícitas constituyen una parte importante, pero no la única, de las prácticas dañinas relacionadas con el registro y uso de mala fe de los nombres y acrónimos de las organizaciones que nos ocupan. El registro y utilización de nombres de dominio con el fin de crear asociaciones engañosas respecto de las autoridades internacionales debidamente constituidas para llevar a cabo actividades relacionadas con la salud pública, las prácticas laborales, las operaciones de mantenimiento de la paz, la prohibición de los ensayos nucleares, la contención de la amenaza de la proliferación de las armas químicas, la disciplina comercial, los derechos del niño, los refugiados y el SIDA, entre otras, es inaceptable, va en contra de un gran número de políticas públicas establecidas por la comunidad internacional y menoscaba la credibilidad y fiabilidad del sistema de nombres de dominio.

162. Existe una falta de equilibrio en cuanto a la situación actual de los nombres y acrónimos de las OII en el sistema de nombres de dominio. Toda persona, sin que se le exija requisito alguno, tiene la posibilidad de registrar el nombre o el acrónimo de una de estas organizaciones en un gTLD no restringido. Además, dicho registro se puede efectuar de forma inmediata desembolsando una cantidad insignificante. Todas estas facilidades contrastan con la gravedad del daño que puede llegar a infligirse mediante este tipo de registros. El protegerse contra tales actitudes perjudiciales no sólo hace que las OII se desvíen de sus principales cometidos y desperdicien sus limitados recursos, sino que también

podría suponer apartarse de manera innecesaria y cuestionable del principio absoluto de inmunidad de jurisdicción de que gozan las OII.

163. Recomendamos que la comunidad internacional ponga remedio a la insatisfactoria situación actual mediante acciones con las que se trate de encontrar un equilibrio. El número de instrumentos entre los que se puede elegir para llevar a cabo esta tarea es limitado; las principales opciones son las siguientes:

i) Un sistema de notificación del que pueda valerse cualquier parte interesada para comunicar el registro como nombre de dominio del nombre o acrónimo de una OII que disfruta de la protección disponible en virtud del Artículo 6^{ter} del Convenio de París, la posterior verificación de la coincidencia exacta entre dicho nombre o acrónimo y el nombre de dominio por parte de la OMPI (como custodio de la lista autorizada de notificaciones de conformidad con el Artículo 6^{ter} del Convenio de París), la notificación a la ICANN o, directamente, al registrador de que se trate y, finalmente, la cancelación del registro. No obstante un procedimiento tal podría no parecer satisfactorio debido a que a) su automaticidad podría motivar la cancelación de registros de nombres de dominio efectuados de buena fe, sobre todo en lo referente a los no engañosos que corresponden con los acrónimos de las OII; y b) no resulta suficiente para atajar el problema de los registros engañosos de nombres de dominio que no coinciden exactamente con la denominación o acrónimo de la OII en cuestión.

ii) Un mecanismo de exclusión o bloqueo para los nombres y acrónimos de las OII, modelo que cuenta con las mismas limitaciones que el procedimiento de notificación mencionado en i), ya que con él se podría evitar una serie de registros de buena fe y no sería suficiente para abordar la cuestión de los que por ser similares pudieran inducir a error.

iii) Introducir una modificación en la Política Uniforme, elaborada especialmente para hacer frente al uso abusivo y de mala fe de los nombres o acrónimos de las organizaciones internacionales intergubernamentales mediante su registro como nombres de dominio. Sobre esta opción, cabe señalar que es inaceptable ya que: a) lo lógico sería que, sobre la base de las recomendaciones del Organismo de Apoyo en materia de Nombres de

Dominio (DNSO) o de su Consejo de Nombres, se considerara a la ICANN responsable de introducir cambios en la Política Uniforme, pero ni esta corporación ni sus órganos subsidiarios cuentan con un grupo dedicado específicamente a las organizaciones internacionales intergubernamentales; y b) por su diseño, la Política Uniforme no se ajusta al principio establecido en virtud del cual las OII gozan de inmunidad respecto de los tribunales nacionales.

iv) Un procedimiento administrativo, similar a la Política Uniforme pero desarrollado y gestionado de forma independiente en el marco de los tribunales administrativos internacionales. Todas las OII podrían recurrir al citado procedimiento y presentar una demanda en la que se alegue que un nombre de dominio coincide con su nombre o sigla o induce a confusión, que su registro se ha efectuado de mala fe y carece de justificación jurídica, y que puede dar lugar a que el público asocie erróneamente al titular del nombre de dominio con la OII en cuestión. Al igual que ocurre con la Política Uniforme, los remedios disponibles en virtud del procedimiento administrativo especial deberían limitarse a la cancelación o transferencia del nombre de dominio y se deberían aplicar mediante el sistema de la ICANN (o a través de los administradores de ccTLD).

164. Se recomienda ofrecer protección en el sistema de nombres de dominio a las denominaciones y siglas de las OII que se beneficien de la protección estipulada en el Artículo 6ter del Convenio de París.

165. Se recomienda llevar a la práctica la citada protección mediante un procedimiento administrativo especial, elaborado y supervisado por los miembros constituyentes de las OII, a saber, los Estados. El mismo debería estar a disposición de las organizaciones internacionales que cumplan los requisitos jurídicos para que éstas puedan

presentar una demanda en la que se alegue que un nombre de dominio coincide con su denominación o sigla o induce a confusión, que el registro se ha efectuado sin justificación jurídica y que puede dar lugar a que el público asocie erróneamente al titular del nombre de dominio y a la OII en cuestión.

166. Se recomienda limitar los remedios disponibles en virtud del procedimiento administrativo especial a la cancelación o transferencia del registro del nombre de dominio y que se garantice el cumplimiento de las decisiones que emanen del mismo en el DNS mediante el sistema de la ICANN.

167. Se recomienda aplicar el procedimiento administrativo especial a los registros de nombres de dominio en todos los gTLD y ccTLD. Se reconoce que para garantizar el cumplimiento de las decisiones que emanen del citado procedimiento en los ccTLD será necesaria la colaboración de las autoridades nacionales correspondientes.

168. Se reconoce que la adopción del procedimiento recomendado en los párrafos precedentes implicaría, al menos en casos ajenos al uso de nombres de dominio como marcas, la necesidad de promulgar nuevos instrumentos de Derecho internacional. El mismo supondría una extensión de los principios contenidos en el Artículo 6^{ter} del Convenio de París, el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLM) y el Acuerdo sobre los ADPIC. Aunque se considera deseable dicha extensión, la misma necesita contar con una fuente legítima de Derecho internacional. Recaería en los Estados el determinar los fundamentos adecuados

para ampliar la legislación, ya sea mediante una resolución aprobada por un órgano de tratado competente, un memorándum de entendimiento debidamente aceptado por las autoridades nacionales o un tratado.

¹ En el presente capítulo se utilizan indistintamente los términos “sigla” y “acrónimo”. Se entiende por acrónimo a “la palabra formada por las letras iniciales de otras palabras”, como “OMPI” por Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Véase el *Concise Oxford Dictionary* (10ª edición, 1999). La “sigla”, palabra utilizada en el Artículo 6ter del Convenio de París, tiene un significado más amplio, que puede referirse a un acrónimo a otros medios de abreviar una palabra o serie de palabras, como por ejemplo “int” por internacional.

² La protección conferida en virtud del Artículo 6ter no se extiende a las siglas y otros emblemas de las organizaciones internacionales intergubernamentales *que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección*, como el Convenio de Ginebra (1949) para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña, cuyo artículo 44 protege el emblema de la Cruz Roja, las palabras “Cruz Roja”, “Cruz de Ginebra y emblemas análogos”. El objeto de esta excepción es evitar la posible superposición con las disposiciones de otros convenios y regular esa materia. Véase S.P. Ladas, *Patents, Trademarks, and Related Rights: National and International Protection*, vol. II, pág. 1244 (1975); Profesor J. H. C. Bodenhausen, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, Artículo 6ter, párrs. 1) y 2), en 97 y 98 (BIRPI, 1969).

³ Véase Stephen P. Ladas, *Patents, Trademarks, and Related Rights: National and International Protection*, vol. II, pág. 1244 (1975).

⁴ El Artículo 16 del Tratado sobre el Derecho de Marcas dispone lo siguiente: “Cualquier Parte Contratante registrará las marcas de servicio y aplicará a las mismas las disposiciones del Convenio de París relativas a las marcas de producto.”

⁵ Artículo 6ter, párr. 3)b). En virtud del párr. 1)3)a) del Artículo 6ter, cada Estado está obligado a poner “a disposición del público [...] las listas notificadas” por la OMPI. Todo Estado que haya recibido la comunicación de una denominación, un emblema u otro signo oficial de una organización internacional intergubernamental podrá, en un plazo de 12 meses a partir de la recepción de la notificación, transmitir a la organización internacional intergubernamental interesada, sus objeciones eventuales por mediación de la Oficina Internacional de la OMPI. (Artículo 6ter, párr. 4)).

⁶ El Artículo 6ter.3)b) establece:

“Las disposiciones que figuran en la letra b) del párr. 1) del presente Artículo *no son aplicables sino* [a las] siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales que éstas hayan comunicado a los países de la Unión por medio de la Oficina Internacional.” (Sin cursivas en el original).

Véase Bodenhausen, *Guide to the Application of the Paris Convention*, Artículo 6ter, párrs. 3) y 4), pág.100 (“Como ya se ha observado, la protección de los emblemas, denominaciones y siglas de las *organizaciones internacionales intergubernamentales depende de su comunicación.*”). (En cursivas en el original).

⁷ La OMPI mantiene una lista de cerca 1150 signos (que consisten en escudos de armas, banderas, denominaciones, siglas y otros emblemas) que han sido comunicados por los Estados y organizaciones internacionales intergubernamentales y que, a su vez, han sido notificados a los Estados parte en el Convenio de París.

[Continuación de la nota de la página anterior]

- ⁸ Véase el “Informe aprobado por la Asamblea”, Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (Unión de París), decimonoveno período de sesiones (9^o extraordinario), documento P/A/XIX/4, párrs. 20-25 (29 de septiembre 1992).
- ⁹ *Id.*, párr. 24.B.
- ¹⁰ *Id.*
- ¹¹ El párrafo 1)a) del Artículo 6ter se refiere a “la utilización, sin permiso de las autoridades competentes.”
- ¹² Convenio de París, Artículo 6ter.1)b).
- ¹³ La Oficina Europea de Patentes observaba que las legislaciones nacionales que aplican el Artículo 6ter del Convenio de París “en algunos casos difieren considerablemente en lo que respecta al alcance de la protección.” Véase el comentario de la Oficina Europea de Patentes (OEP) (RFC-2 – 28 de diciembre de 2000).
- ¹⁴ Acuerdo sobre los ADPIC, Artículo 63 2).
- ¹⁵ Acuerdo OMPI-OMC, Artículo 3.
- ¹⁶ Convenio de París, Artículo 6ter.1)a).
- ¹⁷ Convenio de París, Artículo 6ter.1)c).
- ¹⁸ Véase el comentario de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIFI) (RFC-2 – 26 de diciembre de 2000).
- ¹⁹ Véase J. Postel, Solicitud de comentarios (RFC) 1591, *Network Working Group* (marzo de 1994). Los otros seis dominios genéricos son: .com, .net, .org, que son dominios irrestrictos, y .edu, .gov y .mil, que limitan el registro a determinadas entidades como lo hace .int.
- ²⁰ Véase “*The .int Domain: Current Registration Policies*”, en <http://www.iana.org/int-dom/int.htm> (la página fue actualizada por última vez el 16 de abril de 2000).
- ²¹ En el sitio de IANA se indica además que “se llevan a cabo conversaciones con varias organizaciones en relación con el futuro del dominio .int, con inclusión de un proyecto de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de encargarse de la administración del dominio .int. *Id.*, la referencia al proyecto de la UIT de encargarse de la administración del dominio .int puede encontrarse en <http://www.itu.int/net/int>.
- ²² Véase el comentario de Alexander Svensson (RFC-2 – 21 de diciembre de 2000). Véanse también el comentario de Matthias Haeuptli (RFC-1 – 15 de setiembre de 2000), el comentario de J.R. Stogrin (RFC-1 – 14 de setiembre de 2000), el comentario de Christopher Zaborsky (RFC-1 – 11 de agosto de 2000).
- ²³ Véanse el comentario de Hungría, Oficina Húngara de Patentes (RFC-3 – 13 de junio de 2001), el comentario de México, Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) (RFC-3 -5 de junio de 2001), el comentario de la Organización de la Aviación Civil Internacional (ICAO) (RFC-3 – 12 de junio de 2001), el comentario de Naciones Unidas, Oficina de Asuntos Jurídicos, (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI) (RFC-3 – 8 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI) (RFC-3 – 18 de junio de 2001), el comentario de *Law and Technology Committee, Auckland District Law Society* (RFC-3 –22 de junio de 2001).
- ²⁴ Entre las OII que registran su nombre o acrónimo en .org encontramos la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización de la Aviación Civil Internacional, la Organización Marítima Internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Mundial del Comercio. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha escogido para su registro el ccTLD correspondiente a Suiza, .ch. Véase además el comentario del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) (RFC-2 – 4 de enero de 2000), en el que se

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

- recomienda que las OII cambien sus registros del dominio de nivel superior .org a .int, con el fin de que puedan beneficiarse del carácter restrictivo y de la protección que ofrece este último.
- ²⁵ Véanse el comentario de los Estados Unidos de América, *Office of Advocacy, U.S Small Business Administration* (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de la Comisión Europea (RFC-3 – 25 de junio de 2001), el comentario de la Organización de la Aviación Civil Internacional (ICAO) (RFC-3 – 12 de junio de 2001), el comentario de la Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea (CABASE) (RFC-3 – 6 de junio de 2001), el comentario de la *Association for Computing Machinery's Internet Governance Project, Electronic Privacy Information Center* (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de *Icannchannel.de* (Alexander Svennson) (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de *Nominet UK* (RFC-3 – 14 de junio de 2001), el comentario de *Chris Brand* (RFC-3 – 16 de abril de 2001), el comentario de *Michael Froomkin* (RFC-3 – 4 de junio de 2001), el comentario de *Christian Mogensen* (RFC-3 – 16 de abril de 2001), el comentario de *Daniel R. Tobias* (RFC-3 – 15 de abril de 2001).
- ²⁶ Tal vez el dominio de nivel superior.org sea especialmente propenso a que se padezcan registros engañosos de nombres de dominio relativos a los nombres o siglas de las OII, al ser “org” la abreviatura de “organización.”
- ²⁷ Véanse el comentario de Hungría, *Oficina Húngara de Patentes* (RFC-3 – 13 de junio de 2001), el comentario de México, *Instituto Nacional del Derecho de Autor* (RFC-3 – 30 de mayo de 2001), el comentario de México, *Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI)* (RFC-3 – 5 de junio de 2001), el comentario de Suiza, *Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual* (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el Comentario de Naciones Unidas, *Oficina de Asuntos Jurídicos* (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de la Comisión Europea (RFC-3 – 25 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Brasileña de Propiedad Intelectual (ABPI) (RFC-3 – 8 de junio de 2001), el comentario de la Asociación de Industrias de Marca (AIM) (RFC-3 – 16 de mayo de 2001), el comentario de *Law and Technology Committee, Auckland District Law Society* (RFC-3 – 22 de junio de 2001), el comentario de *UAEnic* (RFC-3 – 6 de junio de 2001). Véase también el comentario de la Asociación Brasileña de Propiedad Intelectual (ABPI) (RFC-2 – 4 de enero de 2001).
- ²⁸ Véanse, por ejemplo, el comentario de Hungría, *Oficina Húngara de Patentes* (RFC-3 – 13 de junio de 2001), el comentario de México, *Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI)* (RFC-3 – 5 de junio de 2001), el comentario de la Organización de la Aviación Civil Internacional (ICAO) (RFC-3 – 12 de junio de 2001), el comentario de Naciones Unidas, *Oficina de Asuntos Jurídicos* (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Brasileña de Propiedad Intelectual (ABPI) (RFC-3 – 8 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI) (RFC-3 – 18 de junio de 2001), el comentario de *Law and Technology Committee, Auckland District Law Society* (RFC-3 – 22 de junio de 2001).
- ²⁹ Véase el comentario de Naciones Unidas, *Oficina de Asuntos Jurídicos* (RFC-3 – 15 de junio de 2001). Véanse también el comentario de la Comisión Europea (RFC-3 – 25 de junio de 2001), el comentario de la Organización de la Aviación Civil Internacional (ICAO) (RFC-3 – 12 de junio de 2001), el comentario de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) (RFC-3 – 8 de junio de 2001), el comentario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (RFC-3 – 7 de junio de 2001), el comentario de la Oficina Europea de Patentes (OEP) (RFC-2 – 28 de diciembre de 2000), el comentario de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (RFC-2 – 1 de febrero de 2001), el comentario del Fondo Monetario Internacional (FMI) (RFC-2 – 28 de diciembre de 2001), el comentario de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) (RFC-2 – 17 de enero de 2001), Comentario de la Comisión Preparatoria para la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

Nucleares (CTBTO) (RFC-2 – 17 de enero de 2001), el comentario de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) (RFC-2 – 17 de enero de 2001), el comentario de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (RFC-2 – 17 de enero de 2001).
30 Véanse, por ejemplo, el comentario del Fondo Monetario Internacional (FMI) (RFC-2 – 28 de diciembre de, 2001).

31 Véanse el comentario del Fondo Monetario Internacional (FMI) (RFC-2 – 28 de diciembre de 2000), el comentario de *The Law Society of Scotland* (RFC-2 – 4 de enero de 2001), el comentario de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) (RFC-2 – 22 de diciembre de 2000), en el que se subraya:

“la importancia de contar con una única y auténtica fuente de información en Internet y de evitar la competencia de sitios Web no oficiales que puedan contener información engañosa, imprecisa o perjudicial, o que puedan inducir al visitante a pensar que ha entrado en contacto con el sitio oficial de la organización.”

32 Véanse el comentario de la Comisión Europea (RFC-2 – 16 de enero de 2001) (en el que se afirma que “se debería establecer un sistema de protección del que se beneficiaran los nombres de las organizaciones internacionales intergubernamentales”, guiado por “criterios similares” a los que se estipula en el Convenio de París y en el Acuerdo sobre los ADPIC), el comentario de la República de Moldova, Agencia Estatal para la Protección de la Propiedad Industrial de la República de Moldova (RFC-2 – 29 de diciembre de 2000), el comentario de la Oficina Europea de Patentes (OEP) (RFC-2 – 28 de diciembre de 2000), el comentario de la Organización Marítima Internacional (OMI) (RFC-2 – 13 de diciembre de 2000), el comentario de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (RFC-2 – 7 de diciembre de 2000), el comentario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (RFC-2 – 21 de diciembre de 2000), el comentario de Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI) (RFC-2 – 26 de diciembre de 2000), el comentario de la Asociación de Titulares de Marcas Europeas (MARQUES) (RFC-2 – 22 de diciembre de 2000), el comentario de la Asociación de Industrias de Marca (AIM) (RFC-2 – 20 de diciembre de 2000), en el que se señala que en lo referente a las OII “el nivel de protección en Internet NO debe ser INFERIOR al ofrecido en la actualidad por el Convenio de París y el Acuerdo sobre los ADPIC” (en mayúsculas en el comentario original en lengua inglesa), el comentario de *The Law Society of Scotland* (RFC-2 – 4 de enero de 2001). Véanse también el comentario de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) (RFC-2 – 28 de diciembre de 2000), el comentario de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) (RFC-2 – 22 de diciembre 2000), el comentario de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (RFC-2 – 6 de diciembre de 2000).

33 Véase el comentario de las Naciones Unidas, Oficina de Asuntos Jurídicos (RFC-3 – 15 de junio de 2001). Véase también el comentario de Hungría, Oficina Húngara de Patentes (RFC-3 – 13 de junio de 2001).

34 Véase el comentario de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (RFC-2 – 19 de enero de 2001).

35 La Oficina Internacional del Trabajo describió el registro abusivo efectuado por un particular de internationalallabour.org, internationalallabour.com e internationalallabour.net. Véanse el comentario de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) (RFC-3 – 8 de junio de 2001). De modo parecido, el Fondo Monetario Internacional indicó que terceras partes han registrado su nombre y su acrónimo de forma abusiva, fraudulenta y con ánimo de inducir a error. Véase también el comentario del Fondo Monetario Internacional (FMI) (RFC-2 – 28 de diciembre de 2000). Véanse asimismo el comentario de la Comisión Preparatoria de la Organización de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) (RFC-2 – 22 de diciembre de 2000),

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

- el comentario de Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (RFC-2 – 7 de diciembre de 2000), el comentario de la Organización Mundial de la Salud (RFC-2 – 21 de diciembre de 2000), el comentario de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (RFC-2 – 6 de diciembre de 2000).
- ³⁶ La Convención sobre Prerrogativas e Inmidades de las Naciones Unidas (adoptada por la Asamblea General el 13 de febrero 1946) y la Convención sobre Prerrogativas e Inmidades de los Organismos Especializados (adoptada mediante resolución por la Asamblea General el 21 de noviembre de 1947) establecen la condición jurídica especial de que gozan estas organizaciones internacionales intergubernamentales. Los citados instrumentos estipulan que tales organizaciones tendrán, entre otras, la capacidad de incoar procesos legales (Artículo I y Artículo II respectivamente) pero gozarán de inmunidad respecto de cualquier tipo de proceso legal, excepto en el supuesto que la organización renuncie expresamente a dicha inmunidad (Artículo II y Artículo III respectivamente). Las Convenciones estipulan que las OII deberán “tomar las medidas adecuadas para la solución” de controversias por contratos u otras disputas de derecho privado en que sean parte las OII (Artículo VIII y Artículo IX respectivamente).
- ³⁷ Véanse, por ejemplo, el comentario de la Organización de la Aviación Civil Internacional (ICAO) (RFC-3 – 12 de junio de 2001), el comentario de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) (RFC-3 – 8 de junio de 2001), el comentario de las Naciones Unidas, Oficina de Asuntos Jurídicos (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (RFC-2 – 28 de diciembre de 2000).
- ³⁸ Véase el comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA) (RFC-3 – 7 de junio de 2001).
- ³⁹ Véanse el comentario de Hungría, Oficina Húngara de Patentes (RFC-3 – 13 de junio de 2001), el comentario del Japón, Ministerio de Economía, Industria y Comercio (METI) (RFC-3 – 5 de julio de 2001), el comentario de México, Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) (RFC-3 – 5 de junio de 2001), el comentario de la Comisión Europea (RFC-3 – 25 de junio de 2001), El comentario de las Naciones Unidas, Oficina de Asuntos Jurídicos (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (RFC-3 – 7 de junio de 2001), el comentario de *Law and Technology Committee, Auckland District Law Society* (RFC-3 – 22 de junio de 2001).
- ⁴⁰ Véase el comentario de la Comisión Europea (RFC-3 – 25 de junio de 2001).
- ⁴¹ Véanse el comentario de la Organización Marítima Internacional (OMI) (RFC-2 – 13 de diciembre de 2000), el comentario de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) (RFC-2 – 28 de diciembre de 2000), el comentario de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) (RFC-2 – 22 de diciembre de 2000), el comentario de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (RFC-2 – 7 de diciembre de 2000), el comentario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (RFC-2 – 21 de diciembre de 2000), el comentario de Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI) (RFC-2 – 26 de diciembre de 2000), el comentario de la Asociación de Industrias de Marca (AIM) (RFC-2 – 20 de diciembre de 2000), el comentario de Elzaburu (Luis H. De Larramendi) (RFC-1 – 19 de septiembre de 2000).
- ⁴² Véanse el comentario de *Law and Technology Committee, Auckland District Law Society* (RFC-3 – 22 de junio de 2001), el comentario de Elzaburu (Luis H. De Larramendi) (RFC-3 – 14 de junio de 2001), el comentario de Nominet UK (RFC-3 – 14 de junio de 2001).
- ⁴³ Véase también el comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA) (RFC-2 – 29 de diciembre de 2000).
- ⁴⁴ Registro de marca estadounidense #2209103.

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

- ⁴⁵ Véanse el comentario de los Estados Unidos de América, *Office of Advocacy, U.S. Small Business Administration* (consulta de Washington – 29 de mayo de 2001), el comentario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (RFC-3 – 7 de junio de 2001), el comentario de Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea (CABASE) (RFC-3 – 6 de junio de 2001), el comentario de la *Association for Computing Machinery's Internet Governance Project, Electronic Privacy Information Center* (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de la Asociación de Industrias de Marca (AIM) (RFC-3 – 16 de mayo 2001), el comentario de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) (RFC-3 – 14 de junio de 2001), el comentario la Asociación Internacional de Marcas (INTA) (RFC-3 – 24 de mayo de 2001), el comentario de Japan Network Information Centre (JPNIC) (RFC-3 – 8 de junio de 2001), el comentario de Christian Mogensen (RFC-3 – 16 de abril de 2001).
- ⁴⁶ Véase el comentario de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) (RFC-3 – 8 de junio de 2001).
- ⁴⁷ Véanse el comentario del Japón, Ministerio de Economía, Industria y Comercio (METI) (RFC-3 – 5 de julio de 2001), el comentario de la República de Corea, Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (KIPO) (RFC-3 – 7 de junio de 2001), el comentario de Suiza, Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de la Comisión Europea (RFC-3 – 25 de junio de 2001), el comentario de la Organización de la Aviación Civil Internacional (ICAO) (RFC-3 – 12 de junio de 2001), el comentario de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) (RFC-3 – 8 de junio de 2001), el comentario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (RFC-3 – 7 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI) (RFC-3 – 8 de junio de 2001), el comentario de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) (RFC-3 – 18 de junio de 2001), el comentario de *Law and Technology Committee, Auckland District Law Society* (RFC-3 – 22 de junio de 2001). Véanse además el comentario de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI) (RFC-2 – 26 de diciembre de 2000), el comentario de la Asociación de Titulares de Marcas Europeas (MARQUES) (RFC-2 – 22 de diciembre de 2000), el comentario de la Asociación de Industrias de Marca (AIM) (RFC-2 – 20 de diciembre de 2000), el comentario de Cuatrecasas Abogados (RFC-1 – 18 de septiembre de 2000), el comentario de Elzaburu (Luis H. de Larramendi) (RFC-1 – 19 de septiembre de 2000).
- ⁴⁸ Véanse el comentario de la Oficina Europea de Patentes (OEP) (RFC-2 – 28 de diciembre de 2000), el comentario de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) (RFC-2 – 28 de diciembre de 2000), el comentario de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBTO) (RFC-2 – 22 de diciembre de 2000), el comentario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (RFC-2 – 21 de diciembre de 2000), el comentario de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI) (RFC-2 – 26 de diciembre de 2000), el comentario de la Asociación de Titulares de Marcas Europeas (MARQUES) (RFC-2 – 22 de diciembre de 2000); *cf.* el comentario de la Organización Marítima Internacional (OMI) (RFC-2 – 13 de diciembre de 2000), el comentario de J. R. Stogrum (RFC-1 – 14 de setiembre de 2000).
- ⁴⁹ Véase el comentario de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI) (RFC-2 – 26 de diciembre de 2000).
- ⁵⁰ Véanse el comentario de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) (RFC-3 – 8 de junio de 2001), el comentario de Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA) (RFC-3 – 7 de junio de 2001).
- ⁵¹ Véanse el comentario de la Comisión Europea (RFC-2 – 16 de enero de 2001), el comentario de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) (RFC-2 – 22 de diciembre de 2000), el comentario de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (RFC-2 –

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

- 7 de diciembre de 2000), el comentario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (RFC-2 – 21 de diciembre de 2000), el comentario de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI) (RFC-2 – 26 de diciembre de 2000), el comentario de la Asociación de Industrias de Marca (AIM) (RFC-2 – 20 de diciembre de 2000), el comentario de British Telecommunications, Plc. (RFC-2 – 19 de diciembre de 2000), el comentario de Elzaburu (Luis H. De Larramendi) (RFC-1 – 19 de septiembre de 2000).
- ⁵² Véanse el comentario del Japón, Ministerio de Economía, Industria y Comercio (METI) (RFC-3 – 5 de julio de 2001), el comentario de Suiza, Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual (RFC-3 – 15 de junio de 2001).
- ⁵³ Véanse el comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA) (RFC-3 – 7 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI) (RFC-3 – 8 de junio de 2001). Véanse también el comentario de la Organización Marítima Internacional (OMI) (RFC-2 – 13 de diciembre de 2000), el comentario de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) (RFC-2 – 28 de diciembre de 2000).
- ⁵⁴ Véanse el comentario de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI) (RFC-2 – 26 de diciembre de 2000), el comentario de la Asociación de Industrias de Marca (AIM) (RFC-2 – 20 de diciembre de 2000), el comentario de British Telecommunications, Plc. (RFC-2 – 19 de diciembre de 2000).
- ⁵⁵ Véase el comentario de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) (RFC-2 – 22 de diciembre de 2000). Véase también el comentario de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (RFC-2 – 21 de diciembre de, 2000), en el que se afirma que se debería permitir presentar una demanda cuando el acrónimo de una OII ya se utilizara *antes* del registro del nombre de dominio y exista riesgo de confusión respecto de la identidad del titular de dicho registro o el mismo se haya efectuado o se utilice de mala fe.
- ⁵⁶ Véanse el comentario del Reino Unido, Oficina de Patentes (RFC-3 - 1 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA) (RFC-3 – 7 de junio de 2001). Véanse además el comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA) (RFC-2 – 29 de diciembre de 2000), el comentario de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) (RFC-2 – 4 de enero de 2001).
- ⁵⁷ Véanse el comentario de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) (RFC-2 – 29 de diciembre de 2000), el comentario de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) (RFC-2 – 4 de enero de 2001), el comentario de *United States Council for International Business* (USCIB) (RFC-2 – 29 de diciembre de 2000), el comentario de Verizon (RFC-2 – 26 de diciembre de 2000).
- ⁵⁸ Véanse el comentario de Christopher Zaborsky (RFC-1 – 11 de agosto de 2000) y el comentario de Ashutosh C. Pradham (RFC-2 – 16 de diciembre de 2000).
- ⁵⁹ Véanse el comentario de la *Association for Computing Machinery's Internet Governance Project* (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de Alexander Svensson (RFC-2 – 21 de diciembre de 2000), el comentario de PTI Networks, Inc. (Frank Schilling) (RFC-1 – 13 de agosto 2000), el comentario de VerandaGlobal.com, Inc. (William Blackwood) (RFC-1 – 15 de agosto de 2000), el comentario de Solid State Design, Inc. (Charles Linart) (RFC-1 – 15 de agosto de 2000), el comentario de harrycanada (RFC-1 – 14 de agosto de 2000), el comentario de Garry Anderson (RFC-1 – 12 de agosto 2000), el comentario de Mark Moshkowitz (RFC-1 – 12 de agosto de 2000), el comentario de Daniel Deephanphongs (RFC-1 – 12 de agosto de 2000).
- ⁶⁰ Véanse, por ejemplo, el comentario de la Organización de la Aviación Civil Internacional (ICAO) (RFC-3 – 12 de junio de 2001), el comentario de la Oficina Internacional del Trabajo

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

(OIT) (RFC-3 – 8 de junio de 2001), el comentario de las Naciones Unidas, Oficina de Asuntos Jurídicos (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) (RFC-2 – 28 de diciembre 2000).

⁶¹ Véase el comentario de las Naciones Unidas, Oficina de Asuntos Jurídicos (RFC-3 – 15 de junio de 2001).

⁶² En el Reglamento de la Política Uniforme, párrafo 3.xiii), se estipula que en la demanda se deberá:

“declarar que el demandante se someterá, respecto de cualquier recurso a la resolución que se tome en el procedimiento administrativo de cancelar o ceder el nombre de dominio, a los tribunales competentes.”

Véase <http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm#3bxiiij>

5. NOMBRES DE PERSONA

169. La identidad es un atributo fundamental de “la dignidad inherente al ser humano.”¹ Existen muchos componentes importantes en la identidad de una persona, el principal de los cuales es el nombre, que sirve para otorgar un carácter distintivo o de individualidad, además de ser un símbolo sucinto cargado con las asociaciones que otros han creado con la persona en cuestión. La significación que tienen los nombres de persona para la dignidad es evidente: basta con recordar que en los funestos días del nazismo y del totalitarismo los nombres no eran sino números.

170. A menudo se ha señalado que el poder y la ubicuidad de las tecnologías de la comunicación y de las telecomunicaciones han hecho que sea más sencillo invadir el espacio personal y utilizar los atributos de la identidad personal sin contar con la aprobación de la persona cuyo nombre se esté usando. Al mismo tiempo, las citadas tecnologías, al suponer un aumento de la visibilidad de las figuras públicas y de las personalidades más importantes del mundo de los negocios, el deporte y el entretenimiento, han hecho de la celebridad una característica mundana de nuestra sociedad.

171. El tratar la cuestión de los nombres de persona constituye una ardua tarea. Existen considerables diferencias en los distintos lugares del mundo en lo que se refiere a la formulación y presentación de tales nombres (por ejemplo, si se escribe primero el apellido o el nombre de pila, o si el nombre está formado por alguno de estos dos elementos o por otros diferentes), particularidades que suelen provenir de la tradición histórica y cultural de las sociedades. El asunto ante el que nos encontramos es sensible para muchas personas por motivos religiosos, políticos, históricos, culturales y psicológicos, entre otros.

LA PROTECCIÓN JURÍDICA QUE SE CONCEDE A LOS NOMBRES DE PERSONA

172. Rara vez las legislaciones en vigor protegen los nombres de persona *como tales*. A menudo la protección de que gozan forma parte de un principio jurídico más amplio y el uso abusivo de los nombres de persona es tan solo una de las maneras de infringir el mismo. Entre

las demás formas de quebrantarlo, se encuentran la explotación ilícita de la apariencia, la imagen o la voz de una persona.

173. Debido a la diversidad de los intereses afectados por el trato que se da a los nombres de persona, los principios jurídicos con que se cuenta para proteger estos identificadores son asimismo diversos y varían, como cabría esperar, de un país a otro. Entre estos principios y políticas se incluyen el derecho de publicidad o el derecho a tener el control sobre el uso comercial de la identidad propia, reconocidos en un gran número de estados de los Estados Unidos de América; el daño causado por el fraude comercial (concepto que se incluye, en muchos casos, en la legislación sobre competencia desleal), que goza de reconocimiento normalmente en los países de derecho anglosajón; y el derecho a la intimidad.

174. No ha sido posible analizar minuciosamente todos los principios y políticas jurídicos a los que se puede recurrir para proteger los nombres de persona en todos los países del mundo. No obstante, es posible señalar dos intereses principales en los que se basan los enfoques particulares que se han adoptado en una serie de países para ofrecer protección a los identificadores que nos ocupan contra su explotación ilícita:

i) Una de las políticas que se emplea para la protección de los nombres de persona es de índole económica. A su vez, esta política económica cuenta con dos fundamentos. El primero consiste en impedir el enriquecimiento injusto mediante la utilización comercial de la identidad de otro. Tal como afirma Kalven, citado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, “las razones que justifican [la protección del derecho de publicidad] se basan en el principio directo de impedir el enriquecimiento injusto mediante la sustracción de la reputación ajena. No se sirve a ningún fin social permitiendo que el demandado obtenga de manera gratuita algún aspecto del demandante que posea valor comercial y por el que normalmente tendría que pagar.”² La segunda base del interés público que apuntala la protección de los nombres de persona contra su explotación ilícita consiste en evitar el engaño y la confusión en los consumidores.

ii) En los principios jurídicos que sirven de base para la protección de los nombres de persona contra su explotación ilícita podemos encontrar también un interés de carácter

social. El mismo puede observarse en el derecho a la intimidad, o derecho a tener control sobre la publicidad de uno mismo, reconociéndose así que la ansiedad y la tensión psicológicas son razones válidas para otorgar la protección.

En varios casos, la legislación reconoce tanto el interés económico como el social al conceder la protección. De este modo, en Suiza, en el Artículo 29.2 del Código Civil se dispone que: “Cuando una persona asuma el nombre de otra en perjuicio de esta última, el perjudicado podrá solicitar que se dicte un mandamiento judicial que prohíba que se siga utilizando dicho nombre y además podrá solicitar daños y perjuicios si se demuestra que el acto se ha cometido ilícitamente, así como una compensación moral si queda justificada por la naturaleza del agravio sufrido.” En España, en el Artículo 7.6 de la Ley de 5 de mayo de 1982,³ se declara que el uso no autorizado del nombre, la voz o la apariencia personal *para fines publicitarios o comerciales* constituye una invasión del ámbito *personal* del individuo.

175. La notoriedad que va unida a ciertas personas puede constituir en algunos países una base para obtener una protección con la que no cuentan las personas corrientes.⁴ En otras ocasiones, el ser una persona notoriamente conocida puede influir en el alcance de los daños y perjuicios que se decidan como compensación por el uso ilícito del nombre de la persona en cuestión, pero no ser motivo suficiente para ofrecer una forma distinta de protección de la que disponen las personas que no son famosas.

176. En el mundo del comercio, se explota la protección de que gozan los nombres de persona y otros atributos mediante las relaciones contractuales. Así, al conceder permiso a un tercero para utilizar, por medio de un contrato (o con licencia), el nombre de una persona en relación con productos o servicios, dicho nombre se convierte en un bien.

177. Es posible garantizar la condición del nombre de una persona como bien que pueda reportar beneficios mediante el registro de una marca de fábrica o de comercio (o de una marca de servicio). En la mayoría de legislaciones nacionales, además de en el Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el Acuerdo sobre los ADPIC),⁵ se reconoce explícitamente la posibilidad de registrar como marcas los identificadores que nos ocupan. No obstante, aunque así sea, al igual que ocurre con

cualquier signo respecto del que se desee registrar una marca, los nombres de persona deben tener un carácter distintivo. Dicho carácter puede ser inherente o puede adquirirse a través del uso, que hace que los consumidores identifiquen un nombre como origen de unos productos o servicios determinados.

178. A pesar de que, como se ha indicado en los párrafos previos, existen varias doctrinas jurídicas distintas a escala nacional que se aplican de forma extendida con el fin de proteger los nombres de persona contra su explotación ilícita, no se ha establecido ninguna norma específica a escala internacional para dicha protección, ausencia que refleja la diversidad de los enfoques jurídicos sobre esta cuestión en las diferentes legislaciones nacionales.

LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE PERSONA EN VIRTUD DE LA POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

179. Tal y como se ha señalado anteriormente, si se dan las circunstancias adecuadas se puede registrar un nombre de persona como marca, lo que de hecho ocurre a menudo en la práctica. La protección de estos signos como marcas supone una base para la aplicación de la Política Uniforme de Solución de Controversias (la Política Uniforme) con el fin de proteger los nombres de persona contra su registro deliberado y de mala fe como nombres de dominio en los gTLD. Aunque en un número escaso de comentarios no se ve con buenos ojos la aplicación de la Política Uniforme,⁶ la gran mayoría de las resoluciones dictadas en el marco de dicho procedimiento se decantan por emplear el mismo para la protección de nombres de persona cuando estos constituyan marcas. En la presente sección de este capítulo se indican las principales tendencias que pueden extraerse de las citadas resoluciones. En el Anexo VI del presente Informe, encontrarán una lista indicativa de casos relativos a nombres de persona presentados en el marco de la Política Uniforme ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

180. Cabe recordar que la Política Uniforme establece tres criterios, que el demandante debe probar, con el fin de establecer que el registro del nombre de dominio es abusivo y que se tiene derecho a la compensación:

- 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 titular del nombre de dominio 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.⁷

En los siguientes párrafos se describe la aplicación de los citados criterios en el contexto de la protección de los nombres de persona.

Derechos sobre una marca de fábrica o de servicio

181. Mediante la primera limitación se requiere que en cada caso el demandante demuestre que el nombre de persona en cuestión está protegido como marca de productos o de servicios, sobre la que el demandante tiene derechos.

182. Se han producido varios casos en los que el demandante ha demostrado que satisface este requisito al proporcionar pruebas de que el nombre de persona en cuestión está registrado como marca.⁸ Sin embargo, la Política Uniforme no exige que el demandante posea derechos de manera específica sobre una marca *registrada* de productos o de servicios. En lugar de ello, únicamente prevé que debe ser “una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene *derechos*”, sin especificar cómo se han adquirido esos derechos.⁹ Teniendo en cuenta esta distinción, en numerosas resoluciones adoptadas en virtud de la Política Uniforme se ha determinado que el demandante puede alegar que posee derechos de marcas en el ámbito del derecho anglosajón y satisfacer la carga de la prueba en virtud del primer elemento de la Política.¹⁰ En cuanto a los nombres de persona, en particular, numerosas resoluciones de la Política Uniforme se han basado en la demostración del demandante de que posee ese tipo de derechos sobre el nombre objeto de la controversia en el ámbito del derecho

anglosajón.¹¹ Al efectuar estas resoluciones, los grupos de expertos han prestado atención a varios factores, entre ellos: i) el carácter distintivo o la notoriedad del nombre y el requisito de que el nombre de dominio debe ser “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión” con respecto a él, ii) la relación existente entre este carácter distintivo y el uso del nombre en relación con productos o servicios en actividades comerciales y iii) la ubicación de las partes y la importancia que esto puede tener en la adquisición de derechos de marcas no registradas.

183. En cuanto al carácter distintivo del nombre, los grupos de expertos han hecho hincapié en numerosos casos en que el nombre del demandante en particular, en el ámbito pertinente del comercio, goza de amplia fama y notoriedad.¹² “La reivindicación que se base en una marca no registrada, incluido un nombre de persona, exige que el demandante establezca el carácter distintivo de la marca o del nombre sobre los que se basa la reivindicación.”¹³

Además, los grupos de expertos han centrado su análisis del carácter distintivo en relación con el segundo elemento mencionado anteriormente, “independientemente de que la persona en cuestión sea lo suficientemente famosa en relación con los servicios ofrecidos por dicho demandante” en las actividades comerciales.¹⁴ Un nombre de persona utilizado en relación con determinados productos o servicios puede adquirir carácter distintivo como consecuencia de dicho uso. En cuanto a la semejanza, los grupos de expertos han concluido que las pequeñas variaciones existentes entre los nombres de persona y los nombres de dominio registrados (por ejemplo, la supresión del espacio existente entre el nombre y el apellido), al igual que en otros casos que guardan relación con palabras o términos distintos a los de los nombres de persona, carecen de relevancia jurídica, en tanto en cuanto el nombre de dominio registrado sea “similar hasta el punto de crear confusión” con el nombre de persona.¹⁵

184. La ubicación de las partes puede ser importante para determinar si el demandante cuenta con derechos de marca.¹⁶ La Regla 15.a) del Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (el “Reglamento”) prevé que el grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta, entre otras, “...cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables”, los cuales dependerán de los hechos de la demanda, incluida la ubicación de las partes. Esta Regla ha dado a los grupos de expertos la flexibilidad necesaria para abordar controversias en que las partes tienen diferentes nacionalidades y que tienen que ver con actividades llevadas a cabo en un medio mundial.

Asimismo, esta característica ha permitido que los demandantes soliciten protección para sus nombres amparándose en el derecho de marcas, a pesar de que no hayan registrado los mismos como marcas de productos o de servicios en todos los países del mundo.

El titular carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio

185. Mediante el segundo requisito contenido en la Política Uniforme se estipula que no debería haber ninguna prueba de que el titular del nombre de dominio posea derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio que haya registrado. Los grupos de expertos normalmente examinan todo el historial del caso para determinar si el demandado posee derechos o intereses sobre el nombre de dominio. En varios casos ha resultado bastante obvia esta determinación, teniendo en cuenta la distinción del nombre de persona en cuestión y determinados hechos que indican que: i) el nombre de dominio no corresponde al propio nombre del demandado y ii) el demandado ha registrado los nombres de muchas otras personalidades notoriamente conocidas¹⁷. Sin embargo, en otros casos ha sido necesario un análisis más detenido. Por ejemplo, en un caso el grupo de expertos concluyó que, si bien el uso en Internet del demandado del nombre en cuestión, “sting”, como apodo *no* era fundamento suficiente para demostrar ningún tipo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio *sting.com*, el uso probado del demandado se estimó relevante en relación con el criterio de mala fe. En otro caso, el grupo de expertos disintió del argumento del demandado en el sentido de que el nombre de dominio en cuestión, *sade.com*, se ofrecía simplemente como un servicio legítimo de correo electrónico. En lugar de ello, el grupo de expertos concluyó que, al ubicar el nombre de dominio en la sección musical de su sitio Web y tenerlo registrado mediante el enlace “The Sade Internet Fan Club” el demandado se había propuesto “asociar de manera deliberada su servicio a la demandante.”¹⁸ Por último, en otro caso, el grupo de expertos reconocía que el demandado presentaba un alegato serio en el sentido de que el uso del nombre de dominio en cuestión, *montyroberts.net*, estaba destinado a fines legítimos, no comerciales, o de uso leal.¹⁹ No obstante, al tratar de equilibrar los derechos del demandante sobre su marca y los derechos del demandado a expresar libremente sus opiniones sobre el demandante, el grupo de expertos resolvió que:

“el derecho a expresar las opiniones de cada uno no es el mismo que el derecho a utilizar el nombre de otra persona para identificarse como la fuente que emite dichas opiniones. Uno puede ser perfectamente libre de expresar sus opiniones sobre la calidad o las características de los reportajes del *New York Times* o de la revista *Times*. Sin embargo, esto no se traduce en el derecho a identificarse a sí mismo como el *New York Times* o la revista *Times*.”²⁰

186. Además, el grupo de expertos concluyó que aunque el motivo principal del demandado a la hora de establecer el sitio Web quizás habría sido el de criticar al demandante, esto “no protegía al demandado del hecho de que directa e indirectamente ofrecía productos a la venta en su sitio Web o en sitios Web conectados a su sitio.”²¹

El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe

187. El tercer requisito es la existencia de mala fe. En la Política Uniforme se estipulan cuatro ejemplos no exhaustivos de lo que puede considerarse “la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio.”²² El examen de las resoluciones relativas a los nombres de persona indica que se han tenido en cuenta cada una de esas circunstancias en uno o más casos a la hora de determinar que el nombre de dominio objeto de la controversia había sido registrado y se utilizaba de mala fe. Dado el carácter distintivo de varios de los nombres en cuestión, además de la consideración de otros hechos pertinentes, se ha considerado de manera implícita y continuada que el demandado mediante el registro de nombre de dominio ha tenido claramente como objetivo aprovecharse del singular nombre propio o profesional del demandante.²³ Sin embargo, los grupos de expertos han actuado con cautela al confirmar que dichas prácticas parasitarias están relacionadas con uno de los factores ilustrativos de la mala fe que figuran en la Política Uniforme o con la explotación *comercial* de mala fe del nombre del demandante. En consecuencia, en uno de los casos el grupo de expertos resolvió que el nombre de dominio era idéntico al nombre profesional del demandante pero estaba relacionado con un sitio Web *no comercial* en el que se manifestaban críticas respecto del demandante (bajo el control de su cuñado), y que la demanda guardaba relación con una supuesta difamación y no tenía que ver con la infracción de un derecho de marca.²⁴ La difamación, que afecta a la reputación de la persona, no tiene que ver

necesariamente con la explotación comercial e infractora de un nombre de persona utilizado como marca.

188. Se ha demostrado que la Política Uniforme constituye una herramienta útil para llevar a la práctica la protección de los nombres de persona cuando sobre éstos existen derechos de marcas, cuando el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos y cuando existen pruebas que indiquen que el nombre de dominio se ha registrado y se utiliza de mala fe. No obstante, no se puede afirmar que en virtud de la Política se otorgue una protección total a los signos que nos ocupan. Para empezar, quizás los nombres de muchas personas, en especial personas corrientes, no hayan adquirido un carácter distintivo, ya sea de forma inherente o a través del uso. En segundo lugar, tal vez los nombres de los líderes políticos y religiosos o los de las más ilustres personalidades de la ciencia o la historia no hayan sido nunca utilizados con fines comerciales y, por ende, es poco probable que estén registrados como marcas pero, a pesar de lo dicho, su utilización puede ser un asunto muy sensible.

ANÁLISIS DE LOS COMENTARIOS Y OPINIONES RECIBIDOS COMO RESPUESTA AL INFORME PROVISIONAL

189. En el Informe Provisional se propusieron las siguientes tres opciones con respecto a la protección de los nombres de persona en el contexto del sistema de nombres de dominio, a la espera de recibir comentarios sobre las mismas:

i) No se debería extender el alcance de la Política Uniforme para abarcar nombres de persona que no entren en la categoría de los que ya reciben protección en virtud de este instrumento como marcas de productos o de servicios.

ii) se debería modificar el alcance de la Política Uniforme con el fin de abarcar una nueva y estrecha categoría de demandas planteadas sobre la base del derecho de la personalidad con el objeto de otorgar una protección adicional a los nombres de persona que

no cumplen los requisitos para ser considerados marcas de productos o de servicios en virtud de la actual Política Uniforme.

iii) La modificación de la Política Uniforme, según la propuesta que figura en el apartado anterior, debería introducirse únicamente en el dominio de nivel superior genérico de próxima aparición *.name*, creado con el objetivo de servir los intereses de los particulares y permitir que creen su propia identidad digital en el espacio mundial.²⁵

190. Desde que se publicara el Informe Provisional, el Registro encargado de *.name* ha elaborado un ambicioso programa de protección de los derechos, en el que se incluye la solución de controversias, cuyas características principales se reflejan en los Apéndices del Acuerdo de Registro celebrado con la ICANN.²⁶ A pesar de que en el momento de la publicación del presente Informe quedan por clarificar los detalles en cuanto al procedimiento a seguir y el funcionamiento del citado programa, el contenido de los Apéndices parece indicar que con los mecanismos de protección se pretende al menos alcanzar los principales objetivos en que se basa la tercera opción propuesta en el Informe Provisional. Aunque sólo la experiencia demostrará la eficacia de tales mecanismos, su aplicación en el dominio *.name* supondrá prácticamente adoptar la tercera opción mencionada con anterioridad. Debido a lo afirmado en los siguientes párrafos no se analizarán los comentarios suscitados por el Informe Provisional en torno a esta cuestión.

191. Las opiniones expresadas en los comentarios sometidos no coincidían sobre si se debería extender el alcance de la Política Uniforme para que abarque los nombres de personas que no cumplen los requisitos para ser marcas de productos o de servicios. A pesar de que en un número considerable de comentarios se optaba por ampliar el alcance de la Política con el fin de proteger los nombres de persona,²⁷ en la mayoría se consideraba que la protección que se ofrece mediante la actual Política es suficiente y no debería extenderse para cubrir en esta etapa los derechos de la personalidad.²⁸

192. En aquellos en que se expresa un punto de vista favorable a introducir algún tipo de derecho de la personalidad como base para presentar una demanda en virtud de la Política Uniforme, se esgrimen esencialmente dos argumentos para defender esta posición. En primer

lugar, aducen que, a pesar de que las víctimas del registro abusivo como nombres de dominio de los nombres personales suelen ser personas famosas, su celebridad no deriva necesariamente de actividad comercial alguna.²⁹ A continuación, se considera que no existe ningún motivo válido por el que no deban recibir protección las personas famosas cuya reputación proviene de actividades de índole no comercial y que, por lo tanto, no cumplen los requisitos para lograr protección como titulares de marcas de productos o de servicios en el marco de la actual Política Uniforme. Finalmente, indican que se debería modificar el citado instrumento con el fin de acabar con las injustificadas diferencias en cuanto a la protección que se ofrece a los individuos notoriamente conocidos.

193. El segundo argumento con el que se apoya la opción de extender el alcance de la Política Uniforme parte de las discrepancias entre las diferentes legislaciones nacionales en lo relativo a las marcas de productos o de servicios no registradas. Resulta evidente, si analizamos las resoluciones dictadas al amparo de la Política Uniforme, que los grupos de expertos han considerado como titulares de marcas no registradas a las celebridades que no habían registrado sus nombres como marcas, con lo cual cumplen los requisitos para obtener protección en virtud del instrumento que nos atañe. No obstante, no en todos los países se otorga protección a las marcas no registradas. Normalmente, no se beneficiarán de la protección disponible de conformidad con la Política Uniforme las personas cuyas actividades, aunque no haya dudas sobre la índole comercial de las mismas, se limiten a países donde se concede protección tan solo a las marcas registradas (por ejemplo, China, Francia o Suiza, entre otros), y no hayan obtenido el registro de ninguna marca que corresponda con su nombre en dichos países. Según lo expresado en algunos comentarios, lo dicho refleja una falta de equilibrio en la Política Uniforme que favorece a las partes domiciliadas en países cuyos sistemas jurídicos otorgan protección a las marcas no registradas, que suelen ser (aunque no siempre) países con una tradición derivada del derecho anglosajón. En estos comentarios se sostiene que introducir el derecho de la personalidad como un fundamento adicional para presentar una demanda en virtud de la Política Uniforme, constituiría un modo razonable de rectificar lo que se percibe como una forma de discriminación según el sistema jurídico que se ha instalado en el citado instrumento.³⁰

194. En los comentarios en que se opta por ampliar el alcance de la Política Uniforme para incorporar algún tipo de derecho de la personalidad, se afirma por lo general que la protección debería restringirse a los casos en los que el comportamiento del titular del nombre de dominio sea abusivo.³¹ En algunos de estos comentarios se considera que no sólo debería ofrecerse protección en relación con el nombre de persona que consta en el registro, sino también con el seudónimo de quienes son famosos (por ejemplo, Kirk Douglas sería el seudónimo de Danielovitch Demsky).³²

195. En los comentarios en los que se expresa una opinión contraria a extender el alcance de la Política Uniforme para abarcar derechos de la personalidad, se basa esta oposición en varias razones. Como punto más importante, en ellos se destaca que en el momento presente no existe armonía entre las normas internacionales que protegen los derechos de la personalidad como tales. A pesar de que en numerosas jurisdicciones de todo el mundo se reconocen y protegen diversas formas de derechos de la personalidad, esto se logra recurriendo a fundamentos jurídicos distintos, entre ellos los principios del derecho consuetudinario anglosajón, las disposiciones del derecho civil, los derechos de publicidad legalmente establecidos, el derecho a la intimidad y el derecho penal. Debido a esta diversidad de enfoques, la naturaleza y alcance de la protección que se otorga a lo que se suele llamar oportunamente “el derecho de la personalidad” varían de una jurisdicción a la otra. En los comentarios contrarios a ampliar el alcance de la Política Uniforme para incorporar los derechos de la personalidad se piensa que todo intento de conceder una forma de protección adicional en las presentes circunstancias tendría efectos negativos. En ellos se afirma que los miembros de los grupos de expertos, ante la falta de armonización a escala internacional, pueden verse inducidos a crear nueva jurisprudencia que ofrezca una mayor protección a los derechos de la personalidad en virtud de la Política Uniforme que la que otorgan en la actualidad las legislaciones nacionales y se advierte que, si esto ocurriera, existiría el riesgo de que la Política Uniforme se convirtiera en una fuente ilegítima de nuevas y poco aconsejables normas en el terreno del derecho de la personalidad. Por añadidura, se opina que, a la luz de las discrepancias entre las legislaciones nacionales, es probable que en los diferentes países a menudo se consideren injustas las resoluciones dictadas en virtud de la Política Uniforme y que se impugnen para finalmente invalidarlas. Según quienes expresan estos puntos de vista, esta situación podría ser perjudicial para la credibilidad y viabilidad a

largo plazo de la Política Uniforme como mecanismo de solución de controversias basado en el consenso.³³

196. La mayoría de los argumentos en contra de incluir algún tipo de derecho de la personalidad entre los motivos válidos para presentar una demanda al amparo de la Política Uniforme emanan, ya sea directa o indirectamente, de la difícil situación expuesta en los párrafos anteriores. Los mismos se basan en la preocupación de que la protección de los citados derechos en el marco de la Política Uniforme tenga consecuencias perniciosas para la libertad de expresión y restrinja ilícitamente la cantidad de nombres disponibles en el sistema de nombres de dominio.³⁴ Además, en varios comentarios se señala que resultaría sumamente difícil dar con un criterio uniforme para determinar quién es lo suficientemente famoso para beneficiarse de la protección,³⁵ aunque en otros se opina que, en la medida en que el sistema se centrara en los comportamientos abusivos, no habría necesidad de restringir la protección que otorga a las personas famosas.³⁶ Por otra parte, también hay en los que se afirma que resultaría totalmente inadecuado extender el alcance de la Política Uniforme, ya sea en lo referente a los derechos de la personalidad o a otros aspectos, justo en el momento en que se llevan a cabo las preparaciones para evaluar su funcionamiento.³⁷

197. Finalmente, los detractores de la ampliación de la Política Uniforme utilizan como argumento el hecho de que, en la práctica, la mayoría de personas cuyos nombres corren el riesgo de ser presa de la ciberocupación obtienen su celebridad debido a actividades comerciales y, por lo tanto, pueden reivindicar que cuentan al menos con una marca no registrada para beneficiarse de la protección que concede la Política Uniforme. En otras palabras, según este punto de vista, el incorporar un derecho de la personalidad en el citado instrumento acarrearía numerosas complicaciones para las partes, la ICANN, los prestadores de servicios de solución de controversias y todo aquel que tenga relación con el procedimiento, que es poco probable que guarden proporción con la envergadura del problema que debe atajarse.

198. En unos pocos comentarios se sugirió que, si se introdujera una protección adicional para los nombres de persona en la Política Uniforme, ésta debería en cualquier caso tener un carácter más restrictivo que la propuesta reflejada en la segunda opción del Informe

Provisional. En ellos se hace referencia a una disposición contenida en la Ley de Protección del Consumidor contra la Piratería Cibernética (ACPA), aprobada en noviembre de 1999 y que podría constituir un posible modelo en relación con el tema que nos ocupa.³⁸ En dicha disposición se estipula que se podrá presentar una demanda contra “quien registre un nombre de dominio que se componga del nombre de otra persona viva, o un nombre similar en lo fundamental hasta el punto de crear confusión con dicho nombre, sin el consentimiento de esa persona, y con el objetivo específico de aprovecharse de dicho nombre vendiendo el nombre de dominio con ánimo de lucro a esa persona o a un tercero ”.³⁹

RECOMENDACIÓN

199. Resulta evidente que el registro sin autorización de nombres de persona como nombres de dominio es un asunto sensible para mucha gente. Asimismo, sin duda la Política Uniforme no supone una forma de consuelo para todas aquellas personas que se ven ofendidas, ni tampoco se pretendió que así fuera en el momento de su elaboración. En consecuencia, se considera que existen ciertas injusticias, ya que personas que han logrado prestigio y respeto, pero que no han aprovechado su situación con fines comerciales, no podrán hacer uso de la Política Uniforme para proteger sus nombres contra prácticas de registro parasitarias. Por lo tanto, hay quien ve la Política Uniforme como una concepción excesivamente materialista de la contribución a la sociedad. Por añadidura, es poco probable que las personas cuyos nombres han adquirido un carácter distintivo en países donde no se reconocen los derechos de marcas no registradas, obtengan compensación en virtud de la Política Uniforme en lo relativo al registro y la utilización de mala fe de sus nombres como nombres de dominio en dichos países.

200. A pesar de lo dicho, en el actual estado de evolución del sistema de nombres de dominio y de la Política Uniforme, consideramos convincentes las opiniones contenidas en la mayoría de los comentarios en contra de la modificación del citado instrumento.

201. Desde nuestro punto de vista, el argumento más contundente contra la introducción de cambios en la Política Uniforme es la falta de una norma internacional que otorgue protección

a los nombres de persona y la consiguiente diversidad en cuanto a los enfoques jurídicos que se emplean para proteger esta clase de nombres a escala nacional. Consideramos que dicha diversidad colocaría a las partes y a los miembros de los grupos de expertos en una situación insostenible y pondría en peligro la credibilidad y la eficacia de la Política Uniforme.

202. Se recomienda no introducir ninguna modificación en la Política Uniforme que suponga conceder una protección más amplia a los nombres de persona que la disponible actualmente en virtud de dicho instrumento.

203. Al formular esta recomendación, somos conscientes de la intensidad de los sentimientos que engendra el registro y utilización ilícito y de mala fe de los nombres de persona como nombres de dominio. Sin embargo, pensamos que la forma más apropiada de plasmar esta intensidad de sentimientos consistiría en la elaboración de normas internacionales que indiquen claramente las intenciones y la voluntad de la comunidad internacional.

204. En lo que se refiere a los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países (ccTLD), la falta de normas internacionales no tiene tanta importancia. Cuando existan leyes precisas a escala nacional, podrán ser aplicadas para ofrecer protección a los nombres de persona contra su registro abusivo como nombres de dominio en los ccTLD de que se trate.

¹ Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, Artículo 10.1.

² Kalven, “*Privacy in Tort Law-Were Warren and Brandeis Wrong?*” (1966) 61 *Law and Contemporary Problems* 326, 331, citado en *Zacchini contra Scripps-Howard Broadcasting Company* 433 U.S. 562, pág. 576 (1976).

³ Ley Orgánica de 5 de mayo de 1982, “Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen.”

⁴ Por ejemplo, en el Japón, sobre la base del Artículo 709 del Código Civil.

⁵ Véase el Artículo 15.1.

⁶ Véase el comentario de Michael Froomkin (RFC3 – 4 de junio de 2001).

⁷ Véase la Política Uniforme, párr. 4.a).

⁸ Véase, por ejemplo, *Harrods Ltd. contra Robert Boyd*, Caso OMPI D2000-0060 (16 de marzo de 2000) (se determinó que el nombre de dominio *dodiaalfayed.com* se había registrado y se utilizaba de mala fe, puesto que era similar hasta el punto de crear confusión con el nombre de persona “Dodi Fayed”, que había sido registrado como marca de la Comunidad Europea);

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

Madonna Ciccone, p/k/a Madonna contra Dan Parisi y “Madonna.com” Caso OMPI D2000-0847 (12 de octubre de 2000) (se consideró que el nombre de dominio había sido registrado y se utilizaba de mala fe y era idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con el nombre “Madonna”, que la demandante había registrado como marca en los Estados Unidos de América); *Drs. Foster & Smith, Inc. contra Jaspreet Lalli*, NAF FA0007000095284 (21 de agosto de 2000) (idéntico caso); véase asimismo *Helen Fielding contra Anthony Corbet a/k/a Anthong Corbett*, Caso OMPI D2000-1000 (25 de septiembre de 2000) (la demandante había registrado como marca el personaje de ficción “Bridget Jones”); *Alain Delon Diffusion S.A. contra Unimetal Sanayi ve Tic A.S.*, Caso OMPI D2000-0989 (26 de octubre de 2000) (se consideró que el nombre de dominio *alaindelon.com* había sido registrado y se utilizaba de mala fe, y que era idéntico al nombre Alain Delon, que el demandante había registrado como marca internacional); *Laurence Fontaine contra Visiotex S.A.*, Caso OMPI D2001-0071 (26 de marzo de 2001) (el grupo de expertos consideró que el nombre de dominio *lauresainclair.com* similar hasta el punto de producir confusión respecto del nombre de persona del demandante, quien había registrado el mismo como la marca LAURE SAINCLAIR); *Isabel Preysler Arrastia contra Ediciones Delfín, S.L.*, Caso OMPI D2001-0298 (31 de mayo de 2001) (el grupo de expertos decidió que el nombre de dominio *preysler.com* era similar hasta el punto de producir confusión respecto del nombre de persona Isabel Preysler, que la demandante había registrado como marca en España).

⁹ Véase J.T. MacCarthy, *MacCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Volumen 4, Capítulo 25, párr. 25:74.2 (2000), donde se indica que “la referencia a una marca de productos o de servicios ‘sobre la que el demandante tiene derechos’ significa que no se exige la titularidad de una marca *registrada*; resultará suficiente poseer derechos de marcas de productos o de servicios no registradas o basados en el derecho anglosajón” con el fin de justificar la demanda en virtud de la Política Uniforme. (En *italicas* en el original).

¹⁰ Una de las primeras resoluciones que se basaba en los derechos no registrados sobre una marca se dictó en los casos agrupados de *Bennett Coleman & Co. contra Steven S. Lalwani*, Casos OMPI D2000-0014 y D2000-0015 (11 de marzo de 2000). Las demandas guardaban relación con un demandante ubicado en la India y un demandado de los Estados Unidos de América. El demandado alegó que no existían registros de marcas para las palabras pertinentes en los nombres de dominio *theeconomictimes.com* y *thetimesofindia.com* en los Estados Unidos de América y que, en cualquier caso, habían expirado los registros de marcas en la India. El Profesor W.R. Cornish, único miembro del grupo de expertos, resolvió en primer lugar que, dado que Internet proporciona un acceso mundial, la evaluación de la propiedad de un registro de nombre de dominio no podía limitarse únicamente a su comparación con los registros de marcas y otros derechos en el país en el que se albergaba el sitio Web. En segundo lugar, dicho miembro del grupo de expertos se basó en la “reputación derivada de la utilización real” de las palabras en cuestión para determinar que, independientemente de que las marcas indias estuvieran registradas, el demandante poseía derechos sobre las marcas.

¹¹ Véase, por ejemplo, *Julia Fiona Roberts contra Russell Boyd*, Caso OMPI D2000-0210 (29 de mayo de 2000) (resolución en la que se afirma que la demandante posee derechos de marca sobre su nombre en el ámbito del derecho anglosajón: “la Política no exige que el demandante posea derechos sobre una marca registrada de productos o de servicios. Basta con que el demandante convenza al grupo administrativo de expertos de que posee derechos sobre la marca en el ámbito del derecho anglosajón o derechos que justifiquen una demanda por fraude comercial”); *Jeanette Winterson contra Mark Hogarth*, Caso OMPI D2000-0235 (22 de mayo de 2000) (el grupo administrativo de expertos resolvió que la demandante poseía derechos de marca sobre la marca JEANETTE WINTERSON, e hizo hincapié en que el párr. 4.a)i) de la Política Uniforme “se refiere a **derechos** de un tercero y no a los derechos de marcas

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

registradas”), *Mick Jagger contra Denny Hammerton*, NAF Case FA0007000095261 (11 de septiembre de 2000) (“el demandante poseía un derecho de marca sobre su famoso nombre “Mick Jagger” en el ámbito del derecho anglosajón, aunque no estuviera registrado en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América.”); *Helen Folsade Adu p/k/a Sade contra Quantum Computer Services, Inc.*, Caso OMPI D2000-0794 (26 de septiembre de 2000) (el grupo de expertos resolvió que el titular había establecido un derecho de marca sobre productos y servicios en el ámbito del derecho anglosajón sobre la palabra “SADE”, que había sido utilizada en relación con la venta de discos, CD, CD-ROM, productos derivados, y entradas para conciertos en varios países); *CMG Worldwide, Inc. contra Naughty Page*, NAF caso FA0009000095641 (8 de noviembre de 2000) (Diana, la Princesa de Gales, poseía antes de su muerte derechos de marca sobre su nombre en el ámbito del derecho anglosajón); *Cho Yong Pil contra ImageLand, Inc.*, Caso OMPI D2000-0229 (10 de mayo de 2000) (el demandante demostró que su nombre era lo suficientemente famoso, como artista coreano de música pop durante 30 años, como para otorgarle un derecho de marca sobre productos o servicios a los fines del Reglamento”); *Rosa Montero Gallo contra Galileo Asesores S.L.*, Caso OMPI D2001-1649 (27 de enero de 2001) (el grupo de expertos consideró que la demandante era lo suficientemente famosa en relación con los servicios que se ofrecían utilizando su nombre y que de este modo satisfacía el requisito de contar con derechos consuetudinarios sobre una marca;); *José Luis Sampedro Sáez contra Galileo Asesores S.L.*, Caso OMPI D2000-1650 (27 de enero de 2001) (idéntico caso); *Lorenzo Silva Amador contra Galileo Asesores S.L.*, Caso OMPI D2000-1697 (27 de enero de 2001) (idéntico caso); *Julian Barnes contra Old Barn Studios Limited*, Caso OMPI D2001-0121 (26 de marzo de 2001) (el grupo de expertos concluyó que el demandante cuenta con derechos sobre una marca en el ámbito del derecho anglosajón basándose en que el “demandante ha demostrado que utiliza su nombre en los procesos de creación y promoción del trabajo con el que se gana la vida. El nombre del demandante identifica su labor y a dicho signo se hace referencia y es el que se utiliza cuando se le encarga un trabajo.”); *Louis De Bernieres contra Old Barn Studios Limited*, Caso OMPI D2001-0122 (26 de marzo de 2001) (idéntico caso); *Anthony Beever contra Old Barn Studios Limited*, Caso OMPI D2001-0123 (26 de marzo de 2001) (idéntico caso); *Margaret Drabble contra Old Barn Studios Limited*, Caso OMPI D2001-0209 (26 de marzo de 2001) (idéntico); *George-Marie Glover y George-Marie Glover, LLC contra Cherie Pogue*, Caso D2001-0600 (11 de junio de 2001) (el grupo de expertos resolvió que el demandante cuenta con derechos de marca sobre el nombre “George-Marie” en el ámbito del derecho anglosajón, nombre que se ha utilizado en relación con sus servicios artísticos durante 15 años); Véase asimismo el Informe Final del Primer Proceso de la OMPI, párrafos 149-50, págs. 42-43 (que permite la “consideración de todos los derechos e intereses legítimos de las partes (que no necesariamente se reflejan en el certificado de marcas”).

¹² Véase, por ejemplo, *Julia Fiona Roberts contra Russell Boyd*, Caso OMPI D2000-0210 (29 de mayo de 2000) (la demandante “es una famosa actriz cinematográfica”); *Jeanette Winterson contra Mark Hogarth*, Caso OMPI D2000-0235 (22 de mayo de 2000) (la demandante es una autora que ha “adquirido reconocimiento y aclamación crítica a escala internacional”, escribiendo libros y guiones cinematográficos que han sido publicados en más de 21 países y 18 idiomas); *Mick Jagger contra Denny Hammerton*, NAF Case FA0007000095261 (11 de septiembre de 2000) (el demandante posee un “nombre propio famoso, ‘Mick Jagger’”); *Helen Folsade Adu p/k/a Sade contra Quantum Computer Services, Inc.*, Caso OMPI D2000-0794 (26 de septiembre de 2000) (la demandante es una cantante, compositora e intérprete de fama mundial conocida por el nombre artístico de “SADE”); *Isabelle Adjani contra Second Orbit Communications, Inc.*, Caso OMPI D2000-0867 (4 de octubre de 2000) (el grupo de expertos observa que la demandante ha obtenido

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

- “reconocimiento y aclamación internacional” como famosa actriz cinematográfica utilizando su nombre real, Isabelle Adjani); *CMG Worldwide, Inc. contra Naughty Page*, NAF caso FA0009000095641 (8 de noviembre de 2000) (se resuelve que, en relación con los nombres de dominio *princessdi.com* y *princessdiana.com*, la Princesa Diana fue ampliamente conocida durante su existencia como Princesa Diana o Princesa Di); pero cf., *Gordon Sumner, p/k/a Sting contra Michael Urvan*, Caso OMPI D2000-0596 (20 de julio de 2000) (se sostuvo que el nombre Sting no era distintivo, puesto que “también es una palabra común del idioma inglés, que cuenta con varios significados diferentes”); *Alain Delon Diffusion S.A. contra Unimetal Sanayi ve Tic A.S.*, Caso OMPI D2000-0989 (26 de octubre de 2000) (“al grupo de expertos le consta que el nombre y la marca ALAIN DELON son notoriamente conocidos a escala internacional”).
- ¹³ Véase *Monty and Pat Roberts, Inc contra Bill Keith*, Caso OMPI D2000-0299 (9 de junio de 2000).
- ¹⁴ Véase *Steven Rattner contra Buy This Domain Name (John Pepin)*, Caso OMPI D2000-0402 (3 de julio de 2000) (se resuelve que el demandante es notoriamente conocido y es titular de una marca en el ámbito del derecho anglosajón en relación con los servicios de inversión bancaria y de asesoramiento de empresas); *Monty and Pat Roberts, Inc. contra Bill Keith*, Caso OMPI D2000-0299 (9 de junio de 2000) (se sostuvo que el nombre del demandante, Monty Roberts, es una marca famosa en relación con el adiestramiento de caballos); *Nic Carter contra The Afternoon Fiasco*, Caso OMPI D2000-0658 (17 de octubre de 2000) (“el nombre del demandante, Nic Carter, es distintivo, ha recibido un alto grado de reconocimiento y ha pasado a estar asociado en la mente del público con el demandante y sus servicios de radiodifusión”); *Isabelle Adjani contra Second Orbit Communications, Inc.*, Caso OMPI D2000-0867 (4 de octubre de 2000) (el uso del nombre de la demandante ha pasado a ser reconocido por el público en general en el sentido de que indica una conexión con la demandante y sus actividades de actriz); *Mick Jagger contra Denny Hammerton*, NAF Case FA0007000095261 (11 de septiembre de 2000) (“el demandante ha presentado pruebas “del uso comercial continuado... durante más de treinta y cinco (35) años” de su “famoso nombre, ‘Mick Jagger’”); *Helen Folsade Adu p/k/a Sade contra Quantum Computer Services, Inc.*, Caso OMPI D2000-0794 (26 de septiembre de 2000) (“SADE” ha sido utilizado en relación con la venta de discos, CD, CD-ROM, entradas para conciertos y mercancías en numerosas jurisdicciones de todo el mundo); pero cf., *Anne McLellan contra Smartcanuk.com*, eResolution Case AF-0303a & AF0303b (25 de septiembre de 2000) (se sostuvo que la demandante, la funcionaria de más alto rango del Gobierno del Canadá en la provincia de Alberta, donde residen el demandante y el demandado, tiene un derecho de marca sobre su nombre en el ámbito del derecho anglosajón, aunque en la resolución no se indica que haya utilizado su nombre como marca en actividades comerciales).
- ¹⁵ Véase, por ejemplo, *Harrods Ltd. contra Robert Boyd*, Caso OMPI D2000-0060 (16 de marzo de 2000) (se determinó que el nombre de dominio *dodialfayed.com* era similar hasta el punto de crear confusión con el nombre “Dodi Fayed”); *Steven Rattner contra BuyThisDomainName (John Pepin)*, Caso OMPI D2000-0402 (3 de julio de 2000) (el demandante no está limitado a reivindicar los derechos sobre su nombre íntegro; las pequeñas variaciones en el nombre no son significativas).
- ¹⁶ Véase *Bennet Coleman & Co. contra Steven S. Lalwani*, Casos OMPI D2000-0014 y D2000-0015 (11 de marzo de 2000) (dado que Internet proporciona el acceso a escala mundial, la determinación de la propiedad del registro de un nombre de dominio no puede limitarse únicamente a las comparaciones que se efectúan con los registros de marcas y otros derechos en el país en el que se alberga el sitio Web); véase asimismo *Jeanette Winterson contra Mark Hogarth*, Caso OMPI D2000-0235 (22 de mayo de 2000) (“como la demandante y el

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

demandado tienen su domicilio en el Reino Unido,... el grupo de expertos puede tener en cuenta las resoluciones aplicables de los tribunales ingleses”); *Pierre van Hooijdonk contra S.B. Tait*, Caso OMPI D2000-1068 (4 de noviembre de 2000) (el demandante residía en los Países Bajos y el demandado en el Reino Unido. El grupo de expertos se refiere a i) la marca registrada de productos y de servicios del demandante en el Benelux, ii) la jurisprudencia del Reino Unido y iii) la resolución del Presidente del tribunal del Distrito de Amsterdam en *Albert Heijn y otros 159 demandantes contra Name Space* (13 de julio de 2000), sosteniendo que el registro del demandado de 300 “nombres propios” era ilegal); *Isabelle Adjani contra Second Orbit Communications, Inc.*, Caso OMPI D2000-0867 (4 de octubre de 2000) (“La demandante reside en Suiza y los demandados proporcionan una dirección en los Estados Unidos de América. En la medida en que contribuye a determinar si la demandante ha satisfecho la carga de la prueba en virtud del párr. 4.a.i) de la Política para establecer que posee derechos de marca sobre el nombre *Isabelle Adjani*, el grupo de expertos puede contemplar las resoluciones aplicables y la legislación de ambos países”); *Estate of Stanley Getz p/k/a Stan Getz contra Peter Vogel*, Caso OMPI D2000-0773 (10 de octubre de 2000) (“Como Getz era residente del Estado de California en el momento de su muerte y puesto que se está validando su testamento ante los tribunales del Estado de California en virtud de la legislación de dicho Estado, en la medida en que esto facilite la tarea del grupo de expertos, dicho grupo examinará asimismo la legislación del Estado de California”).

¹⁷ Véase *Experience Hendrix. LLC contra Denny Hammerton and the Jimi Hendrix Fan Club*, Caso OMPI D2000-0364 (15 de agosto de 2000); *MPL Communications Ltd. Contra Denny Hammerton*, NAF Caso FA0009000095633 (25 de octubre de 2000) (el demandado, que ha registrado los nombres de dominio *paulmccartney.com* y *lindamccartney.com*, también ha registrado los nombres de otras celebridades, por ejemplo, Mick Jagger, Rod Stewart y Sean Lennon. El demandado no ha hecho uso de los nombres de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios); *Madonna Ciccone, conocida públicamente como Madonna contra Dan Parisi y “Madonna.com”*, Caso OMPI D2000-0847 (12 de octubre de 2000) (el uso que se aprovecha de manera intencionada de la fama de otra persona no puede constituir una oferta de “buena fe” de productos o servicios”); *Alain Delon Diffusion S.A. contra Unimetal Sanayi ve Tic A.S.*, Caso OMPI D2000-0989 (26 de octubre de 2000) (el grupo de expertos estimó, entre otros factores, que ya que el demandado ha registrado otras marcas notoriamente conocidas como nombres de dominio, no existen motivos suficientes para considerar que de algún modo éste actuó de buena fe al registrar el nombre de dominio objeto de controversia).

¹⁸ Véase *Helen Folsade Adu p/k/a Sade contra Quantum Computer Services, Inc.*, Caso OMPI D2000-0794 (26 de septiembre de 2000).

¹⁹ Véase *Monty and Pat Roberts, Inc. contra Bill Keith*, Caso OMPI D2000-0299 (9 de junio de 2000).

²⁰ *Id.*; véase asimismo *Nic Carter contra The Afternoon Fiasco*, Caso OMPI D2000-0658 (17 de octubre de 2000) (idéntico caso); *Jeanette Winterson contra Mark Hogarth*, caso D2000-0235 (22 de mayo de 2000), en el que se menciona a *British Telecommunications plc contra One in a Million* (1999) FSR 1, pág. 23 (C.A.) (Aldous L.J.): “la inscripción en un registro de un nombre distintivo como *marksandspencer* da a entender a las personas que consultan el registro que el titular está relacionado con el nombre registrado, o asociado al mismo, y es, por tanto, el titular de la reputación de que goza el nombre.”

²¹ *Id.*

²² Véase la Política Uniforme, párr. 4.b):

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

“a los fines del párr. 4.a)iii), las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el grupo de expertos constataste que se hallan presentes:

- i) circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio 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
- ii) usted ha registrado el nombre de dominio 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; o
- iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- iv) al utilizar el nombre de dominio, usted 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.”

²³ Véase, por ejemplo, *Experience Hendrix. LLC contra Denny Hammerton and the Jimi Hendrix Fan Club*, Caso OMPI D2000--0364 (15 de agosto de 2000) (*jimihendrixs.com*); *MPL Communications Ltd. contra Denny Hammerton*, NAF caso FA0009000095633 (25 de octubre de 2000) (*paulmccartney.com* and *lindamccartney.com*); *Madonna Ciccone, p/k/a Madonna contra Dan Parisi* y “*Madonna.com*” Caso OMPI D2000-0847 (12 de octubre de 2000) (*madonna.com*).

²⁴ Véase *Jules I. Kendall contra Donald Mayer re skipkendall.com*, Caso OMPI D2000-0868 (26 de octubre de 2000).

²⁵ Véase <http://www.theglobalname.org>.

²⁶ Véase <http://www.icann.org/tlds>.

²⁷ Véase el comentario de Hungría, Oficina Húngara de Patentes (RFC-3 – 13 de junio de 2001), el comentario de México, Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) (RFC-3 – 5 de junio de 2001), el comentario de Suiza, Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Francesa de Profesionales del Derecho de Marcas y Modelos (APRAM) (RFC-3 – 7 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI) (RFC-3 – 8 de junio de 2001) y (RFC-2 – 4 de enero de 2001), el comentario de Japan Network Information Center (JPNIC) (RFC-3 – 8 de junio de 2001), el comentario de Nominet UK (RFC-3 – 14 de junio 2001). Para consultar otras opiniones similares expresadas como respuesta a la solicitud de comentarios RFC-2, véase también el comentario de Australia, Gobierno de Australia (RFC-2 – 23 de enero de 2001), el comentario de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI) (RFC-2 – 26 de diciembre de 2001), el comentario de la Asociación de Industrias de Marca (AIM) (RFC-2 – 20 de diciembre de 2000), el comentario de British Telecommunications plc (RFC-2 – 28 de diciembre de 2000), el comentario de Ian Kaufman (RFC-2 – 20 de diciembre de 2000).

²⁸ Véase el comentario del Reino Unido, Oficina de Patentes (RFC-3 – 1 de junio 2001), el comentario de los Estados Unidos de América, *Office of Advocacy: United States Small Business Administration* (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de la Comisión Europea (RFC-3 – 25 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA) (RFC-3 – 7 de junio de 2001), el comentario de la *Association for Computing Machinery's Internet Governance Project* (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de la *Copyright Coalition on Domain Names* (CCDN) (RFC-3 – 7 de junio de 2001)

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

- y (RFC-2 – 28 de diciembre de 2000), el comentario de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) (RFC-3 – 14 de junio de 2001) y (RFC-2 – 18 de enero de 2001), el comentario de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI) (RFC-3 – 18 de junio de 2001), el comentario de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) (RFC-3 – 18 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) (RFC-3 – 24 de mayo de 2001), el comentario de la *Motion Picture Association of America* (MPAA) (RFC-3 – 6 de junio de 2001), el comentario de Icanchannel.de (RFC-3 – 15 de junio de 2001) y (RFC-2 – 21 de diciembre de 2000), el comentario de Rod Dixon (RFC-3 – 15 de mayo de 2001), el comentario de Michael Froomkin (RFC-3 – 4 de junio de 2001). Para obtener puntos de vista similares suscitados por RFC-2, véase además el comentario de la Comisión Europea (RFC2 – 16 de enero de 2001).
- ²⁹ Véase el comentario de Japan Network Information Center (JPNIC) (RFC-3 – 8 de junio de 2001), el comentario de Nominet UK (RFC-3 – 14 de junio de 2001).
- ³⁰ Véase el comentario de Suiza, Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual (RFC-3 – 15 de junio de 2001).
- ³¹ Véase el comentario de Suiza, Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de la Asociación de Profesionales del Derecho de Marcas y Modelos (APRAM) (RFC-3 – 7 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI) (RFC-3 – 8 de junio de 2001), el comentario de Japan Network Information Center (JPNIC) (RFC-3 – 8 de junio de 2001), el comentario de Nominet UK (RFC-3 – 14 de junio de 2001).
- ³² Véase el comentario de la Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI) (RFC-3 – 8 de junio de 2001).
- ³³ Véase el comentario de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) (RFC-3 – 14 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI) (RFC-3 – 18 de junio de 2001), el comentario de la *Motion Picture Association of America* (MPAA) (RFC-3 – 6 de junio de 2001).
- ³⁴ Véase el comentario de los Estados Unidos de América, *Office of Advocacy: United States Small Business Administration* (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de la *Association for Computing Machinery's Internet Governance Project* (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de Icanchannel.de (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de Rod Dixon (RFC-3 – 15 de mayo de 2001).
- ³⁵ Véase el comentario del Reino Unido, Oficina de Patentes (RFC-3 – 1 de junio de 2001), el comentario de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) (RFC-3 – 14 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) (RFC-3 – 24 de mayo de 2001), el comentario de Rod Dixon (RFC-3 – 15 de mayo de 2001).
- ³⁶ Véase el comentario de la Asociación de Profesionales del Derecho de Marcas y Modelos (APRAM) (RFC-3 – 7 de junio de 2001), el comentario de la *Motion Picture Association of America* (MPAA) (RFC-3 – 6 de junio de 2001).
- ³⁷ Véase el comentario de Rod Dixon (RFC-3 – 15 de mayo de 2001), el comentario de Michael Froomkin (RFC-3 – 4 de junio de 2001).
- ³⁸ Véase el comentario de la *Motion Picture Association of America* (MPAA) (RFC-3 – 6 de junio de 2001).
- ³⁹ El Estado de California ha promulgado una disposición comparable como parte de una ley similar a la ACPA. Véase el Artículo 17525.a) del Código Comercial y Profesional de California (22 de agosto de 2000).

6. IDENTIFICADORES GEOGRÁFICOS

205. Al igual que ocurre con muchos otros tipos de identificadores, la cuestión de las designaciones geográficas atañe a una amplia gama de intereses y sensibilidades que van desde los instintos territoriales más básicos a conceptos dotados de mayor sofisticación como la justicia mercantil o cultural. Aunque con el uso abusivo de los identificadores que nos ocupan se puedan herir muchos sentimientos, la legislación en vigor castiga únicamente ciertas clases del mismo. En el presente capítulo se examina el marco jurídico con el que se cuenta en el ámbito internacional para regular estos comportamientos abusivos respecto de los identificadores geográficos; se presentan los datos facilitados en el transcurso del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet sobre el uso abusivo de identificadores geográficos en el sistema de nombres de dominio (DNS); se lleva a cabo un análisis de los comentarios sometidos en respuesta al Informe Provisional; y, finalmente, se formulan recomendaciones sobre el asunto que mediante la solicitud que dio inicio al Segundo Proceso de la OMPI se pidió a la Organización que abordara, a saber, el “uso de mala fe, abusivo, engañoso o ilegítimo” de “las indicaciones geográficas, los términos geográficos o las indicaciones de procedencia.”

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE QUE GOZAN LOS IDENTIFICADORES GEOGRÁFICOS

206. Podemos constatar la existencia de un marco jurídico bien definido para la prohibición del uso abusivo de los identificadores geográficos en los ámbitos internacional, regional y nacional.

207. A escala internacional, cuatro tratados multilaterales conforman el citado marco: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (el Convenio de París), en el que son parte 162 Estados;¹ el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos (el Arreglo de Madrid (sobre las indicaciones de procedencia)), en el que 33 Estados son parte;² el Arreglo de Lisboa para la Protección de las Denominaciones de Origen (el Arreglo de Lisboa), con 20 Estados parte;³ y

el Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el Acuerdo sobre los ADPIC), con 142 Partes contratantes.⁴

208. En lo que se refiere al ámbito regional, algunos ejemplos de instrumentos jurídicos que contienen disposiciones encaminadas a tratar el uso ilegítimo de los identificadores geográficos son, en África, el Acuerdo de Bangui;⁵ en las Américas, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por el Canadá, los Estados Unidos de América y México, la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena entre Bolivia, Colombia, el Ecuador, el Perú y Venezuela, además del Protocolo para la Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, entre la Argentina, el Brasil, el Paraguay y el Uruguay;⁶ en cuanto a la Unión Europea, cabe citar el Reglamento del Consejo relativo a la Protección de las Indicaciones Geográficas y de las Denominaciones de Origen de los Productos Agrícolas y Alimenticios y el Reglamento del Consejo por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola.

209. Por otra parte, a escala nacional se aplican las citadas normas internacionales y regionales desde diferentes perspectivas jurídicas, entre las que podemos citar la adopción de legislación *sui generis* o específica para la materia que nos concierne, en ocasiones mediante la instauración de sistemas de registro para ciertas clases de identificadores geográficos; las leyes sobre competencia desleal; sobre el fraude comercial; y sobre la protección de los consumidores. Estos diferentes enfoques se aplican en muchos casos de forma acumulativa.

ELEMENTOS PRINCIPALES DEL MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL

210. El marco jurídico internacional para la protección de los identificadores geográficos consta de dos elementos: i) la prohibición de las descripciones falsas de la procedencia geográfica de los productos; y ii) un conjunto de normas más extenso para declarar ilícito el uso abusivo de una clase de indicadores de procedencia geográfica, conocidos como indicaciones geográficas.

La prohibición de las indicaciones falsas de procedencia

211. La legislación internacional en materia de prohibición del uso de las indicaciones de procedencia falsas se recoge en tres tratados, a saber, el Convenio de París, el Arreglo de Madrid (sobre las indicaciones de procedencia), y el Acuerdo sobre los ADPIC.

212. La principal norma a este respecto está contenida en el Artículo 10 del Convenio de París. En dicho artículo se estipula que se procederá al embargo de productos, o se prohibirá su importación, “en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia de un producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.”⁷ El embargo se llevará a cabo a petición de cualquier autoridad competente o parte interesada.⁸ Dado que el nombre de un lugar o de una región no suele estar sujeto a derechos privados en poder de un particular, será en todo caso reconocido como “parte interesada, sea persona física o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia”,⁹ y se considerará que goza de capacidad jurídica para solicitar el embargo de productos con respecto a los cuales se utilice directa o indirectamente una indicación falsa de procedencia.

213. Cabe destacar tres características de la prohibición de utilizar indicaciones de procedencia falsas contenida en el Artículo 10 del Convenio de París. En primer lugar, esta norma se aplica a los productos, no a los servicios. A continuación, se prohíbe todo uso *directo* o *indirecto* de una indicación de procedencia falsa. Un ejemplo de uso indirecto podría ser la utilización de una imagen inequívocamente asociada con un país (tal como una fotografía del Monte Cervino, conocida montaña suiza con un contorno particular y fácilmente reconocible), en oposición al uso del nombre del país. Finalmente, todo identificador geográfico puede ser el objeto de una indicación falsa de procedencia. En el Artículo 10.2), en virtud del que se establecen los requisitos para poder solicitar el embargo de productos, aparecen los términos “localidad”, “región” y “país”. De este modo, el uso de

una indicación el tipo “fabricado en [localidad]”, “fabricado en [región]” o “fabricado en [país]” supondría, de ser falsa la misma, una infracción de lo estipulado en el Artículo 10.

214. En el Acuerdo sobre los ADPIC se incorporan las disposiciones del Convenio de París mediante las que se prohíbe el uso de indicaciones falsas de procedencia.¹⁰

215. El ámbito de la protección otorgada por las disposiciones del Convenio de París se extiende en virtud del Arreglo de Madrid (sobre las indicaciones de procedencia) en dos aspectos. En primer lugar, de conformidad con dicho Arreglo, la prohibición se aplica no sólo a las indicaciones de procedencia *falsas* (es decir, las que, objetivamente, no corresponden con el verdadero origen), sino también a las *engañosas* (es decir, aquellas que inducen a error).¹¹ En segundo lugar, el Arreglo de Madrid (sobre las indicaciones de procedencia) amplía la prohibición de utilizar productos identificados con indicaciones de procedencia falsas o engañosas declarar ilícita también la publicidad y las comunicaciones comerciales empleadas en relación con la venta, exposición u oferta de productos. En el Artículo 3*bis* del Arreglo de Madrid (sobre las indicaciones de procedencia) se dispone lo siguiente:

“Los países a los que se aplica el presente Arreglo se comprometen igualmente a prohibir el empleo en la venta, en la exposición o en la oferta de los productos, de todas las indicaciones que tengan carácter de publicidad y sean susceptibles de equivocar al público sobre la procedencia de los productos haciéndolos figurar sobre las insignias, anuncios, facturas, tarjetas relativas a vinos, cartas o papeles de comercio o sobre cualquier otra clase de comunicación comercial.”

Indicaciones geográficas

216. Las disposiciones precedentes, mediante las que se rige el uso ilícito de indicaciones falsas (y engañosas) del origen de un producto, constituyen normas de conducta en el comercio de productos. Las mismas se centran en la falsedad de la indicación, y no en el término geográfico en sí, que es el vehículo a través del que se indica dicha falsedad.

217. El segundo elemento del sistema internacional consiste en regular de forma separada el uso de una clase particular de términos geográficos, conocidos como indicaciones geográficas, que el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC define de la siguiente manera:

“... las [indicaciones] que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de dicho territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.”

En lo referente a este tipo de términos geográficos, su utilización se rige por normas particulares, la principal de las cuales exige a los Miembros de la OMC dotar a las partes interesadas con los medios jurídicos necesarios para prevenir:

“la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.”¹²

218. Por otra parte, existen normas para evitar la competencia desleal con respecto a las indicaciones geográficas¹³ y para otorgar una protección acrecentada a las indicaciones geográficas que identifican vinos y bebidas espirituosas.¹⁴

219. La principal diferencia entre las normas relativas a las indicaciones geográficas y aquellas que tienen que ver con las indicaciones falsas de procedencia radica en que con las primeras se centran en una determinada cualidad que va unida a una clase restringida de términos geográficos, en vez de constituir una reglamentación relativa a ciertas buenas prácticas mercantiles que puedan ser infringidas mediante la utilización de cualquier término geográfico que sea falso.

220. De lo dicho se extrae que la primera cuestión relativa a la puesta en práctica del marco jurídico que rige las indicaciones geográficas consiste en determinar qué términos constituyen indicaciones geográficas. Tal y como se ha mencionado anteriormente, en el ámbito nacional

dicha cuestión se resuelve con estrategias diversas. En algunos casos, la identificación se logra mediante un sistema de registro, en otros se prefiere el registro de una marca (colectiva o de certificación), y en otros se obtiene junto al reconocimiento en el mercado o a través de la costumbre creada por la legislación o las resoluciones judiciales. A escala internacional, el interrogante consiste en saber cómo interactúan estos distintos sistemas. ¿Cuándo se da reconocimiento en uno a las indicaciones geográficas protegidas en otro? Nos encontramos ante una pregunta complicada, debido al uso y la costumbre y a que los sistemas vigentes para la protección de las indicaciones geográficas se instauraron en épocas en las que el comercio internacional, las telecomunicaciones y la movilidad personal desempeñaban un papel menos predominante. Lo que en un sistema se suele considerar específico y distintivo, en otro puede afirmarse que es genérico o descriptivo.

221. La comunidad internacional tiene varios métodos a su disposición para resolver el asunto de la interacción entre los sistemas nacionales y para lograr el reconocimiento mutuo de las indicaciones geográficas que reciben protección en los sistemas nacionales. Uno de ellos consiste en un registro multilateral de las indicaciones geográficas, establecido y gestionado de conformidad con el Arreglo de Lisboa. Según lo estipulado en dicho Arreglo, el concepto de denominación de origen es muy similar, aunque no idéntico, al de indicación geográfica en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁵ No obstante, por motivos históricos la participación en el Arreglo de Lisboa se limita a 20 Estados, por lo que no se puede afirmar que el registro multilateral instaurado con arreglo al mismo tenga un efecto verdaderamente internacional.

222. En el Acuerdo sobre los ADPIC se estipula que se entablarán negociaciones en el marco del Consejo de los ADPIC relativas al establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro para las indicaciones geográficas *de vinos* que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema.¹⁶ Sin embargo, tales negociaciones no han desembocado todavía en el establecimiento de dicho sistema.

PRUEBAS DEL USO ABUSIVO DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN EL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO

223. Como respuesta a la WIPO2 RFC-2, las entidades cuyos intereses se ven más afectados por la materia en cuestión sometieron ejemplos de problemas que ocurren en el sistema de nombres de dominio en relación con las indicaciones geográficas. Entre dichas entidades encontramos la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV), una organización internacional intergubernamental, y el Instituto Nacional de Denominaciones de Origen (INAO), una organización gubernamental francesa encargada de la protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimentarios.

224. La OIV es una organización intergubernamental de carácter científico y técnico, con competencia en el ámbito del vino y de sus productos derivados. Se fundó el 29 de noviembre de 1924 mediante el Acuerdo Internacional para la Creación de la Oficina Internacional de la Viña y el Vino. La Organización cuenta con Estados miembros, que juntos representan la inmensa mayoría de los viñedos y de la producción y el consumo de vino en el mundo.¹⁷ Ya en el marco del Primer Proceso de la OMPI, la OIV protestó contra la “apropiación y reserva con fines privados de nombres que se benefician de la protección del sistema de propiedad intelectual” y pidió “un nivel de protección para las indicaciones geográficas equiparable al que conocen las marcas.”¹⁸ La OIV se ha reafirmado en su posición durante el Segundo Proceso de la OMPI y recuerda el contenido de una resolución adoptada por sus Estados miembros relativa a la utilización de las indicaciones geográficas en Internet. En la parte de dicha resolución pertinente para el asunto que nos ocupa, se puede leer lo siguiente:

“... un gran número de nombres de dominio de Internet consiste en indicaciones geográficas de denominaciones tradicionales reconocidas, reguladas por los Estados miembros de la OIV tras ser notificadas a la organización por los mismos...”

... entre estos nombres de dominio, algunos son especialmente desconcertantes para los usuarios de Internet y constituyen un acto de piratería comercial o de apropiación indebida de notoriedad... ciertos registros se ofrecen en venta al mejor postor o están relacionados con sitios Web inactivos, lo cual pone de manifiesto la conducta de mala fe de los titulares...”

225. Amén de la citada Resolución, la OIV ha presentado un estudio llevado a cabo por la *Fédération des Syndicats de Producteurs de Châteauneuf du Pape* (la Federación de Sindicatos de Productores de Châteauneuf du Pape) que abarca un gran número de nombres de dominio relativos a indicaciones geográficas y variedades de vinos reivindicadas. Según la OIV, este estudio constata que “se ha registrado un gran número de nombres de dominio correspondientes a denominaciones de origen y a indicaciones geográficas de productos vitivinícolas, además de a variedades de vinos, sin que exista relación alguna entre los titulares de los nombres de dominio en cuestión y los titulares de derechos sobre estos signos distintivos.”¹⁹ En el Anexo VIII se puede encontrar una selección representativa de los nombres de dominio cubiertos por dicho estudio, junto con los datos de registro pertinentes.²⁰ El INAO ha presentado ejemplos similares de denominaciones de origen reivindicadas registradas como nombres de dominio (véase el Anexo IX).²¹

226. Como complemento a los estudios presentados por la OIV y el INAO, se han llevado a cabo en la OMPI dos actividades similares. La primera tiene que ver con una serie de ejemplos de denominaciones de origen, entre las que se incluyen aquellas relativas a otros productos además del vino, registradas por la Oficina Internacional de la OMPI en virtud del Arreglo de Lisboa y que encontrarán en el Anexo X. La segunda consiste en una serie de ejemplos de otras posibles indicaciones geográficas y aparece en el Anexo XI.

227. Los comentarios recibidos, en particular los estudios sometidos por la OIV y el INAO, revelan la existencia de prácticas relativas al registro de indicaciones geográficas como nombres de dominio de naturaleza similar, si no idéntica, a las prácticas observadas en relación con las marcas de fábrica y de servicios que finalmente motivaron la adopción de la

Política Uniforme. Tal y como las describen la OIV y el INAO, dichas prácticas son las siguientes:

- 1) El registro de un nombre de dominio correspondiente a una indicación geográfica reivindicada con el objetivo principal de vender, alquilar o, en su defecto, transferir dicho nombre de dominio a terceros a muy alto precio.²²
- 2) La utilización de un nombre de dominio correspondiente a una indicación geográfica reivindicada en relación con un producto que no se beneficia de la protección de que goza la misma, lo cual puede inducir a confusión respecto de la calidad, reputación u otras características de dicho producto.
- 3) La utilización de un nombre de dominio correspondiente a una indicación geográfica reivindicada con el fin de dirigir a los usuarios de Internet hacia un sitio Web o hacia cualquier otro sitio en línea cuyos contenidos no mantienen relación alguna con dicha indicación geográfica.²³
- 4) El registro de un nombre de dominio correspondiente a una indicación geográfica reivindicada con vistas a evitar el registro por parte de terceros del mismo nombre.²⁴

228. A la luz de estas prácticas y de su gran parecido con las observadas previamente en relación con las marcas de fábrica y de servicios, y considerando además la necesidad de salvaguardar los intereses de los usuarios legítimos de las indicaciones geográficas en el sistema de nombres de dominio, así como los intereses de los consumidores, en el Informe Provisional se recomendó la adopción de medidas para proteger las indicaciones geográficas y las indicaciones de procedencia en los gTLD abiertos y se propuso que dichas medidas cobraran la forma de una extensión del ámbito de aplicación de la Política Uniforme con el fin de abarcar los identificadores que nos ocupan. En la siguiente sección del presente Informe se analizan los comentarios motivados por estas recomendaciones preliminares.

ANÁLISIS DE LOS COMENTARIOS Y OPINIONES EXPRESADOS EN RESPUESTA AL INFORME PROVISIONAL

229. Tras reconocer la significativa divergencia en el ámbito mundial en cuanto a qué indicaciones geográficas merecen protección, el objetivo central de las recomendaciones contenidas en el Informe Provisional consistió en tratar de reprimir únicamente los casos flagrantes relativos al uso de los citados identificadores, dando por sentado que todo el mundo debería estar de acuerdo con el hecho de que bajo ninguna circunstancia deberían tolerarse los comportamientos de mala fe manifiestos. En dicho Informe se propuso alcanzar la meta fijada mediante la ampliación del alcance de la Política Uniforme con el fin de cubrir las indicaciones geográficas y las indicaciones de procedencia, para lo que sería necesario revisar los tres requisitos estipulados en el párrafo 4)a) de la Política de la ICANN (“Controversias aplicables”). En vista de la naturaleza esencialmente colectiva de los derechos representados por las indicaciones geográficas y las indicaciones de procedencia, en el Informe Provisional también se identificaron, debatieron y propusieron distintas opciones con el fin de reflexionar sobre qué personas o entidades deberían gozar de capacidad jurídica para presentar una demanda en virtud de la versión modificada de la Política Uniforme y sobre qué remedios (la transferencia o la cancelación) deberían concederse de acuerdo con dicho procedimiento.

230. Al efectuar un análisis de los comentarios sometidos en respuesta a las recomendaciones que se formularon en el Informe Provisional, se puede constatar que sigue sin haber un acuerdo ni en lo referente al principio de otorgar protección en el sistema de nombres de dominio a las indicaciones geográficas y las indicaciones de procedencia ni en cuanto a la forma que debería cobrar la citada protección. En diversos comentarios se consideran apropiadas las propuestas específicas contenidas en el Informe Provisional.²⁵ En otros, entre los que se incluyen algunos presentados por personas o entidades con intereses derivados de la propiedad intelectual,²⁶ ora existe una oposición a dichas recomendaciones ora, en el mejor de los casos, se considera prematuro adoptarlas.²⁷

231. En los comentarios que contienen opiniones favorables a instaurar la clase de protección que se propuso en el Informe Provisional, se señala que las indicaciones geográficas han sido víctimas de comportamientos abusivos en el sistema de nombres de dominio y que existen

normas internacionales que otorgan protección a estos identificadores. Ante esta situación, en ellos no se ven motivos para que las indicaciones geográficas disfruten de un nivel de protección menor en el sistema de nombres de dominio que el que tienen a su disposición las marcas de fábrica o de servicio. En algunos de los comentarios que acabamos de citar se considera que, a la luz de la naturaleza especial de las indicaciones geográficas, que representan derechos colectivos en vez de individuales, la protección no debería limitarse a los casos relativos al uso abusivo de mala fe, sino que se debería contar además con procedimientos alternativos de solución de controversias para dirimir conflictos cuando ambas partes tengan derechos sobre los identificadores en cuestión.²⁸ En estos mismos, además de en otros, se considera apropiado introducir un mecanismo de exclusión, o al menos reflexionar sobre su adopción, a la luz de las negociaciones que se llevan a cabo actualmente en el marco del Artículo 23.4 del Acuerdo sobre los ADPIC.²⁹ En algunos se opinó que, si se ofreciera protección mediante la revisión de la Política Uniforme, se necesitarían grupos de expertos formados por miembros con especial pericia en la materia en cuestión, dada la naturaleza especializada y la complejidad de la misma.³⁰

232. Sobre la cuestión de quién debería gozar de capacidad jurídica para presentar una demanda en virtud de la versión modificada de la Política Uniforme propuesta, en el Informe Provisional se propusieron tres opciones, con el fin de que se reflexionara sobre las mismas: i) las personas o entidades que cumplen los requisitos para presentar una demanda de este tipo de conformidad con las leyes vigentes en el país de origen, ii) únicamente los gobiernos, o iii) las personas o entidades a las que se considere capacitadas para ello sobre la base de la legislación que el grupo de expertos estime aplicable al caso en cuestión, de conformidad con las normas al uso en el derecho internacional privado. En la mayoría de comentarios se criticó la segunda opción por ser demasiado restrictiva y se optó por la primera o por la última.³¹ Con el fin de resolver el problema de la capacidad jurídica, en un comentario se propuso que se podría exigir a quienes deseen interponer una demanda en el marco de la Política Uniforme tras la revisión propuesta que presenten pruebas de que el gobierno o los tribunales de su jurisdicción estiman que cumple los requisitos para continuar con dicha demanda.³²

233. En vista de la naturaleza colectiva de los derechos que se tratan en el presente capítulo, en algunos comentarios se abogó por la elaboración de un nuevo remedio que estuviera disponible en la versión revisada que se ha propuesto de la Política Uniforme y que consistiría en la “cancelación + exclusión”. Dicha forma de compensación sería útil en dos aspectos. Por una parte, serviría para impedir que el demandante se arrogara de un derecho colectivo y, por la otra, evitaría que alguien volviera a registrar de mala fe los nombres de dominio objeto de cancelación (potencialmente el mismo titular).³³ Tras reconocer la posibilidad de que un gran número de personas o entidades puedan reivindicar de forma legítima el uso de una misma indicación geográfica o indicación de procedencia, en algunos comentarios se favoreció el uso de sistemas de portales y la creación de nuevos gTLD reglamentados con el fin de estimular la coexistencia entre intereses legítimos encontrados.³⁴

234. En los que se expresa un punto de vista contrario a proteger las indicaciones geográficas en el sistema de nombres de dominio, se reconoce la existencia de normas uniformes que rigen la materia, pero se piensa que el nivel de armonización que se ha logrado con las mismas no es suficiente para constituir un fundamento adecuado para introducir la protección propuesta en el Informe Provisional. En ellos se hace especial hincapié en tres áreas determinadas, sobre las cuales se piensa que carecen de uniformidad. En primer lugar, se señala que las normas armonizadas objeto de debate (en especial el Acuerdo sobre los ADPIC), incorporan diversos requisitos y excepciones a la protección de las indicaciones geográficas, con lo que se logra un delicado equilibrio de intereses que resultaría difícil, si no imposible, reflejar de manera fiel en la Política Uniforme.³⁵ En segundo lugar, se afirma que los mecanismos jurídicos y administrativos mediante los que se da efecto en el ámbito nacional a normas internacionales armonizadas varían enormemente y van, como se ha indicado anteriormente, desde los sistemas de registro *sui generis* al reconocimiento de marcas colectivas o de certificación, pasando por las leyes sobre el fraude comercial, la competencia desleal y la protección del consumidor.³⁶ En tercer lugar, y quizá el punto más importante, se sostiene que no se cuenta con una percepción uniforme en el ámbito internacional sobre qué indicaciones geográficas deben considerarse merecedoras de protección y, por consiguiente, términos susceptibles de disfrutar de protección en determinadas jurisdicciones pueden ser utilizados por cualquiera en otras.³⁷

235. En estos últimos comentarios se llegó a la conclusión de que tratar de conceder protección a las indicaciones geográficas mediante la Política Uniforme, teniendo en cuenta la actual falta de armonía entre legislaciones, resultaría una empresa condenada al fracaso. Además, se afirma que, de introducirse medidas protectoras, los miembros de los grupos de expertos se verían en una situación comprometida, al tener que dictar resoluciones sin contar con las directrices suficientes, lo cual conllevaría inevitablemente la inapropiada promulgación de nueva legislación. Por idénticos motivos a los que se exponen en el capítulo del presente Informe dedicado a los nombres de persona,³⁸ en estos comentarios se opina que esta situación pondría en peligro la viabilidad a largo plazo de la Política Uniforme como un mecanismo de solución de controversias eficaz, al considerar que este riesgo es especialmente agudo en el campo de las indicaciones geográficas ya que, desde hace ya muchos años, se debate de forma continua y extensa a escala internacional sobre dicha materia.

236. Junto a la falta de armonía entre las normas de aplicación, en los mismos comentarios se dan otras razones para rechazar la protección de las indicaciones geográficas mediante la revisión de la Política Uniforme. En algunos se alega que no hay pruebas suficientes de que el uso abusivo esté lo bastante extendido como para justificar la adopción de una protección adicional de este tipo.³⁹ Los hay en los que se piensa que la legislación que rige la materia es de una complejidad tal que no sería posible garantizar su cumplimiento mediante un mecanismo tan simple como la Política Uniforme, cuyo objetivo consiste en tratar los casos flagrantes sobre los que no se requiere deliberar en demasía.⁴⁰ Finalmente, hay quien opina incluso que no es satisfactoria ninguna de las propuestas que se formularon en el Informe Provisional con el fin de solventar el problema de la capacidad jurídica.⁴¹

RECOMENDACIÓN

237. Nos encontramos ante un asunto complicado, sobre el que no sólo se puede afirmar que existe diversidad de posiciones, sino que estas se defienden con fervor, motivo suficiente para reflexionar sobre la conveniencia de modificar un procedimiento de solución de controversias basado en el consenso cuyo funcionamiento es efectivo y rentable con el fin de cubrir la materia que nos ocupa.

238. No puede negarse la existencia de numerosas pruebas que demuestran el registro y utilización de indicaciones geográficas y otros identificadores que indican procedencia por parte de personas sin conexión alguna con la localidad a la que hacen referencia los citados identificadores. Tales prácticas son engañosas y van en detrimento, en primer lugar, de la integridad de los sistemas de nomenclatura en los que se utilizan estos identificadores geográficos y, en segundo lugar, de la credibilidad y fiabilidad del sistema de nombres de dominio (DNS). Aún así, queda por dilucidar si se dispone de una base sólida y bien definida en virtud de los instrumentos de derecho internacional vigentes que pueda llevarse a la práctica con el fin de impedir el desgaste de la integridad de las indicaciones geográficas y de aumentar la credibilidad del DNS.

239. Consideramos que existen dos problemas fundamentales que deben tenerse en cuenta al realizar esfuerzos encaminados a aplicar el marco jurídico internacional en vigor con el objeto de poner coto al uso abusivo y de mala fe de las indicaciones geográficas en el sistema de nombres de dominio.

240. El primero radica en el hecho de que el conjunto de normas jurídicas internacionales encaminadas a prohibir las indicaciones de la procedencia geográfica falsas o engañosas y a proteger las indicaciones geográficas, fueron elaboradas pensando en el comercio de *productos*, ámbito en el que se aplican. Tanto el Convenio de París como el Arreglo de Madrid (sobre las indicaciones de procedencia) y el Acuerdo sobre los ADPIC tienen que ver con el uso abusivo de identificadores geográficos en relación con productos. De aquí se extrae que no resulta una tarea sencilla el poder emplear estas normas para luchar contra las prácticas predatorias y parasitarias relativas al uso ilícito de las indicaciones geográficas en el DNS. El simple registro de uno de estos identificadores como nombre de dominio por parte de alguien que no tiene conexión alguna con la localidad geográfica de que se trate, por muy oportunista y sórdido que pueda resultar este comportamiento, no parece suponer, de por sí, una transgresión de las normas jurídicas internacionales en vigor que abarcan la cuestión de la falsedad en las indicaciones de procedencia e indicaciones geográficas. Un registro como el descrito infringiría la reglamentación vigente si estuviera relacionado con actividades que tengan que ver con productos. Por ejemplo, se podría considerar que un nombre de dominio

que se utilice en relación con una oferta de productos constituye una “comunicación comercial” en virtud del Artículo 3*bis* del Arreglo de Madrid (sobre las indicaciones de procedencia). En caso de que el nombre de dominio registrado corresponda a un identificador geográfico y sea falso o engañoso, podría considerarse, dadas las circunstancias, que el titular ha quebrantado la prohibición de utilizar indicaciones falsas que se estipula en el mismo artículo. Por añadidura, podemos pensar en numerosos hipotéticos usos de registros de nombres de dominio con respecto a productos de los que se podría afirmar que constituyen una violación de las disposiciones sobre la protección de las indicaciones geográficas contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, en muchas ocasiones no se puede considerar que un registro de nombre de dominio, aunque suponga una utilización falsa o ilícita de una indicación de procedencia, represente una transgresión de las normas internacionales vigentes, ya que no existe relación entre el nombre de dominio y producto alguno. Por ende, las normas con las que se cuenta en la actualidad ayudarían a solventar sólo parte del problema relativo a lo que se percibe como comportamientos abusivos respecto de las indicaciones geográficas en el sistema de nombres de dominio.

241. En segundo lugar, cabe hacer frente a un gran problema cuando se trata de determinar la legislación aplicable, habida cuenta de las diferencias entre los sistemas a los que se recurre en el ámbito nacional para proteger las indicaciones geográficas. Supongamos, por ejemplo, que una indicación geográfica dada goza de reconocimiento y protección como tal en virtud de la legislación del país A, pero que de conformidad con la legislación del país B, dicho identificador es genérico y descriptivo. Con este contexto, un habitante del país A con negocios en el país B registra, a través de un registrador cuya sede se encuentra en el país B, la indicación geográfica en cuestión como nombre de dominio y vende, desde el sitio Web al que se accede mediante el nombre de dominio, productos que sólo pueden adquirir quienes residan en el país B. La persona no guarda conexión alguna con la localidad cubierta por la indicación geográfica. ¿Qué legislación deberá aplicarse con el objeto de determinar si el registro y utilización del nombre de dominio infringe la protección de que disfruta la indicación geográfica?

242. La interrogante sobre qué legislación sería pertinente subraya la falta de un sistema multilateral para dar reconocimiento a las indicaciones geográficas. El hipotético problema

planteado en los párrafos precedentes no surgiría si se dispusiera de una lista de indicaciones geográficas respecto de la que existiera un acuerdo multilateral. Si tal fuera la situación y tanto en el país A como en el B de nuestro ejemplo se aceptara dicha lista, resultaría sencillo determinar si nos encontramos o no ante una indicación geográfica susceptible de recibir protección.

243. De acuerdo con lo expuesto, desde nuestro punto de vista el marco internacional vigente solventaría únicamente de forma parcial los problemas que se observan con respecto a las indicaciones de procedencia e indicaciones geográficas falsas en el sistema de nombres de dominio. Por otra parte, habida cuenta de la necesidad de escoger entre distintas legislaciones cuál será la aplicable a fin de saber si un identificador dado constituye una indicación geográfica, la puesta en práctica de la Política Uniforme en cuanto a la materia que nos ocupa iría acompañada de numerosas y complicadas cuestiones, sobre las que la opinión internacional está lejos de llegar a un consenso, como demuestra el historial de las negociaciones encaminadas a la celebración del futuro Convenio de la Haya sobre Competencia y Sentencias Extranjeras en Materia Civil y Mercantil.⁴² Los citados problemas relativos a la legislación pertinente podrían evitarse si se estableciera una lista consensuada de indicaciones geográficas.

244. Se recomienda, en la presente etapa, no introducir modificación alguna en la Política Uniforme mediante la que se permitiera presentar una demanda relativa al registro y uso de un nombre de dominio que infrinja la prohibición de emplear indicaciones falsas de procedencia o las normas referentes a la protección de las indicaciones geográficas.

245. Al formular esta recomendación, se reconoce el amplio descontento que provoca la utilización de indicaciones geográficas como nombres de dominio por parte de personas sin conexión alguna con la localidad que corresponde a la indicación de que se trate. Desde nuestro punto de vista, para estar en medida de abordar este problema sería necesario

promulgar nuevos instrumentos de derecho internacional, ante lo inadecuado del alcance de los que están actualmente en vigor. A nuestro parecer, la mejor expresión del disgusto que suscitan ciertas prácticas que se llevan a cabo en el sistema de nombres de dominio sería la voluntad por parte de la comunidad internacional de que progresaran los debates multilaterales sobre i) la definición de las circunstancias bajo las que debería prohibirse el registro y utilización de las indicaciones geográficas como nombres de dominio; y ii) el establecimiento de una lista consensuada a escala multilateral que recoja las indicaciones geográficas o cualquier otro medio de abordar de forma satisfactoria la interacción entre los diferentes sistemas y niveles de protección y el reconocimiento mutuo de indicaciones geográficas entre dichos sistemas.

PREFERENCIAS Y PROTECCIÓN PARA LOS TÉRMINOS GEOGRÁFICOS *PER SE*

246. En las secciones previas del presente capítulo se han examinado las normas internacionales en vigor que rigen los identificadores geográficos relacionados con el uso de términos geográficos en conexión con productos. Otro asunto que ha salido a la superficie es la petición de algún tipo de protección para los términos geográficos *per se* en el sistema de nombres de dominio, sin que se haga referencia a la utilización del nombre de dominio en relación con productos o servicios. Las dudas surgen en cuanto a quién tiene derecho a registrar un término geográfico como nombre de dominio y a la naturaleza automática y no tamizada de los sistemas de registro de nombres de dominio, que conceden el registro al primer solicitante. Por un lado, se afirma que las autoridades debidamente constituidas de un área geográfica, ya sea un país, estado, ciudad o pueblo, deberían estar legitimadas para registrar el nombre de la localidad en cuestión, además de para impedir que un tercero sin conexión alguna con las citadas autoridades lo registre. Se sostiene que los sistemas de registro de nombres de dominio, que conceden el registro al primer solicitante, aumentan la brecha digital y motiva que las autoridades cuyas infraestructuras de Internet están menos desarrolladas partan con desventaja a la hora de crear su propia identidad en la Red. Además, se considera que el hecho de que una persona sin relación alguna con una localidad geográfica determinada ostente el registro de un nombre de dominio relativo a la misma, resulta engañoso para los usuarios y podría permitir que la citada persona se enriqueciera

injustamente a costa de la reputación lograda por la localidad. Por el otro lado, se mantiene que ya se han adquirido derechos en el sistema de nombres de dominio sobre la base de su actual funcionamiento y que, por ello, introducir normas sobre esta materia podría significar acabar con la eficacia del sistema de nombres de dominio.

247. La primera complicación proviene de la amplia diversidad de los sistemas de nomenclatura para términos geográficos. Entre ellos están los nombres de países, regiones, ciudades, pueblos, zonas residenciales, calles, ríos y montañas, además de los términos geopolíticos para designar los grupos de países y los términos étnicos para los pueblos indígenas.

248. En lo que queda del presente capítulo se facilitan pruebas del registro de términos geográficos en el sistema de nombres de dominio; se analizan los comentarios recibidos en respuesta al Informe Provisional; y se formulan recomendaciones. Debido a la amplia gama de sistemas de nomenclatura geográficos y a su diversidad, nuestra reflexión se ha limitado a uno de ellos.

EJEMPLOS DEL REGISTRO DE TÉRMINOS GEOGRÁFICOS EN EL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO

249. Los ejemplos propuestos en esta sección se agrupan en cuatro categorías, según se trate de: i) nombres de países; ii) códigos de países según la norma ISO 3166; iii) nombres de lugares dentro de un país; y iv) nombres de pueblos indígenas. Se es consciente de que no se trata de ejemplos exhaustivos. Por otra parte, no se presentan para tratar de romper una lanza en favor de la postura que considera que los registros que nos atañen son abusivos. Nuestro objetivo consiste simplemente en facilitar el debate sobre esta materia a través de material contextual y ejemplos concretos de registros en los gTLD que existen hasta la fecha de nombres de dominio que incluyen términos de este tipo.

Nombres de países

250. Las Naciones Unidas cuentan con un boletín terminológico oficial en el que se facilita una lista con los nombres de sus Estados miembros.⁴³ La entrada correspondiente a cada Estado incluye su nombre habitual o “corto” (por ejemplo, “Rwanda”), además de su nombre formal o completo (por ejemplo “la República Rwandesa”). El nombre habitual se utiliza en las Naciones Unidas para cualquier propósito ordinario. El nombre completo, que puede ser el mismo, se emplea en documentos formales tales como tratados y comunicaciones oficiales.

251. El Anexo XII contiene una selección de los nombres habituales de una serie de países acompañada de detalles sobre registros de nombres de dominio, actualmente en activo en algunos gTLD, correspondientes a dichos países, además de datos sobre los titulares del nombre de dominio, el país donde se encuentran los mismos y el tipo de actividad que se lleva a cabo bajo el nombre de dominio.

252. Los datos del Anexo XII sugieren las siguientes observaciones:

i) La mayoría de los nombres de países que aparecen en el Anexo XII han sido registrados por personas o entidades que residen o se encuentran en un país que no corresponde al país cuyo nombre ha sido registrado.

ii) En la práctica totalidad de casos del Anexo XII, el titular del nombre de dominio es una persona física o una entidad privada. Sólo en rara ocasión se trata de un organismo público o de una entidad reconocida oficialmente por el país cuyo nombre ha sido registrado.

iii) Bajo los nombres de dominio del Anexo XII se llevan a cabo las siguientes actividades:

- a) Actividad nula (error de búsqueda en el servidor de nombres, página en construcción...);
- b) La puesta en venta del nombre de dominio en cuestión;

- c) La divulgación de información y la prestación de servicios que mantienen poca o ninguna relación con el país en cuestión; y
- d) La divulgación de información relativa al país en cuestión, a menudo con fines comerciales.

253. Existe un número relativamente escaso de sentencias judiciales o de resoluciones que emanen de procedimientos alternativos de solución de controversias referentes a litigios surgidos a raíz del registro de nombres de países como nombres de dominio. Ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI se presentó una demanda en virtud de la Política Uniforme relativa al nombre de dominio *caymanislands.com*, pero el caso fue archivado antes de que se dictara una resolución al respecto.⁴⁴ También han llegado informes sobre la potencial presentación de una demanda en virtud de la Política Uniforme ante el Centro de la OMPI por parte del Gobierno de Sudáfrica, relativa al nombre de dominio *southafrica.com*, pero hasta la fecha no se ha presentado la misma.⁴⁵ En un caso concerniente al registro de un nombre de país en un ccTLD, el Landsgericht de Berlín (Alemania), mediante una sentencia dictada el 10 de agosto de 2000, consideró que el nombre de dominio *deutschland.de* lesionaba el “derecho sobre su nombre” del Gobierno de Alemania.⁴⁶ En la actualidad este proceso se encuentra en fase de apelación.

Códigos de países según la norma ISO 3166

254. El origen de los códigos representativos de los dominios de nivel superior correspondientes a países cabe buscarlo en la Organización Internacional para la Normalización (ISO). Dicha organización, creada en 1947 con el estatuto propio de una organización no gubernamental, constituye una federación de alcance mundial formada por organismos nacionales de normalización pertenecientes a 137 países. Su misión consiste en promover el avance mundial de la normalización y de las actividades conexas con vistas a facilitar el intercambio internacional de productos y servicios y a fomentar la cooperación en las esferas de actividad intelectual, tecnológica, científica y económica.⁴⁷ Una de las normas ISO más conocidas es la primera parte de la norma ISO 3166 sobre los códigos para la representación de nombres de países y de sus subdivisiones. La primera parte de la norma ISO 3166 contiene códigos de países de dos letras (códigos alfa-2; por ejemplo “au” para

Australia) y códigos de país de tres letras (códigos alfa-3, por ejemplo “aus” para Australia). Basándose en los códigos de dos letras, la Entidad de Asignación de Números de Internet (IANA) creó los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países (ccTLD) a finales del decenio de 1980 y a principios del de 1990.⁴⁸ Desde la creación de los ccTLD, los registros en los dominios de países han proliferado a medida que Internet se ha expandido por todo el mundo y se espera que la importancia de los ccTLD siga creciendo en el futuro.

255. El registro en el segundo nivel de los gTLD de los códigos de países (por ejemplo, *uk.com*) constituye un fenómeno relativo a los ccTLD merecedor de atención. A menudo registran estos nombres de dominio personas o entidades con la intención de poner a disposición del público el registro de nombres en el tercer nivel (por ejemplo, *company.uk.com*).⁴⁹ Más adelante se tratarán las implicaciones de este tipo de prácticas.

Nombres de lugares dentro de países

256. La lista de nombres de lugares que pueden haber sido registrados como nombres de dominio es prácticamente infinita. Ante esta situación, resulta necesario encontrar una base apropiada para iniciar nuestro análisis. La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural constituye a este fin un instrumento de utilidad. La Convención se adoptó el 23 de noviembre de 1972, bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y en ella son parte 188 Estados. En el artículo 11 de dicha Convención se estipula la elaboración por parte del Comité del Patrimonio Mundial de una lista de lugares pertenecientes al patrimonio mundial y cultural que caigan dentro del alcance de la Convención (la “Lista del Patrimonio Mundial”).⁵⁰ En la lista aparecen una serie de ciudades famosas por su importancia histórica o cultural. En el Anexo XIII se pueden encontrar detalles de búsquedas sobre registros de nombres de dominio relacionados con algunas de las ciudades que figuran en la Lista del Patrimonio Mundial.

257. En lo referente a la información contenida en el Anexo XIII, se puede observar lo siguiente:

i) La mayoría de nombres de ciudades del Anexo XIII han sido registrados por personas o entidades que residen o se encuentran en un país que no corresponde con el país donde se encuentra la ciudad cuyo nombre ha sido registrado.

ii) En varios casos, el nombre de dominio se utiliza como dirección de un sitio Web que divulga información relativa a la ciudad cuyo nombre corresponde al nombre de dominio. A menudo la administración de estos sitios corre a cargo de entidades privadas con fines comerciales.

iii) En varios casos, el nombre de dominio se utiliza como dirección de un sitio Web en el que se facilita información general (a menudo en forma de portal) que no mantiene relación alguna, o si lo hace no es significativa, con las ciudades cuyos nombres corresponden al nombre de dominio.

iv) En un caso se ofrece en venta el nombre de dominio.

v) En algunos casos, el nombre de dominio se utiliza como dirección del sitio Web de una compañía cuyo nombre, o cuyas marcas de fábrica y de servicios, corresponden al nombre de dominio.

258. En varios tribunales europeos se han podido observar una serie de casos relativos al registro de ciudades o regiones dentro de un país. En Francia, el Tribunal de Gran Instancia de Draguignan, en su sentencia de 21 de agosto de 1997, consideró que el registro del nombre de dominio *saint-tropez.com* lesionaba los derechos de la Comuna de Saint-Tropez, la conocida y turística localidad costera del sur de Francia.⁵¹ En París, el Tribunal de Gran Instancia, mediante mandamiento judicial de 3 de abril de 2001, concluyó que el registro del nombre de dominio *laplagne.com* con la intención de vender dicho nombre al titular de la marca La Plagne (*Association Office du Tourisme de La Plagne*) constituía un acto ilícito.⁵² En su sentencia del 8 de marzo de 1996, el Landgericht de Múnich (Alemania) consideró que el registro del nombre de dominio *heidelberg.de* lesionaba los derechos del Ayuntamiento de Heidelberg. Tras esta sentencia, en Alemania se han presentado diversas demandas judiciales relativas a nombres de ciudades alemanas. Las resoluciones de la mayoría de estos casos

fueron favorables a las ciudades.⁵³ Por medio de una sentencia de 2 de mayo de 2000, el Tribunal Federal de Suiza estimó una demanda presentada por una organización turística semioficial relativa al registro del nombre de dominio *berner-oberland.ch*, una región situada en Suiza con una reputación derivada de sus pintorescos paisajes. El Obergericht de Lucerna confirmó la sentencia de un tribunal de menor instancia por la cual se ordenaba al titular del nombre de dominio *luzern.ch* que se abstuviera de ofrecer servicios de correo electrónico bajo dicho nombre, en espera de la sentencia relativa a una demanda presentada por el Ayuntamiento de Lucerna, con la que pretende que el titular transfiera a la ciudad el nombre de dominio en cuestión.

259. Ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI también se han presentado varios casos en virtud de la Política Uniforme relativos a nombres de lugares dentro de países.⁵⁴ Dos de estos casos, que tienen que ver con nombres de ciudades, han gozado de mucha atención. Se trata de los referentes a los nombres de dominio *barcelona.com* y *stmoritz.com*. Por medio de la resolución de 4 de agosto de 2000, se estimó la demanda relativa a *barcelona.com* y, por medio de la resolución de 17 de agosto de 2000, se desestimó la demanda relativa a *stmoritz.com*.⁵⁵ Otros casos más recientes de este tipo presentados ante la OMPI tienen que ver con los nombres de dominio *lapponia.org/lapponia.net* (se accedió a la demanda),⁵⁶ *portofhelsinki.com* (demanda desestimada),⁵⁷ *portofhamina.com* (desestimada),⁵⁸ *brisbanecity.com* (desestimada),⁵⁹ *brisbane.com* (desestimada),⁶⁰ *olkiluoto.com/olkiluoto.net* (desestimada),⁶¹ *rouen.com/rouen.net* (desestimada)⁶² y *arena-verona.com* (desestimada).⁶³

260. Cabría señalar que las demandas relativas a muchos de los casos presentados ante los tribunales o en virtud de la Política Uniforme a los que se hace referencia en los párrafos anteriores, se basan en el supuesto uso abusivo de una marca registrada a nombre del demandante que incorpora el nombre de lugar objeto de controversia. Por añadidura, normalmente se consideró que los nombres de dominio en cuestión no observaban la ley debido a la naturaleza de la actividad llevada a cabo bajo dichos nombres de dominio y a las motivaciones de los titulares de los mismos. Por lo tanto, estos casos no refuerzan necesariamente el punto de vista según el cual el registro del nombre de una ciudad o del nombre de una región, en sí mismo, deba considerarse abusivo.

261. Finalmente, en lo referente a los nombres de lugar, vale también la pena señalar que varios administradores de ccTLD han adoptado una política basada en un sistema de exclusión aplicable a los nombres de lugares de su país con tal de evitar su registro como nombres de dominio, a menos que se cumplan ciertas condiciones. Es el caso por ejemplo de .AU (Australia),⁶⁴ .CA (el Canadá),⁶⁵ .CH (Suiza), .DZ (Argelia),⁶⁶ .ES (España),⁶⁷ .FR (Francia),⁶⁸ .PE (Perú),⁶⁹ y .SE (Suecia).⁷⁰ A menudo estas exclusiones se basan en listas oficiales de nombres de lugar elaboradas por el gobierno del país en cuestión.⁷¹

Nombres de pueblos indígenas

262. Desde hace varios años se ha incrementado la atención que se presta al tema de los derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas del mundo.⁷² Aunque el comercio mundial de las creaciones y conocimientos de los pueblos indígenas ha reportado significativos beneficios para algunos de ellos, algunos otros consideran que tal explotación comercial no siempre ha sido acorde con los derechos y expectativas de los pueblos implicados. A la luz de este debate político en curso, parece adecuado considerar la incidencia del registro de nombres de los pueblos indígenas del mundo como nombres de dominio. En el Anexo XIV se facilitan detalles relativos al registro como nombres de dominio de una serie de pueblos indígenas notoriamente conocidos.

263. Respecto de las informaciones contenidas en el Anexo XIV, podríamos afirmar lo siguiente:

i) Prácticamente ningún nombre contenido en el Anexo XIV ha sido registrado por organizaciones a las cuales se reconoce el derecho a representar al pueblo que corresponde al nombre de dominio.

ii) Con excepción de aquellos nombres de dominio correspondientes a denominaciones de pueblos de América del Norte, la mayoría de los nombres de dominio del Anexo XIV han sido registrados por personas o entidades que residen o se encuentran en países que no coinciden con los países de los pueblos en cuestión.

iii) Sólo en rara ocasión las actividades llevadas a cabo bajo los nombres de dominio que aparecen en el Anexo XIV están destinadas a divulgar información sobre los pueblos en cuestión.

iv) La mayoría de actividades llevadas a cabo bajo los nombres de dominio que aparecen en el Anexo XIV corresponden a una de las siguientes categorías: actividad nula (error de búsqueda en el servidor de nombres o página inactiva), información general o portales (con una amplia variedad) de una persona o entidad que no parece representar al pueblo, el sitio Web de una empresa cuyo nombre (o el de alguno de sus productos) corresponde al nombre del pueblo y, finalmente, el sitio Web propio de un individuo cuyo nombre de pila corresponde al nombre del pueblo.

v) En uno de los casos del Anexo XIV, el nombre de dominio ha sido puesto en venta.

ANÁLISIS DE LOS COMENTARIOS Y OPINIONES EXPRESADOS EN RESPUESTA AL INFORME PROVISIONAL

Nombres de países y nombres de lugares dentro de países

264. En lo que respecta a esta clase de nombres, en el Informe Provisional se propusieron dos opciones, con la intención de motivar la reflexión en torno a las mismas. La primera consistía en mantener la situación actual (a saber, no introducir medida protectora alguna), tras reconocer lo novedoso de la materia, además de lo frágil de los fundamentos jurídicos con que se cuenta para introducir medidas protectoras en este campo. Con la segunda opción se trató de lograr un equilibrio entre los intereses enfrentados de países, titulares de nombres de dominio y usuarios de Internet, y se propuso introducir un nuevo motivo de demanda en la Política Uniforme destinado a frenar el registro abusivo como nombres de dominio de las designaciones afectadas en los gTLD. Con el objeto de explicar con mayor precisión qué tipo de comportamientos se pretendía cubrir mediante el citado motivo de demanda, en el Informe Provisional se facilitaron ejemplos de lo que podría considerarse una conducta de buena o

mala fe por parte del titular del nombre de dominio. Entre los comportamientos que implican buena fe encontramos “la utilización de un nombre de dominio como dirección de un sitio Web o de cualquier otro sitio en línea dedicados a divulgar información relativa al país, región o municipio que corresponden al nombre de dominio (...), ya se divulgue la misma con ánimo de lucro o sin él.”

265. El análisis de los comentarios motivados por el Informe Provisional revela que con dicho documento no se ha logrado salvar las diferencias entre los detractores de otorgar protección a las designaciones en cuestión⁷³ y los partidarios de introducirla.⁷⁴ A pesar de que el motivo de demanda propuesto tuvo un buen recibimiento en algunos comentarios, los más fervorosos defensores de instaurar algún tipo de protección en este campo se oponen a él con firmeza, ya que consideran que daría legitimidad a una conducta que juzgan del todo inaceptable: la explotación comercial en el sistema de nombres de dominio llevada a cabo por partes privadas de los nombres de países, a los que se considera un bien inherente propiedad de los Estados soberanos. Este último punto de vista lo defiende especialmente un gobierno, que opina que se debería excluir de su registro como nombres de dominio todos los nombres de países, ya sea su nombre completo (o formal), o el corto (o habitual).⁷⁵ Este mismo gobierno aboga también por la creación de un procedimiento de impugnación que permita a los gobiernos recuperar tales designaciones bajo cualquier circunstancia y sin importar qué uso le esté dando el titular, y por que no exista posibilidad alguna de recurrir a los tribunales nacionales para solicitar la impugnación de las resoluciones que emanen del citado procedimiento. Según el gobierno en cuestión, el recibir esta protección resulta especialmente importante para los países en desarrollo, dadas las dificultades a que se enfrentan al intentar acabar con la brecha digital; asimismo, considera que los instrumentos jurídicos de propiedad intelectual en vigor sirven perfectamente de base para conceder protección a los nombres de países en el sistema de nombres de dominio.

266. En los que se expresa un punto de vista contrario a proteger los nombres de países (además de los nombres de lugares dentro de países) en los gTLD, se esgrimen diversos argumentos para defender esta postura. Como punto más importante, en ellos se afirma que ninguna norma internacional de propiedad intelectual concede protección a los citados identificadores y que, ante esta ausencia, no debería otorgarse protección mediante el sistema

de la ICANN.⁷⁶ Por otra parte, señalan que los términos en cuestión son de naturaleza genérica y que cualquier restricción de su uso en el sistema de nombres de dominio no estaría de acuerdo con la libertad con que se puede disponer de ellos en el mundo físico.⁷⁷ Asimismo, se sostiene que a menudo distintas partes pueden tener intereses legítimos enfrentados respecto de los términos que nos ocupan (por ejemplo, *París* en Francia y *Paris* en Texas; Virginia como denominación de un Estado de los Estados Unidos de América y el nombre propio de una persona) y que se debería tomar este hecho en cuenta al introducir un mecanismo de protección del tipo que fuera.⁷⁸ En un comentario se plantea la cuestión de saber cuál sería el trato adecuado para los nombres de países y de lugares dentro de países registrados en idiomas extranjeros, en el caso de que se optara por introducir la protección.⁷⁹

267. Por lo que se refiere concretamente a la protección de los nombres de países, en algunos comentarios no parece que se expresara oposición alguna a seguir considerando este asunto, aunque en ellos se sugiere que tal vez el sistema de la ICANN no sea el entorno más apropiado para hacerlo, debido a la probable necesidad de promulgar nuevas normas jurídicas, en caso de que se decidiera instaurar la protección. En estos comentarios, se hace referencia a los procesos de adopción de tratados o a otros tipos de acuerdos entre Estados soberanos y, en particular, se señala la existencia de la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, órgano competente del Convenio de París.⁸⁰

Códigos de países según la norma ISO 3166

268. Por medio del Informe Provisional, se recomendó el establecimiento de un mecanismo para excluir el registro de los códigos de dos letras ISO 3166 correspondientes a países en los nuevos gTLD, siempre y cuando las autoridades pertinentes no acuerden lo contrario. Se recomendó también que las personas o entidades que hayan registrado tales códigos en el segundo nivel de los gTLD existentes hasta la fecha y que acepten el registro de nombres bajo los mismos, tomen medidas para hacer que la Política Uniforme sea aplicable a estos registros efectuados en niveles inferiores.

269. En diversos comentarios se respalda el mecanismo de exclusión para los códigos de dos letras ISO 3166 correspondientes a países,⁸¹ mientras que en otros se expresa una opinión

contraria.⁸² Algunas de las entidades que ofrecen la oportunidad de registrar nombres bajo estos códigos en los gTLD han expresado su intención de adoptar la Política Uniforme, o un procedimiento similar, tal y como se recomienda en el Informe Provisional.⁸³ En cuanto a los administradores de ccTLD, un reducido número presentó comentarios sobre las recomendaciones formuladas en el Informe Provisional sobre esta cuestión. Por su parte, los titulares de marcas han hecho saber que les preocupa que el mecanismo de exclusión propuesto impida el registro legítimo de marcas que constan de dos letras o de acrónimos de marcas.⁸⁴

Nombres de pueblos indígenas

270. En el Informe Provisional se llamó la atención sobre ciertas prácticas de registro de nombres de dominio relativas a los nombres de pueblos indígenas, mas no se formularon recomendaciones a este respecto. En algunos de los pocos comentarios recibidos sobre este asunto se instó a examinar y evaluar de forma más exhaustiva el mismo, ya que se piensa que las prácticas que se presentan en el Informe Provisional corresponden a cuestiones similares de propiedad intelectual que tienen que ver con los conocimientos tradicionales, el folclore y ciertos símbolos del mundo físico.⁸⁵

RECOMENDACIÓN

Nombres de países y nombres de lugares dentro de países

271. Antes de considerar qué medidas protectoras, si se considerara oportuno adoptarlas, podrían ser pertinentes en lo relativo a esta clase de términos geográficos, es necesario en primer lugar determinar con mayor precisión qué conceptos se beneficiarían de dicha protección. En lo que se refiere a los países, no surgen dificultades particulares ya que, a excepción de unos pocos casos, no existen dudas sobre qué países hay en el mundo ni sobre sus nombres.⁸⁶ No obstante, el término “lugares dentro de países” es más vago y, por lo tanto, es necesario aclararlo.

272. Dado que la protección de los nombres de lugar en los gTLD es un concepto nuevo, se propone la adopción de un enfoque conservador e interpretar el término, al menos en esta etapa, de forma estricta. Por lo tanto, se recomienda restringir el alcance de dicha protección a las entidades cuyo vínculo con la integridad territorial del Estado es más estrecho, a saber, regiones administrativas reconocidas por el Estado (por ejemplo, provincias, departamentos...) y municipios (ciudades, pueblos...). Esta interpretación excluye otras entidades a las que también se puede calificar de “lugares”, tales como calles, plazas, sitios con valor histórico, cultural o natural, montañas, ríos, lagos y vías fluviales, edificios de mayor o menor tamaño, monumentos, entre otros. Limitar la protección a las regiones y municipios oficialmente reconocidos tiene la ventaja añadida consistente en que la existencia y los nombres de tales entidades suelen estar inscritos en numerosos documentos dentro del marco jurídico constitucional y público de los países.

273. Se recomienda que la consideración de cualquier medida para proteger los nombres de lugar en los gTLD se restrinja, en la actual etapa, a los nombres de:

- i) países; y*
- ii) regiones y municipios administrativos oficialmente reconocidos dentro de un país.*

274. Los comentarios recibidos en respuesta a las recomendaciones preliminares formuladas en el Informe Provisional sobre la protección en los gTLD de los nombres de países y de regiones y municipios administrativos reconocidos oficialmente dentro de un país, revelan que el tema que más preocupa en los favorables a instaurar dicha protección es el de los nombres de países. A pesar de que muchos de los argumentos con que se apoya la protección de los nombres de países se puedan aplicar a otros nombres de lugar, el presente análisis se centrará esencialmente (aunque no de manera exclusiva) en la protección de los primeros, habida cuenta de las preocupaciones y expectativas contenidas en los comentarios. Al reflexionar sobre si resulta oportuno instaurar este tipo de protección en la presente etapa, debe adoptarse tanto una perspectiva política como una jurídica.

275. *Perspectiva política.* Las actuales políticas de registro en los gTLD abiertos permiten a personas o entidades arrogarse, en forma de nombres de dominio, de términos con los que de otra manera mantienen poca o ninguna relación, en detrimento de pueblos y países con cuya historia y cultura dichos términos están profunda e inextricablemente ligados. No debería sorprendernos el hecho de que tales prácticas de registro constituyan un motivo de preocupación para estos pueblos y países, en especial si se explotan los nombres de dominio en cuestión con fines comerciales o de una manera que se pueda considerar inapropiada o irrespetuosa. Dado que el número de gTLD se encuentra en expansión y, por lo tanto, cabe esperar que disminuya el costo de registrar un nombre en cualquiera de los mismos, es posible que el problema pierda gravedad.⁸⁷ No obstante, mientras se sigan utilizando los nombres de dominio como un directorio de facto de Internet, resulta poco probable que el problema desaparezca en su totalidad, especialmente en lo que se refiere a los TLD más populares y visibles.

276. Habrá quien opine que la solución debería consistir en la aplicación del principio de concesión de registro al primer solicitante. Sin embargo, a nuestro modo de entender este argumento es un tanto superficial, al menos si tenemos en cuenta el asunto que nos ocupa. Este principio da por sentada la igualdad de oportunidades entre los titulares potenciales de nombres de dominio, en lo que respecta a los conocimientos sobre Internet y especialmente sobre el DNS, así como a la posibilidad de tener acceso al mismo y de registrar nombres de dominio. No obstante, en la actualidad se acepta comúnmente que dicha igualdad no está presente en todas las partes del mundo. Por lo tanto, las personas que residen en países donde se conoce y se utiliza ampliamente Internet se encuentran en una posición mucho más ventajosa para proteger sus intereses en el DNS que aquellas que residen en países donde la penetración de Internet es escasa o nula. Para subrayar este punto de vista, cabe señalar que un gran número de los nombres de países cuyas poblaciones se han beneficiado menos del contacto con Internet, han sido registrados como nombres de dominio por partes procedentes de países que se encuentran en la vanguardia de los avances de Internet.

277. Una de las formas de enfocar el problema del registro de términos geográficos como nombres de dominio es considerar los intereses de un pueblo o país respecto de un término con el cual le une un estrecho vínculo histórico y cultural. Otro posible enfoque consiste en

determinar si la manera en la que se utiliza como nombre de dominio dicho término aporta un valor añadido al permitir que los usuarios encuentren de la forma más eficiente la información que buscan en Internet. Según este enfoque, se considerará que aporta un valor añadido todo término geográfico que se registre como nombre de dominio con vistas a servir de dirección de un sitio Web que facilite información sobre el territorio o lugar al que remite el nombre de dominio, ya que los usuarios suelen confiar en los nombres de dominio como el principal medio de acceso a la información en Internet. Sin embargo, si un nombre de dominio correspondiente a un término geográfico no conduce a ningún sitio Web o conduce a uno que no contiene información significativa alguna sobre el territorio o la región en cuestión, tal vez podría afirmarse que no existe ningún valor añadido, sino que nos encontramos simplemente ante un desperdicio de recursos y un motivo de confusión para el consumidor. Tomar en consideración el uso que se da al nombre de dominio y la naturaleza del gTLD en el que está registrado tal vez también resulte de utilidad al evaluar si el registro es legítimo, ya que dicho uso, o la falta del mismo, puede servir de indicador respecto del verdadero propósito que hay detrás del registro (por ejemplo, la especulación).

278. *Perspectiva jurídica.* El Convenio de París es el instrumento internacional de propiedad intelectual que resulta más pertinente para analizar el tema de la protección de los nombres de países en el sistema de nombres de dominio. En el Artículo 6^{ter} del Convenio se establece la protección de ciertos símbolos relacionados con el Estado contra su registro y utilización como marcas.⁸⁸ No obstante, el Convenio no menciona específicamente los nombres de países, aunque hay quien afirma que de todos modos debería considerarse que tales denominaciones caen en el ámbito de aplicación del citado instrumento.⁸⁹ A pesar de lo innovador de algunos de los argumentos con los que se puede defender esta postura,⁹⁰ tras llevar a cabo una interpretación estricta de las disposiciones pertinentes y de la negociación del Convenio, llegamos a la conclusión de que el instrumento que nos ocupa no ofrece protección a los nombres de países. Nuestra constatación se basa, por una parte, en una comparación textual de los párrafos 1)a) y 1)b) del Artículo y, por la otra, en el trabajo preparatorio de la Conferencia Diplomática de Ginebra sobre la Revisión del Convenio de París.

279. El párrafo 1)a) del Artículo 6ter dispone lo siguiente:

“Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica y de servicios, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.”

280. En el párrafo 1)b) del Artículo 6ter se estipula que:

“ Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o *denominaciones* de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros... .” (*se han añadido las cursivas*)

281. El hecho de que el párrafo 1)b) se refiera explícitamente a las denominaciones de organizaciones internacionales intergubernamentales y de que al mismo tiempo el párrafo 1)a) no se refiera a los nombres de países, refuerza el punto de vista según el cual no existe una base jurídica para otorgar protección a dichos identificadores en el sistema de nombres de dominio (*expressio unius exclusio alterius*).

282. Por añadidura, durante el segundo período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el conflicto entre una denominación de origen y una marca, del Comité Intergubernamental Preparatorio para la revisión del Convenio de París (Ginebra, 18 a 29 de junio de 1979), el Grupo de países en desarrollo presentó una propuesta para incluir los “nombres oficiales” de los Estados en la lista de elementos protegidos en virtud del párrafo 1)a) del Artículo 6ter.⁹¹ Esta propuesta quedó reflejada en las Propuestas Básicas para la Conferencia Diplomática.⁹² Al final del tercer período de sesiones de la Conferencia Diplomática (4 a 30 de octubre de 1982 y 23 a 27 de noviembre de 1982), la Comisión Principal I adoptó la siguiente propuesta de modificación:

“En lo que respecta al Artículo 6^{ter}, después de una discusión completa se llegó a un acuerdo el 22 de octubre de 1982 sobre el texto que se reproduce en el Anexo I de este informe y que extiende la protección del Artículo 6^{ter} a los nombres oficiales de Estados. La Comisión Principal I aprobó por unanimidad este texto y lo transmitió al Comité de Redacción”.⁹³

283. No obstante, debido a otros motivos, la Conferencia Diplomática no dio como resultado revisión alguna del Convenio de París y, por lo tanto, no se modificó el Artículo 6^{ter}.

284. A la luz de lo dicho, las siguientes observaciones parecen pertinentes:

i) Considerando que los Estados parte en el Convenio de París opinaron que sería necesario enmendar el Artículo 6^{ter} para extender su alcance a los nombres oficiales de países, parece difícil sostener que el Artículo 6^{ter}, en su actual forma sin revisar, cubre los nombres de país.

ii) Cuando se celebró la Conferencia Diplomática, el objetivo que se marcaron los países en desarrollo consistió únicamente en obtener protección al amparo del Artículo 6^{ter} para los nombres oficiales de países (por ejemplo, la República de Sudáfrica) y no para sus nombres habituales (por ejemplo, Sudáfrica). Sin embargo, debemos matizar esta afirmación en dos aspectos. En primer lugar, tal vez los países podrían haber notificado a la Oficina Internacional también sus nombres habituales como nombres oficiales en virtud del procedimiento de notificación dispuesto en el Artículo 6^{ter}. En segundo lugar, en el marco de la Conferencia Diplomática se discutió sobre la necesidad de ampliar la protección para cubrir también los nombres habituales de los países en virtud de un artículo nuevo que se propuso, el Artículo 10^{quater}, pero sólo si dichos nombres se utilizaban de forma que indujera a error al público.

285. En vista de las observaciones que acabamos de efectuar y sin perjuicio de los méritos de cualquier consideración política a este respecto, consideramos que ofrecer cualquier tipo de protección en los gTLD a los nombres de países (al igual que a otros nombres de lugar) como tales, equivaldría a la elaboración de nuevos instrumentos jurídicos, al menos desde la

perspectiva de la propiedad intelectual en el ámbito internacional. Por consiguiente, recomendar la adopción de tales medidas constituiría un alejamiento de uno de los principios fundamentales en que se basa el Informe del Primer Proceso de la OMPI, a saber, evitar la creación de nuevos derechos de propiedad intelectual o evitar la extensión de la protección de derechos en el espacio cibernético más allá de la protección que existe en el mundo real.⁹⁴ Por añadidura, al tratar de decidir si sería oportuno, bajo estas circunstancias, introducir medidas para proteger estos nombres y cuál podría ser la naturaleza de las mismas, debe tomarse en consideración el hecho de que términos que gozan de protección en algunas jurisdicciones pueden utilizarse libremente en otras. Debido a esta falta de armonización y a las consiguientes divergencias en el trato que se da a estos asuntos a escala nacional, toda medida protectora que se adoptara en los gTLD y los resultados que produjera la misma correrían el riesgo de ser invalidados, si se contestaran en el ámbito nacional.

286. Sin olvidar las consideraciones contenidas en los párrafos precedentes, creemos firmemente que, como política a adoptar, los nombres de países y los nombres de las regiones y municipios oficialmente reconocidos dentro de un país deberían disfrutar de protección contra el uso abusivo que se hace de los mismos en los gTLD. En el Informe Provisional se realizó una propuesta encaminada a lograr este objetivo. La misma, que se centraba en definir el concepto de uso abusivo tratando de lograr un equilibrio razonable entre los intereses enfrentados de países, titulares de nombres de dominio y usuarios de Internet en general, no recibió el respaldo suficiente para figurar como recomendación definitiva en el presente Informe. Uno de los principales motivos por los que se ha tomado esta decisión, consiste en que en aquellos comentarios en los que se ha defendido con mayor fervor la protección de los nombres de países, se opinaba que el mero registro de esta clase de nombres constituía en sí mismo y por sí solo una forma de apropiarse indebidamente y de forma abusiva de un bien nacional, sin que importe el uso que se haga (si se hace alguno) de los nombres de dominio de que se trate. En vez de expresar nuestro acuerdo o desacuerdo con la postura que acabamos de citar, pretendemos que se preste atención a las siguientes características fundamentales del debate, que hemos podido constatar en el transcurso del Segundo Proceso de la OMPI:

i) Algunos gobiernos consideran que la cuestión de la conveniencia de permitir el registro de nombres de países en los gTLD está inextricablemente ligada a lo que dichos gobiernos perciben como su interés nacional soberano.

ii) Para otorgar protección a los nombres de países en los gTLD sería necesario elaborar nuevos instrumentos jurídicos, función que se reserva tradicionalmente a los Estados.

287. Los dos puntos recién mencionados nos llevan a la conclusión de que hemos llegado al límite de lo que puede lograrse de forma legítima mediante los procesos de consulta, como por ejemplo los Procesos de la OMPI relativos a los Nombres de Dominio de Internet u otros procesos similares que tienen su origen en el sistema de la ICANN. En otras palabras, somos del mismo parecer que se expresa en aquellos comentarios que opinan que esta cuestión recibiría un trato más adecuado si se dejara en manos de los gobiernos.

288. Se recomienda seguir reflexionando sobre la cuestión de otorgar protección en los gTLD a los nombres de países y a los nombres de regiones y municipios reconocidos oficialmente en un país en las instancias intergubernamentales pertinentes, y en especial sobre la necesidad de elaborar nuevas normas internacionales con el fin de proteger los nombres de países.

289. Nuestra reticencia a recomendar la introducción de nuevas medidas protectoras para los nombres de países en los gTLD, tiene como principal motivo el hecho de que el marco internacional de propiedad intelectual no supone, en la actualidad, una base jurídica suficiente para abordar dicha materia. No obstante, cabe señalar que esta observación no va en perjuicio de la situación en los ccTLD. Tal y como se ha explicado anteriormente, los administradores de ccTLD ya han previsto la adopción de mecanismos que sirvan para salvaguardar los intereses que existan respecto de los nombres de lugar en sus dominios. De acuerdo con los objetivos políticos esbozados anteriormente, alentamos a que se introduzcan tales

salvaguardias, especialmente si se hace con el objetivo de poner coto a las prácticas de registro abusivas y, por descontado, siempre y cuando se mantenga la coherencia con la legislación local.

Códigos de dos letras ISO 3166 correspondientes a países

290. En el Informe Provisional se formularon dos recomendaciones en lo relativo a los códigos de país ISO 3166. En primer lugar, se propuso establecer un mecanismo para excluir el registro de tales códigos en los nuevos gTLD, aplicable siempre y cuando las autoridades pertinentes no aprueben este tipo de registros. En segundo lugar, se recomendó que las personas o entidades a cuyo nombre están registrados tales códigos en el segundo nivel de los gTLD existentes y que aceptan el registro de nombres bajo los mismos, tomaran medidas para garantizar la aplicación de la Política Uniforme a tales registros de nivel inferior.

291. En lo que se refiere a la primera recomendación, cabe señalar que en la actual versión del Apéndice K de los Acuerdos de Registro entre la ICANN y los patrocinadores y los responsables del funcionamiento de los nuevos gTLD se declara que “en un principio deben reservarse todas las secuencias de dos caracteres. La reserva de una secuencia de dos caracteres podrá anularse en la medida en que el Operador del Registro llegue a un acuerdo con el gobierno y con el administrador del código de país, o con la Agencia de Mantenimiento ISO 3166. El Operador del Registro podrá asimismo proponer que se retiren las reservas mientras aplique medidas para evitar que se cree confusión respecto de los códigos de país correspondientes.”⁹⁵

La exclusión de los códigos ISO 3166. Diversos factores, en los que se hace hincapié en los comentarios y reacciones motivados por el Informe Provisional, nos han llevado a reconsiderar la recomendación consistente en excluir los códigos de dos letras ISO 3166 de su registro como nombres de dominio en los gTLD. Dichos factores son los siguientes:

i) A pesar de que en Internet se haya asociado los códigos ISO 3166 en particular con los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países, en el mundo físico se utilizan en una gran variedad de sectores de la industria, lo cual va en consonancia con la

naturaleza y el propósito de dicha norma, en la que se declara que la misma facilita representaciones de nombres de países codificadas aplicables a *escala internacional* y que se pretende que se utilice para *cualquier aplicación* que requiera la expresión de los actuales nombres de países en su forma codificada.⁹⁶ Cabe tener en cuenta que algunos de los sectores que han utilizado tradicionalmente los códigos ISO 3166 para organizar sus actividades en el mundo físico, están trasladando parte de las mismas al mundo en línea, tendencia que puede intensificarse en el futuro. A medida que trasladan sus operaciones a Internet, dichos sectores tal vez deseen emplear los mismos códigos para reproducir exactamente sus modelos de organización en el entorno conectado en red, en el que se incluye el sistema de nombres de dominio. La imposibilidad de registrar los códigos ISO 3166 como nombres de dominio podría, si se dieran ciertas circunstancias, impedir de forma injusta el buen desarrollo de las actividades en línea de estas industrias, ya que se establecería una relación demasiado exclusiva entre los códigos que nos ocupan y los dominios correspondientes a países.

ii) Algunos códigos de país ISO 3166 coinciden con los acrónimos de otros identificadores, especialmente marcas. El introducir un mecanismo de exclusión para tales códigos en el sistema de nombres de dominio impediría el registro de estos otros identificadores en el mismo sistema sin justificación aparente.

292. A la luz de las consideraciones que acabamos de efectuar, ya no nos decantamos por excluir bajo cualquier circunstancia los códigos de país ISO 3166 de su registro en los nuevos gTLD. De todos modos, nos sigue preocupando el hecho de que, según la manera en que se utilicen estos códigos en el sistema de nombres de dominio, se pueda crear un ambiente de confusión en los ccTLD. Al ser esta la situación, consideramos que los esfuerzos deberían centrarse en evitar la confusión con respecto a los códigos, en vez de en prohibir totalmente su registro y utilización.

293. En el caso de que se registren códigos de dos letras ISO 3166 correspondientes a países en los gTLD, se recomienda que esto se lleve cabo de tal forma que se reduzcan al mínimo las posibilidades de confusión con los ccTLD.

294. La práctica de registrar códigos ISO 3166 en el segundo nivel de los gTLD con el fin de brindar al público la oportunidad de registrar nombres bajo los mismos plantea interrogantes sobre la aplicación de la Política Uniforme.⁹⁷ La actual versión de dicho instrumento está destinada principalmente a garantizar que el registro de nombres en el segundo nivel bajo los gTLD en los que se aplica la Política Uniforme no sea abusivo. Si se considera que el registro de dichos nombres es abusivo, la Política Uniforme prevé que se pueda cancelar los mismos o transferirlos al demandante. No obstante, si se registra un código de país en el segundo nivel de uno de estos gTLD y se permite el registro de nombres bajo el mismo, el nivel en el que existirán más probabilidades de abuso no será única o necesariamente el segundo nivel, sino también el tercero (por ejemplo, *famousmark.uk.com* registrado por un ciberocupado). Esto plantea interrogantes relativos a la aplicabilidad y la ejecución de la Política Uniforme. En primer lugar, a pesar de que resulta evidente que el titular del código de país en el segundo nivel está obligado por la Política Uniforme (mediante un acuerdo de registro celebrado con un registrador acreditado por la ICANN), no está claro si el titular del nombre en el tercer nivel también estaría obligado (indirectamente) por la Política Uniforme (ya que el acuerdo que éste ha firmado es con el titular del nombre en el segundo nivel, el cual puede no haber incluido una cláusula de sometimiento a la Política Uniforme como condición para aceptar el registro del nombre en el tercer nivel). En segundo lugar, incluso cuando se considerara que la Política Uniforme es aplicable indirectamente al tercer nivel, seguirían existiendo interrogantes respecto de su ejecución. La Política Uniforme dispone que los registradores acreditados por la ICANN deben cancelar o transferir el nombre registrado en el segundo nivel si se considera que se ha transgredido la Política. Sin embargo, es probable que se registre un gran número de nombres en el tercer nivel, de los cuales tal vez sólo algunos hayan sido registrados de forma abusiva. En este caso, la cancelación o la transferencia del registro en el segundo nivel (a saber, el código de país) tal vez sea una medida

desproporcionada, ya que la misma afectaría adversamente a todos los nombres del tercer nivel (y de niveles inferiores) sin tener en cuenta si el registro de los mismos es abusivo o no. En vista de estas consideraciones, las personas o entidades que han registrado códigos de país ISO 3166 y que aceptan el registro de nombres bajo los mismos, deberían tomar medidas para que se aplique la Política Uniforme a dichos registros y para garantizar la razonable y pronta aplicación de las resoluciones que emanen de dicho instrumento mediante las que se ordene la transferencia o cancelación del registro. Vale la pena señalar que nos sentimos alentados por el hecho de que algunas de las citadas entidades hayan expresado, por medio de los comentarios que presentaron en respuesta al Informe Provisional, su deseo de trabajar para la consecución de este objetivo.⁹⁸

295. En lo referente a los códigos de dos letras ISO 3166, se recomienda alentar a las personas o entidades a cuyo nombre están registrados tales códigos en el segundo nivel de los gTLD que existen hasta la fecha y que aceptan el registro de nombres bajo los mismos, a tomar medidas para hacer que la Política Uniforme sea aplicable a dichos registros, además de a los de niveles inferiores, además de a garantizar la justa y pronta aplicación de las resoluciones que emanen de la Política Uniforme y que ordenen la transferencia o cancelación del registro.

Nombres de pueblos indígenas

296. Aunque en el Informe Provisional se facilitaron ejemplos de ciertas prácticas de registro de nombres de dominio relativas a los pueblos indígenas, en dicho documento no se realizó ninguna recomendación específica en lo referente a tales prácticas. Pocos fueron los comentarios en los que se abordó este tema, pero en los que sí se hizo, se instó a seguir reflexionando sobre el mismo.⁹⁹

297. Consideramos que, en la presente etapa, resultaría precipitado formular recomendaciones respecto de la protección de las denominaciones que nos ocupan en el sistema de nombres de dominio. Uno de los motivos de peso que nos ha hecho llegar a esta conclusión consiste en que las comunidades que se ven más afectadas por este tema (los pueblos indígenas) no han contado hasta el momento con la oportunidad de participar plenamente en el debate. Por lo tanto, se propone que, por el momento, los esfuerzos en este ámbito se centren en sensibilizar a los pueblos indígenas sobre el fenómeno ante el que nos encontramos y en alentarles a que hagan oír su voz. Dicho objetivo podría lograrse a través de distintos medios, incluido el programa de trabajo de la OMPI sobre propiedad intelectual y recursos genéticos, conocimientos tradicionales y folclore.¹⁰⁰

¹ Véase el Anexo II.

² Véase el Anexo II.

³ Véase el Anexo II.

⁴ Véase el Anexo II.

⁵ Acuerdo relativo a la creación de una Organización Africana de Propiedad Intelectual que constituye una revisión del Acuerdo relativo a la creación de una Oficina Africana y Malgache de Propiedad Industrial (Bangui (República Centroafricana), 2 de marzo de 1977). Véase <http://www.oapi.cm>.

⁶ El Protocolo no ha entrado aún en vigor.

⁷ Artículo 10.1), Convenio de París.

⁸ Artículo 9.3), Convenio de París.

⁹ Artículo 10.2), Convenio de París.

¹⁰ Artículo 2.1, Acuerdo sobre los ADPIC.

¹¹ Artículo 1.1), Arreglo de Madrid (sobre las indicaciones de procedencia).

¹² Artículo 22.2.a), Acuerdo sobre los ADPIC.

¹³ Artículo 22.2.b), Acuerdo sobre los ADPIC.

¹⁴ Artículo 23, Acuerdo sobre los ADPIC.

¹⁵ La definición contenida el Acuerdo sobre los ADPIC es más amplia, ya que abarca las localidades geográficas de las que los productos derivan determinada reputación. Existen también otras diferencias.

¹⁶ Artículo 23.4, Acuerdo sobre los ADPIC.

¹⁷ Para obtener más información sobre la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV), véase www.oiv.int.

¹⁸ Véase el comentario de la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV) (RFC-3 del Primer Proceso de la OMPI – 30 de abril de 1999).

¹⁹ “*Une étude menée en 1999 a constaté le dépôt d’un grand nombre de noms de domaine (.com) qui correspondent aux noms d’appellations d’origines et d’indications géographiques de produits vitivinicoles et de noms de cépages sans que les dépositaires aient un lien quelconque avec les titulaires réels des droits liés à ces signes distinctifs.*” Comentario de la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV) (RFC-1 - 14 de agosto de 2000).

[Continuación de la nota de la página anterior]

- ²⁰ Dado que el estudio se llevó a cabo en 1999 y que los datos de registro suelen cambiar, toda la información relativa al titular del nombre de dominio y a la actividad del sitio Web está actualizada hasta el 26 de enero de 2001, tal y como se refleja en el Anexo.
- ²¹ Véase el comentario del Instituto Nacional de Denominaciones de Origen (INAO) (RFC-2 – 31 de enero de 2001).
- ²² Véase el Anexo IX, INAO: *fitou.com*.
- ²³ Véase el Anexo VIII, Châteauneuf du Pape: *bade.com, barsac.com, rhodes.net*; Anexo IX, INAO: *bourgueil.com, corton.com, gigondas.com, vacqueyras.com*; Anexo X, Lisboa: *champagne.org, chinon.org, frascati.com*.
- ²⁴ Véase el Anexo VIII, Châteauneuf du Pape: *bourgogne.com, eiswein.com, lambrusco.com, medoc.com*; Anexo X, Lisboa: *armagnac.com, hoyo-de-monterrey.com, tequila.com*.
- ²⁵ Véase el comentario de Francia, Instituto Nacional de Denominaciones de Origen (INAO) (RFC-3 – 13 de junio de 2001), el comentario de Hungría, Oficina Húngara de Patentes (RFC-3 – 13 de junio de 2001), el comentario de Suiza, Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario del Reino Unido, Oficina de Patentes (RFC-3 – 1 de junio de 2001), el comentario de la Comisión Europea (RFC-3 – 25 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA) (RFC-3 – 7 de junio de 2001), el comentario de *Auckland District Law Society, Law & Technology Committee* (RFC-3 – 22 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI) (RFC-3 – 8 de junio de 2001), el comentario de la Asociación de Industrias de Marca (AIM) (RFC-3 – 16 de mayo de 2001), el comentario de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI) (RFC-3 – 18 de junio de 2001), el comentario de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) (RFC-3 – 18 de junio de 2001), el comentario de Japan Network Information Center (JPNIC) (RFC-3 – 8 de junio de 2001), el comentario de Nominet UK (RFC-3 – 14 de junio de 2001), el comentario de UAEnic (RFC-3 – 6 de junio de 2001), el comentario de Elzaburu (Luis H. De Larramendi) (RFC-3 – 14 de junio de 2001). Para consultar opiniones similares expresadas en respuesta a RFC-2, véase además el comentario del Gobierno de Australia (RFC-2 – 23 de enero de 2001), el comentario del Gobierno de los Países Bajos, Ministerio de Transporte, Obras Públicas y Gestión Hidrológica (RFC-2 – 20 de diciembre de 2000), el comentario de la República de Moldova, Agencia Estatal para la Protección de la Propiedad Industrial de la República de Moldova (RFC-2 – 29 de diciembre de 2000); el comentario de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI) (RFC-2 – 26 de diciembre de 2000); el comentario de la Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI) (RFC-2 – 28 de diciembre de 2000), el comentario de la Asociación de Titulares de Marcas Europeas (MARQUES) (RFC-2 – 22 de diciembre de 2000), el comentario de ES-NIC (RFC-2 – 29 de diciembre de 2000), el comentario de Verizon (RFC-2 – 26 de diciembre de 2000).
- ²⁶ Véase el comentario de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) (RFC-3 – 14 de junio de 2001); véase asimismo (RFC-2 – 29 de diciembre de 2000) y el comentario de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) (RFC-3 – 24 de mayo de 2001).
- ²⁷ Véase el comentario del Canadá, Gobierno del Canadá (RFC-3 – 5 de julio de 2001), el comentario del Japón, Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) (RFC-3 – 5 de julio de 2001), el comentario de los Estados Unidos de América, Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) (RFC-3 – 14 de junio de 2001), el comentario de la *Association for Computing Machinery's Internet Governance Project, Electronic Privacy Information Center* (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de EasyLink Services Corporation (RFC-3 – 1 de enero de 2001), el comentario de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) (RFC-3 – 24 de mayo de 2001), el comentario de Icanchannel.de (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de Andy Eastman (RFC-3 –

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

- 16 de junio de 2001), el comentario de Christine Haight Farley (RFC-3 – 11 de junio de 2001), el comentario de Michael Froomkin (RFC-3 – 4 de junio de 2001). Para consultar opiniones similares expresadas en respuesta a RFC-2, véase además el comentario de Z-Drive Computer Service (Tim Heffley) (RFC-2 – 19 de diciembre de 2000), el comentario de Christa Worley (RFC-2 19 de diciembre de 2000), el comentario de Alexander Svenssen (RFC-2 – 21 de diciembre de 2000).
- 28 Véase el comentario de Francia, Instituto Nacional de Denominaciones de Origen (INAO) (RFC-3 – 13 de junio de 2001).
- 29 Véase el comentario de Francia, Instituto Nacional de Denominaciones de Origen (INAO) (RFC-3 – 13 de junio de 2001) y el comentario de la Comisión Europea (RFC-3 – 25 de junio de 2001).
- 30 Véase el comentario de Elzaburu (Luis H. De Larramendi) (RFC-3 – 14 de junio de 2001).
- 31 Véase el comentario de la Comisión Europea (RFC-3 – 25 de junio de 2001), el comentario de Hungría, Oficina Húngara de Patentes (RFC-3 – 13 de junio de 2001), el comentario del Reino Unido, Oficina de Patentes (RFC-3 – 1 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA) (RFC-3 – 7 de junio de 2001), el comentario de *Auckland District Law Society, Law & Technology Committee* (RFC-3 – 22 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI) (RFC-3 – 18 de junio de 2001).
- 32 Véase el comentario de Elzaburu (Luis H. De Larramendi) (RFC-3 – 14 de junio de 2001).
- 33 Véase el comentario de Japan Network Information Center (JPNIC) (RFC-3 – 8 de junio de 2001).
- 34 Véase el comentario de Francia, Instituto Nacional de Denominaciones de Origen (INAO) (RFC-3 – 13 de junio de 2001).
- 35 Véase el comentario de Christine Haight Farley (RFC-3 – 11 de junio de 2001).
- 36 Véase el comentario de los Estados Unidos de América, Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) (RFC-3 – 14 de junio de 2001) y el comentario de Christine Haight Farley (RFC-3 – 11 de junio de 2001).
- 37 Véase el comentario de los Estados Unidos de América, Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) (RFC-3 – 14 de junio de 2001), el comentario de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) (RFC-3 – 14 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) (RFC-3 – 24 de mayo de 2001), el comentario de Christine Haight Farley (RFC-3 – 11 de junio de 2001).
- 38 Véase el párrafo 195.
- 39 Véase el comentario de Michael Froomkin (RFC-3 – 4 de junio de 2001).
- 40 Véase el comentario de la *Association for Computing Machinery's Internet Governance Project, Electronic Privacy Information Center* (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) (RFC-3 – 24 de mayo de 2001), el comentario de Icannchannel.de (RFC-3 – 15 de junio de 2001).
- 41 Véase el comentario de los Estados Unidos de América, Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) (RFC-3 – 14 de junio de 2001).
- 42 Véase <http://www.hcch.net/e/workprog/jdgm.html>.
- 43 Boletín Terminológico de las Naciones Unidas No. 347/Rev.1, Estados Miembros de las Naciones Unidas, miembros de organismos especializados o partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ST/CS/SER.F/347/Rev.1.
- 44 Véase el Caso OMPI D2000-1664 (*caymanislands.com*) en la siguiente dirección: <http://arbitr.OMPI.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1664.html>.
- 45 Business Day (Johannesburgo), 21 de junio de 2001.
- 46 Número de la causa: 16 O 101/00, Computerrecht (CR) 2000, páginas 700-701.

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

- ⁴⁷ Para obtener más información, véase <http://www.iso.ch>.
- ⁴⁸ La lista de los ccTLD que existen hasta la fecha se encuentra disponible en <http://www.iana.org/cctld/cctld-whois.htm>.
- ⁴⁹ Véase, por ejemplo, los servicios de CentralNic que ofrecen la posibilidad de registrar nombres bajo: *br.com*, *cn.com*, *eu.com*, *gb.com*, *gb.net*, *hu.com*, *no.com*, *qc.com*, *ru.com*, *sa.com*, *se.com*, *se.net*, *uk.com*, *uk.net*, *us.com*, *uy.com*, y *za.com*. Para más información, véase <http://www.centralnic.com/>.
- ⁵⁰ La Lista del Patrimonio Mundial puede consultarse en <http://www.unesco.org/whc/nwhc/pages/doc/mainf3.htm>.
- ⁵¹ Véase http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/tgi_sttropez.htm.
- ⁵² Puede consultarse este caso en <http://www.legalis.net>.
- ⁵³ Junto a heidelberg.de, estos casos tuvieron que ver con las siguientes ciudades: *kerpen.de*, *pullheim.de*, *celle.de*, *herzogenrath.de*, *bad-wildbad.com*. Se pueden consultar todos ellos en http://www.bettinger.de/datenbank/domains_ge.html.
- ⁵⁴ Véase, por ejemplo, el Caso OMPI D2000-0064 (*1800rockport.com*); el Caso OMPI D2000-0505 (*barcelona.com*); el Caso OMPI D2000-0617 (*stmoritz.com*); el Caso OMPI D2000-0629 (*parmaham.com*); el Caso OMPI D2000-0638 (*manchesterairport.com*); D2000-0699 (*paris-lasvegas.com*); el Caso OMPI D2000-1017 (*xuntadegalicia.net/xuntadegalicia.org*); el Caso OMPI D2000-1218 (*wembleystadiumonline.com*); el Caso OMPI D2000-1224 (*sydneyoperahouse.net*); el Caso OMPI D2000-1377 (*axachinaregion.com*); el Caso OMPI D2000-1435 (*capeharbour.com/capeharbor.com*). Pueden consultarse en <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/index-gtld.html>.
- ⁵⁵ Caso OMPI D2000-0505, disponible en <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0505.html> y Caso OMPI D2000-0617, disponible en <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0617.html>.
- ⁵⁶ Caso OMPI D2000-1728, disponible en <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1728.html>.
- ⁵⁷ Caso OMPI D2001-0001, disponible en <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0001.html>.
- ⁵⁸ Caso OMPI D2001-0002, disponible en <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2000-0002.html>.
- ⁵⁹ Caso OMPI D2001-0047, disponible en <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0047.html>.
- ⁶⁰ Caso OMPI D2001-0069, disponible en <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0069.html>.
- ⁶¹ Caso OMPI D2001-0321, disponible en <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0321.html>.
- ⁶² Caso OMPI D2001-0348, disponible en <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0348.html>.
- ⁶³ Caso OMPI D2001-0566, disponible en <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0566.html>.
- ⁶⁴ La política de .AU se encuentra en proceso de revisión. Para más información, véase la Sección 4.2 de la Revisión de Políticas relativas a los Dominios de Segundo Nivel de .AU, Informe de Consulta Pública, Grupo Consultivo en Política de Nombres de auDA (noviembre de 2000), disponible en <http://www.auda.org.au/panel/name/papers/publicreport.html>. Hasta el 15 de noviembre de 2000, .NL también restringía el registro de nombres de dominio correspondientes a nombres de ciudades y de provincias. A partir de dicha fecha, no se aplican restricciones. No obstante, en los comentarios que sometió en respuesta a WIPO2 RFC-2, el

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

Ministerio de Transporte, Obras Públicas y Gestión de las Aguas de los Países Bajos recomendó que se protejan los términos geográficos contra su registro y uso en el DNS de mala fe, abusivos, engañosos o desleales.

65 Véase la política de registro de .CA en http://www.cira.ca/en/cat_Registration.html.

66 Véase la política de registro de .DZ en <http://www.nic.dz/francais/precision.htm>.

67 Véase la política de registro de .ES en <http://www.nic.es/normas/index.html>.

68 Véase la política de registro de .FR en <http://www.nic.fr/enregistrement/fondamentaux.html>.

69 Véase la política de registro de .PE en <http://www.nic.pe/interna/normas.htm>.

70 Véase la política de registro de .SE en <http://www.iis.se/regulations.shtml>.

71 Por ejemplo, en lo relativo a .AU, el *Australian Surveying and Land Information Group* mantiene la base de datos de nombre de lugar australianos.

72 Véase, por ejemplo, el trabajo llevado a cabo desde 1982 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por su Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección a las Minorías y por el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la citada Subcomisión. Para obtener información más concreta en cuanto a la propiedad intelectual, véase el trabajo de la OMPI sobre conocimientos, innovación y creatividad tradicionales en <http://wipo.int/traditionalknowledge/introduction/index.html>.

73 Véase el comentario de los Estados Unidos de América, Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) (RFC-3 – 14 de junio de 2001), el comentario de los Estados Unidos de América, *Office of Advocacy: U.S. Small Business Administration* (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de la *Association for Computing Machinery's Internet Governance Project, Electronic Privacy Information Center* (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) (RFC-3 – 14 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI) (RFC-3 – 18 de junio de 2001), el comentario de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) (RFC-3 – 18 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) (RFC-3 – 24 de mayo de 2001), el comentario de EasyLink Services Corporation (RFC-3 – 1 de junio de 2001), el comentario de Icanchannel.de (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de Michael Froomkin (RFC-3 – 4 de junio de 2001). Para consultar opiniones similares expresadas en respuesta a RFC-2, véase asimismo el comentario de Z-Drive Computer Service (Tim Heffley) (RFC-2 – 19 de noviembre de 2000), el comentario de Alexander Svenssen (RFC-2 – 21 de diciembre de 2000), el comentario de Christa Worley (RFC-2 – 29 de diciembre de 2000).

74 Véase el comentario de Chipre, Gobierno de Chipre (RFC-3 – 7 de junio de 2001), el comentario de Sudáfrica, Ministerio de Telecomunicaciones (RFC-3 – 7 de junio de 2001), el comentario del Reino Unido, Oficina de Patentes (RFC-3 – 1 de junio de 2001), el comentario de la Comisión Europea (RFC-3 – 25 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA) (RFC-3 – 7 de junio de 2001), el comentario de *Auckland District Law Society, Law & Technology Committee* (RFC-3 – 22 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI) (RFC-3 – 8 de junio de 2001), el comentario de Japan Network Information Center (JPNIC) (RFC-3 – 8 de junio de 2001), el comentario de UAEnic (RFC-3 – 6 de junio de 2001), el comentario de Elzaburu (Luis H. De Larramendi) (RFC-3 – 14 de junio de 2001). Para consultar opiniones similares expresadas en respuesta a RFC-2, véase también el comentario de los Países Bajos, Ministerio de Transporte, Obras Públicas y Gestión Hidrológica (RFC-2 – 20 de diciembre de 2000), el comentario de Sudáfrica, Gobierno de Sudáfrica (RFC-2 – 2 de marzo de 2001), el comentario de la Comisión Europea (RFC-2 – 16 de enero de 2001).

75 Véase el comentario de Sudáfrica, Ministerio de Telecomunicaciones (RFC-3 – 7 de junio de 2001).

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

- ⁷⁶ Véase el comentario de los Estados Unidos de América, Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) (RFC-3 – 14 de junio de 2001), el comentario de los Estados Unidos de América, *Office of Advocacy: U.S. Small Business Administration* (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de la *Association for Computing Machinery's Internet Governance Project, Electronic Privacy Information Center* (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), (RFC-3 – 18 de junio de 2001). Para consultar opiniones similares expresadas en respuesta a RFC-2, véase además el comentario de Australia, Gobierno de Australia (RFC-2 – enero de 2001), el comentario de la Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI) (RFC-2 – 28 de diciembre de 2000), el comentario de Christa Worley (RFC-2 – 4 de enero, 2001).
- ⁷⁷ Véase el comentario de los Estados Unidos de América, *Office of Advocacy: U.S. Small Business Administration* (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de la *Association for Computing Machinery's Internet Governance Project, Electronic Privacy Information Center* (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de EasyLink Services Corporation (RFC-3 – 1 de enero de 2001).
- ⁷⁸ Véase el comentario de los Estados Unidos de América, *Office of Advocacy: U.S. Small Business Administration* (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) (RFC-3 – 24 de mayo de 2001), el comentario de EasyLink Services Corporation (RFC-3 – 1 de enero de 2001).
- ⁷⁹ Véase el comentario de EasyLink Services Corporation (RFC-3 – 1 de enero de 2001).
- ⁸⁰ Véase el comentario de los Estados Unidos de América, Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) (RFC-3 – 14 de junio de 2001), el comentario de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) (RFC-3 – 14 de junio de 2001).
- ⁸¹ Véase el comentario del Reino Unido, Oficina de Patentes (RFC-3 – 1 de junio de 2001), el comentario de la Comisión Europea (RFC-3 – 25 de junio de 2001), el comentario de *Auckland District Law Society, Law & Technology Committee* (RFC-3 – 22 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI), (RFC-3 – 18 de junio de 2001), el comentario de Japan Network Information Center (JPNIC) (RFC-3 – 8 de junio de 2001).
- ⁸² Véase el comentario de la *Association for Computing Machinery's Internet Governance Project, Electronic Privacy Information Center* (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de CentralNic (RFC-3 – 25 de mayo de 2001), el comentario de Fish & Richardson P.C. (RFC-3 – 14 de junio de 2001).
- ⁸³ Véase el comentario de CentralNic (RFC-3 – 25 de mayo de 2001).
- ⁸⁴ Véase el comentario de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) (RFC-3 – 24 de mayo de 2001).
- ⁸⁵ Véase el comentario del Canadá, Gobierno del Canadá (RFC-3 – 5 de julio de 2001), el comentario de *Auckland District Law Society, Law & Technology Committee* (RFC-3 – 22 de junio de 2001), el comentario de Christine Haight Farley (RFC-3 – 11 de junio de 2001).
- ⁸⁶ Véase al respecto el Boletín Terminológico de las Naciones Unidas No. 347/Rev.1, Estados Miembros de las Naciones Unidas, miembros de organismos especializados o partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ST/CS/SER.F/347/Rev.1.
- ⁸⁷ Véase el comentario de la Asociación de Industrias de Marca (AIM) (RFC-2 – 20 de diciembre de 2000).
- ⁸⁸ Véanse también los comentarios sobre el Artículo 6ter que aparecen en los capítulos precedentes del presente Informe.
- ⁸⁹ Véase el comentario de Sudáfrica, Ministerio de Comunicaciones (RFC-3 – 7 de junio de 2001).
- ⁹⁰ Véase el párrafo 264 del Informe Provisional.

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

⁹¹ Véase el documento PR/WGAO/II/6, de la OMPI.

⁹² Véanse las Propuestas Básicas para la Conferencia Diplomática de Ginebra sobre la Revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad (Ginebra, del 4 de febrero al 4 de marzo de 1980).

⁹³ Véase del documento PR/SM/9, de la OMPI.

⁹⁴ Véase el párrafo 34 del Informe del Primer Proceso de la OMPI, en el que se declara que “el objetivo de este proceso de la OMPI no consiste en crear nuevos derechos de propiedad intelectual, ni conceder una mayor protección a la propiedad intelectual en el espacio cibernético de la que goza en otros medios. Por el contrario, el propósito consiste en proporcionar la expresión correcta y adecuada de las normas existentes y acordadas en forma multilateral para la protección de la propiedad intelectual en el contexto del nuevo medio plurijurisdiccional y de vital importancia que es Internet y el DNS, responsable de dirigir el tráfico en Internet.”

⁹⁵ Puede consultarse el Apéndice K en

<http://www.icann.org/tlds/agreements/unsponsored/registry-agmt-appk-26apr01.htm>.

⁹⁶ Véanse de la página VIII a la 1 de la Norma Internacional ISO 3166-1 (Ref. no.: ISO 3166-1:1997 (E/F)).

⁹⁷ Se plantean los mismos interrogantes con independencia de si el término registrado en el segundo nivel es un código de dos letras ISO 3166 u otro término. Aunque de lo dicho se extrae que nos encontramos ante un problema de naturaleza general que afecta a todos los registros por debajo del segundo nivel, en este caso se aborda el asunto en el contexto del registro de códigos de país en el segundo nivel.

⁹⁸ Véase el comentario de CentralNic (RFC-3 – 25 de mayo de 2001).

⁹⁹ Véase el comentario del Canadá, Gobierno del Canadá (RFC-3 – 5 de julio de 2001), el comentario de *Auckland District Law Society, Law & Technology Committee* (RFC-3 – 22 de junio de 2001), el comentario de Christine Haight Farley (RFC-3 – 11 de junio de 2001).

¹⁰⁰ Para obtener más información sobre este programa, véase *www.wipo.int/globalissues/index-en.html*.

7. NOMBRES COMERCIALES

298. Un nombre comercial es la designación que adopta una empresa para describir sus actividades y diferenciarse de otros negocios y empresas. Se hace referencia a ellos de formas varias, como nombres de compañías, sociedades, negocios o firmas, aunque es posible que en ocasiones cada uno de estos distintos identificadores se rija por condiciones jurídicas o normativas ligeramente dispares. Como ejemplos típicos de nombres comerciales muy conocidos podemos citar Ericsson, General Motors, Holiday Inn, Lego, Microsoft, Nestlé, Philips, Procter & Gamble y Sony. Cabe asimismo la posibilidad de registrar uno de estos signos como marca y obtener por separado protección para el mismo, tal y como ocurre con la mayoría de los antes citados.

299. En el capítulo que ahora empieza se hace un repaso de la protección jurídica de que disfrutaban los nombres comerciales tanto a escala nacional como internacional; se analizan los comentarios recibidos en respuesta a las propuestas contenidas en el Informe Provisional relativas a la protección de estos identificadores contra su registro y utilización abusivo como nombres de dominio; y se formula una recomendación sobre el trato que se les debería dispensar en el contexto del sistema de nombres de dominio (DNS).

LA PROTECCIÓN DE QUE GOZAN LOS NOMBRES COMERCIALES EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

300. Mediante el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (el Convenio de París) se exige la protección de los nombres comerciales en todos los Estados parte en el mismo. El Artículo 8 dispone lo siguiente:

“El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.”

301. La norma contenida en el Artículo 8 del Convenio de París es de carácter amplio y deja mucho campo a las diferentes formas de aplicarla a escala nacional. Contiene tres obligaciones que limitan la puesta en práctica en el ámbito nacional, pero también deja libertad en dicha esfera. Dichas obligaciones son las siguientes:

- i) todo Estado parte en el Convenio de París debe ofrecer protección a los nombres comerciales;
- ii) debe ofrecerse protección sin imponer la condición de registrar el nombre; y
- iii) la protección debe ser independiente de la que se concede a las marcas, incluso cuando se haya registrado el nombre comercial como una.

302. La libertad de que gozan los Estados para dar efecto a la protección de los nombres comerciales en su ámbito se deja ver particularmente en dos esferas de importancia, la primera de las cuales es la definición del objeto de la protección y, por lo tanto, de las condiciones que debe satisfacer una designación para constituir un nombre comercial. Se aplican diversas condiciones, como exigir que el identificador en cuestión cuente con un carácter distintivo inherente o adquirido, que se demuestre el uso del mismo o que mediante él se haya logrado cierto prestigio comercial o reputación. La segunda esfera de importancia, que depende de la legislación nacional, es el alcance de la protección que se otorga a los nombres que nos ocupan. Dicha protección no es absoluta y se suele conceder tomando en consideración uno, o ambos, de los siguientes factores: el sector de actividad comercial en el que se utiliza el identificador (por ejemplo, puede ser que el nombre comercial de una empresa de tecnología de la información goce únicamente de protección en dicha esfera); y el área geográfica en la que se atribuye a un determinado nombre cierta reputación (por lo tanto, es posible que el nombre comercial de una panadería sólo reciba protección en el pueblo o el municipio donde se encuentre, mientras que la que se otorga a una empresa transnacional puede que sea acorde al área geográfica donde la misma lleva a cabo sus actividades).

LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES COMERCIALES A ESCALA NACIONAL

303. Vista la amplia libertad que se deja a la aplicación a escala nacional mediante lo estipulado en el Artículo 8 del Convenio de París, la OMPI llevó a cabo en el transcurso de su Segundo Proceso un estudio entre sus Estados miembros para recabar información sobre las distintas formas de dar efecto a la protección de los nombres comerciales. El cuestionario y el análisis de las respuestas procedentes de 71 países figuran en el Anexo XV. Resulta evidente que la protección de esta clase de denominaciones a escala nacional se pone en práctica de diversas maneras, mediante una legislación única o por medio de una combinación de derecho civil y penal, derecho comercial, prácticas comerciales, legislación aplicable a nombres comerciales, además de principios jurisprudenciales de competencia desleal o fraude comercial.¹

304. Existen amplias variaciones entre los distintos enfoques que adoptan los países. En vista de la ausencia de armonía que se observa en cuanto a la protección internacional, en algunos de los comentarios sometidos durante el Segundo Proceso de la OMPI se expresa una opinión contraria a extender la protección de que gozan los nombres comerciales en el mundo físico al contexto del DNS.² No obstante, en otros se piensa que sería posible establecer un tipo de protección para los nombres comerciales que tuviera en cuenta la diversidad de enfoques y siguiera al mismo tiempo confiriendo protección a esta parte tan significativa y valiosa de la propiedad industrial.³ De hecho, en un comentario se señala que no proteger los nombres comerciales en el DNS iría en contra de lo establecido en el Convenio de París.⁴

305. Como ejemplo de las diferencias en cuanto al trato que reciben los nombres comerciales, en un comentario se indica que en los países escandinavos de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, es más común que las empresas obtengan protección registrando su nombre comercial que al amparo del derecho de marcas y que es posible que los nombres comerciales reciban mayor protección que las marcas. En dicho comentario se sugiere que las decisiones sobre las controversias que enfrenten a entidades originarias de los citados países deberían resolverse a la luz de la legislación local.⁵

LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES COMERCIALES EN EL DNS

306. Los sistemas jurídicos nacionales han ido evolucionando para permitir la coexistencia entre nombres comerciales y que un gran número de empresas lleven a cabo sus actividades comerciales en jurisdicciones o esferas de la industria distintas utilizando nombres idénticos o similares, sin que este hecho haya provocado conflictos. El sistema de nombres de dominio, al menos el actual espacio genérico de gTLD, no es capaz de reflejar esta pluralidad, ya que todo nombre de dominio es único y global. Tal vez surjan problemas para alguna empresa que usa con fines comerciales sus nombres, al darse cuenta de que alguien ajeno a ella ha registrado el nombre de dominio correspondiente. En los casos en que existen reivindicaciones encontradas respecto de un nombre comercial entre distintos usuarios legítimos, se aplica el principio de concesión de registro al primer solicitante. No obstante el conflicto hace su aparición cuando un nombre comercial ha sido registrado o se utiliza de mala fe por un tercero sin derechos sobre el mismo, con el potencial perjuicio que esta actitud implica para la reputación del negocio del titular del nombre comercial o limitando su capacidad de contar con presencia comercial en Internet.

307. Algunos tribunales nacionales han reconocido los derechos que tienen los titulares de nombres comerciales de impedir el registro de sus denominaciones como nombres de dominio. En los Estados Unidos de América, por ejemplo, la Ley Federal Lanham⁶ confiere a los titulares de nombres comerciales la posibilidad de entablar una demanda contra cualquier uso de su nombre que dé una idea errónea de la procedencia de los productos o servicios o que sea susceptible de causar confusión en cuanto a esa procedencia. Esta protección se ha ampliado al uso ilícito de nombres comerciales como nombres de dominio, de conformidad con el fallo del caso los Estados Unidos de América contra *Washington Mint, LLC*.⁷ En Alemania, los tribunales han fallado en favor de titulares de “derechos sobre el nombre” en los casos en que el titular del nombre de dominio era incapaz de probar intereses legítimos sobre el dominio, por ejemplo, en el fallo del Tribunal de Apelación de Düsseldorf relativo al nombre de dominio “ufa.”⁸ Los tribunales alemanes fallan fácilmente en contra de los titulares de nombres de dominio cuando la utilización por éstos de un nombre comercial en el DNS es susceptible de causar confusión o de engañar al público,⁹ defendiendo al mismo

tiempo los derechos de los titulares de nombres de dominio que tienen derechos legítimos sobre el nombre comercial subyacente.¹⁰

308. Muchas autoridades de registro de dominios de nivel superior relativos a nombres de países (ccTLD) imponen restricciones a las entidades comerciales que pueden registrar nombres en su dominio, particularmente en cualquier dominio de segundo nivel destinado al uso comercial. Muchos administradores de ccTLD exigen que los solicitantes de registro garanticen que su nombre de dominio no infringirá derechos de terceros. Sin embargo, entre los que respondieron al cuestionario sobre nombres comerciales de la OMPI, sólo una minoría de administradores de ccTLD exigen que los solicitantes confirmen o demuestren su derecho legítimo a registrar una denominación comercial como nombre de dominio.¹¹

309. Es evidente que no existe una protección uniforme ni sólida para los nombres comerciales en el DNS. De ahí que los titulares de este tipo de identificadores deban o bien conceder el derecho de utilizar su nombre comercial en línea al verse confrontados ante el registro abusivo o de mala fe de su identificador como nombre de dominio, o bien tratar de defender sus derechos mediante sistemas judiciales nacionales.

ANÁLISIS DE LOS COMENTARIOS Y OPINIONES EXPRESADOS EN RESPUESTA AL INFORME PROVISIONAL

310. Por medio del Informe Provisional se solicitaron más datos sobre el alcance de los registros abusivos de nombres comerciales como nombres de dominios. Se recibieron escasos comentarios por parte de los titulares de nombres comerciales sobre dicho comportamiento abusivo, pero la mayoría abogaban por ofrecer protección a los signos que nos ocupan, tal y como se explicará a continuación. En algunos comentarios se señala la falta de pruebas que demuestren que se abusa de forma significativa de los nombres comerciales para sostener que, por lo tanto, la protección resulta innecesaria.¹² Sin embargo, en un comentario presentado por el administrador de .UK se estima que la mitad de las 1.400 controversias tramitadas por su servicio de solución de controversias hasta la fecha, guardaba relación con nombres comerciales, y no con marcas o nombres de persona, que en dichas controversias estaban

involucradas pequeñas empresas locales, y que “una proporción relativamente elevada de los mismos son muestras de registros abusivos, a menudo consecuencia de conflictos en la alta dirección, de la competencia en un área geográfica de pequeño tamaño o de que un individuo se dedique a acaparar registros de nombres de dominio relativos a empresas de una determinada localidad.”¹³

311. La mayoría de los analistas del Segundo Proceso de la OMPI se pronunciaron a favor de proteger los nombres comerciales en el DNS mediante un sistema administrativo de solución de controversias que permitiera a los titulares de este tipo de nombres proteger el prestigio comercial y la reputación asociados con los mismos contra su registro de mala fe, abusivo, engañoso o ilícito como nombres de dominio.¹⁴ En los comentarios presentados se reconoció ampliamente que los nombres comerciales cumplen la misma “función de origen” que las marcas, indicando la procedencia o la naturaleza de la entidad comercial que representan, y que éstos desempeñan la misma función de inversión y de publicidad. En la medida en que los nombres comerciales desempeñan una misma función de identificación, al igual que ocurre con las marcas, se defendió el ofrecerles una protección en el DNS equivalente a la que reciben éstas.

312. La forma de protección que más convence a quienes sometieron comentarios durante el Segundo Proceso de la OMPI consiste en la extensión de la Política Uniforme, que en la actualidad se aplica únicamente a marcas de fábrica o de servicio, para que abarcara también los nombres comerciales.¹⁵ Se señaló que, dado que la mayoría de nombres comerciales funcionan además como marcas, ya cumplen los requisitos, como tales, para gozar de protección en virtud de la Política Uniforme¹⁶. En uno de los comentarios recibidos se observa que darle mayor alcance a la Política Uniforme para que quedasen comprendidos los nombres comerciales permitiría soslayar las discrepancias y la injusticia que se dan actualmente en el caso de los nombres de persona, que también funcionan como marcas no registradas, que sí están protegidos en virtud de la Política Uniforme sólo en las jurisdicciones que reconocen este tipo de derechos, pero no así en otras, como Suiza y Francia, donde no se concede protección a este tipo de derechos no registrados.¹⁷

313. Una mayoría significativa de los comentarios contienen puntos de vista opuestos a extender de cualquier modo la protección a los nombres comerciales, apoyándose sobre todo en la dificultad de armonizar los diferentes enfoques nacionales y crear una política cohesiva para el DNS.¹⁸ Se sugirió que en dicho sistema debería aplicarse la protección para los nombres comerciales país por país, teniendo en cuenta la forma de llevar a la práctica a escala local el Convenio de París con arreglo a la legislación nacional.¹⁹ Este enfoque podría adaptarse en el contexto de la Política Uniforme, mediante la cual los miembros de los grupos de expertos dictan resoluciones teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso y los principios de la legislación nacional aplicables. En varios comentarios se hizo observar que los nombres comerciales, contrariamente a las marcas, generalmente no están definidos ni son objeto de registro o de reglamentación y que, por ello, su protección en el DNS podría poner en peligro derechos individuales²⁰ y tener repercusiones sobre las pequeñas empresas.²¹ También se observó que cabe la posibilidad de que un gran número de nombres comerciales idénticos existan al mismo tiempo en distintas jurisdicciones, lo cual contrasta con la presencia única que ofrece en todo el mundo un nombre de dominio.²² Se indica que, mediante una analogía, la coexistencia de marcas en diferentes jurisdicciones se toma en consideración en la actual Política Uniforme mediante la obligación de demostrar que el demandado ha actuado de mala fe al registrar y utilizar el nombre de dominio. Si el demandado es capaz de probar que da un uso legítimo al nombre, no se permite al demandante continuar con el caso y el demandado puede seguir utilizando el nombre de dominio.

314. Al igual que ocurre con los otros identificadores tratados en el presente Informe, en los comentarios se expresa cierta preocupación en cuanto a la aplicación retroactiva de cualquier mecanismo de protección para los nombres comerciales y se señala que de este modo se podría lesionar los derechos de determinados propietarios de negocios.²³ Por añadidura, en algunos se afirma que todo sistema que se cree para proteger en el DNS a los identificadores de nombres comerciales, podría ser utilizado por particulares o pequeñas empresas para secuestrar determinados nombres.²⁴

315. La mayoría de las personas o entidades que sometieron comentarios se muestran partidarios de conceder protección a los nombres comerciales en todos los gTLD vigentes y

futuros, y en especial en los ccTLD, dominios en los que la importancia de este tipo de nombres a escala nacional va a favor de su protección.²⁵ En algunos comentarios se llama la atención sobre el potencial de diferenciación en el DNS y se sugiere que los nombres comerciales sólo deberían recibir protección en los gTLD con carácter comercial,²⁶ o que los remedios disponibles deberían tomar en consideración la naturaleza del gTLD de que se trate.²⁷ En otros se señalan las posibilidades de diferenciación entre los TLD para disminuir el riesgo de que el registro de nombres comerciales en el DNS provoque confusión.²⁸

316. Podemos observar un apoyo general por el análisis contenido en el Informe Provisional, que tiene en cuenta los diferentes factores que deben considerarse al determinar si un nombre comercial cumple los requisitos para recibir protección en un caso determinado.²⁹ Al subrayar los factores que se consideran más pertinentes para dicha decisión, quienes sometieron comentarios se centraron en la obligación de probar que el nombre de la empresa en cuestión es objeto de registro (si esto es aplicable), probar el uso y que se ha logrado mediante el nombre una reputación en cierto sector comercial, demostrar la utilización del nombre de dominio en una esfera similar o parecida a la relativa al nombre comercial o que el identificador comercial haya adquirido un significado secundario.³⁰ En un comentario se opina que se debería exigir al demandante que demuestre que su nombre comercial ha adquirido carácter distintivo como indicación de procedencia,³¹ y que demuestre el carácter distintivo inherente o adquirido mediante una “prueba clara y convincente”.³² En algunos comentarios se declara que cualquier protección que se otorgue a las denominaciones que nos ocupan en el DNS no debería extenderse a las palabras genéricas,³³ hayan adquirido o no un carácter distintivo a través del uso.

317. También se sugiere que se podría simplemente adoptar la definición actual de la Política Uniforme del registro y uso abusivo y de mala fe, engañoso o ilícito relativo a las marcas y aplicarla a los nombres comerciales.³⁴ Tal como se hace observar en uno de los comentarios, de lo que se trata realmente es de determinar lo que constituye un “abuso” de un nombre comercial: “todo *abuso* de un signo en el ámbito del sistema de nombres de dominio – al igual que en el “mundo real” – no tendría que tolerarse y por consiguiente debería impedirse”.³⁵ En los comentarios se dice que la prueba de la mala fe es fundamental para prevenir el secuestro inverso de nombres de dominio.³⁶ A este respecto, también se afirma que

las entidades comerciales no deberían tener prioridad automáticamente sobre las no comerciales en lo que se refiere al uso de las denominaciones que nos ocupan como nombres de dominio.³⁷ Según otro comentario, en cualquier conflicto entre dos entidades con derechos legítimos sobre un nombre, la solución debería dejarse en manos del tribunal competente.³⁸

RECOMENDACIÓN

318. A pesar de que se opina mayoritariamente a favor de extender la protección a los nombres comerciales en el DNS, no consideramos adecuado modificar la Política Uniforme para permitir que se interpongan demandas relativas al registro y la utilización de mala fe o engañoso de tales identificadores como nombres de dominio por los siguientes motivos:

i) El principio jurídico internacional con que se cuenta para proteger los nombres comerciales deja mucha libertad a los distintos modos de aplicarlo a escala nacional, lo cual se refleja en la diversidad de enfoques nacionales que se pueden observar respecto de este tipo de signos y que hace que surja inevitablemente el problema de elegir la legislación aplicable en un medio mundial. En este sentido, la situación de los nombres comerciales es análoga a la de las indicaciones geográficas, ya que un grupo de expertos en solución de controversias se vería obligado, al no haber armonía entre los enfoques nacionales, a determinar qué legislación nacional debería aplicarse para decidir si se trata de un nombre comercial merecedor de protección. No creemos que la legislación relativa a esta cuestión sea lo suficientemente clara, por lo tanto si se ofreciera protección se podría provocar descontento y motivar que no se comprenda el procedimiento.

ii) Los nombres comerciales se usan en una amplia gama de actividades comerciales, desde las llevadas a cabo por una empresa constituida por una sola persona y que actúa en un área geográfica muy reducida a las empresas de gran tamaño que operan en el mercado internacional. Sin duda las empresas de tamaño muy pequeño cuyas actividades se desarrollan en un ámbito geográfico limitado merecen protección para sus nombres comerciales cuando satisfacen los criterios para recibirla. No obstante, el identificar con precisión tales condiciones de elegibilidad en controversias que acontezcan en los gTLD, y

por ende en un medio global, es una tarea problemática. Cuando se usa un nombre comercial en un mercado muy extendido, a menudo también está protegido como marca o cumple los requisitos para recibir protección como marca no registrada, de tal modo que tiene derecho, bajo las circunstancias adecuadas, a gozar de protección contra su uso ilegítimo deliberado en virtud de la Política Uniforme.

iii) La Política Uniforme se diseñó para y se aplica a controversias claras, en las que una parte cuenta con derechos y la otra no cuenta ni con derechos ni con legítimos intereses, no se creó para abarcar controversias en las que ambas partes tuvieran intereses, las cuales necesitan de procedimientos más extensos, en los que tal vez sea necesario que se presenten pruebas y celebrar una vista oral. En muchas de las controversias relativas a estos nombres, debido a la ligera carga que debe satisfacerse para lograr que sean elegibles para obtener protección, ambas partes tendrían intereses sobre el signo en cuestión.

iv) No consideramos que se hayan presentado pruebas suficientes que demuestren que el uso abusivo de nombres comerciales como nombres de dominio sea una práctica ampliamente extendida.

*319. No se recomienda introducir
modificación alguna en la Política Uniforme
mediante la cual se permitiera presentar
demandas basándose en el registro y uso
abusivos de los nombres comerciales per se.*

320. Por lo que se refiere a los ccTLD, a nuestro parecer existe mucho más campo para permitir que se interpongan demandas en el marco de un procedimiento de solución de controversias destinado a tratar los registros abusivos de nombres comerciales. En el contexto de estos dominios, no existe el problema de la diversidad en el mismo sentido y se cuenta con mayor terreno para llevar a la práctica a escala nacional la protección de los identificadores de que trata este capítulo.

[Continuación de la nota de la página anterior]

- ¹ Para obtener un análisis general de las acciones emprendidas en caso de fraude comercial véase W.R. Cornish, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, (4th ed.) (Sweet & Maxwell, 1999), Capítulo 16, y T.A. Blanco White y Robin Jacob, *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, (12th ed.) (Sweet & Maxwell, 1986), Capítulo 16.
- ² Véanse el comentario de Hungría, Oficina Húngara de Patentes (RFC--3 – 13 de junio de 2001), el comentario de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) (RFC-3 – 14 de junio de 2001), el comentario de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) (RFC-3 – 18 de junio de 2001), el comentario de la Asociación de Industrias de Marca (AIM) (RFC-2 – 20 de diciembre de 2000), el comentario de ACM Internet Governance Project (RFC-1 – 15 de septiembre de 2000).
- ³ Véanse el comentario de la Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI) (RFC-2 – 28 de diciembre de 2000), el comentario de Steven Turnbull, Universidad de Tsukuba (RFC-1 – 29 de agosto de 2000).
- ⁴ Véase el comentario de México, Instituto Nacional del Derecho de Autor (RFC-3 – 30 de mayo de 2001).
- ⁵ Véase el comentario de Dipcon – Domain Name and Intellectual Property Consultants AB (RFC-2 – 22 de diciembre de 2000).
- ⁶ (15 *U.S.C.*, párr. 1125(a)).
- ⁷ (15 *F. Supp.* 2d 1089 (D.Minn, 2000)).
- ⁸ Resolución del 30 de septiembre de 1997 – 4 O 179/97; fallo en favor de UFA-Film-und Fernseh GmbH & Co KG, que tenía derechos sobre la designación “UFA”. En forma similar, el Tribunal de distrito de Munich, en una resolución del 21 de octubre de 1998 (1 HK O 167 16/98), falló en contra del titular del nombre de dominio “muenchner-rueck.de”, alegando la utilización no autorizada de la designación comercial “Münchner Rückversicherung”.
- ⁹ Véase, por ejemplo, la resolución del Tribunal de Apelación de Stuttgart en un fallo del 3 de febrero de 1998 – 2 W 77/97, donde se llegó a la conclusión de que el nombre de dominio “steiff.com” infringía los derechos sobre el nombre del fabricante de juguetes Steiff.
- ¹⁰ El Tribunal de distrito de Bonn, en un fallo del 22 de septiembre de 1997 – 1 O 374/97, llegó a la conclusión de que el titular del nombre de dominio “dtag.de” tenía un interés legítimo sobre su dominio y, aplicando el principio de que cualquier persona puede participar en negocios con su propio nombre, llegó a la conclusión de que el Artículo 12 del Código Civil no era aplicable.
- ¹¹ Las autoridades de registro encargadas de los siguientes ccTLD limitan el registro de nombres comerciales como nombres de dominio: AD (Andorra), .AM (Armenia), .AT, (Austria), .AU (Australia), .BB (Barbados), .CH (Suiza), .CO (Colombia), .CY (Chipre), .ES (España), .FI (Finlandia), .FR (Francia), .HU (Hungría), .IE (Irlanda), .KH (Camboya), .LT (Lituania), .NO (Noruega), .SA (Arabia Saudita), .SE (Suecia), .SI (Eslovenia), .SM (San Marino), .TH (Tailandia), .TR (Turquía) y .UK (Reino Unido). La mayoría de los administradores de ccTLD no imponen restricciones a las solicitudes de nombres de dominio basadas en nombres comerciales: .AR (Argentina), .BE (Bélgica), .BF (Burkina Faso), .BG (Bulgaria), .BH (Bahrein), .BN (Benin), .BY (Belarús), .CA (Canadá), .CR (Costa Rica), .DE (Alemania), .DK (Dinamarca), .EC (Ecuador), .GE (Georgia), .GT (Guatemala), .HN (Honduras), .HU (Hungría), .KG (Kirguistán), .KH (Camboya), .KR (República de Corea), .LT (Lituania), .MA (Marruecos), .MD (Moldova), .MK (la ex República Yugoslava de Macedonia), .MN (Mongolia), .MU (Mauricio), .MX (México), .PT (Portugal), .RO (Rumania), .RU (Federación de Rusia), .SG (Singapur), .UA (Ucrania), .US (Estados Unidos de América) y .UZ (Uzbekistán).
- ¹² Véanse el comentario del Japón, Ministerio de Economía, Industria y Comercio (METI) (RFC-3 – 5 de julio de 2001), el comentario de Michael Froomkin (RFC-3 – 4 de junio de 2001).

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

- ¹³ Véase el comentario de Nominet UK (RFC-3 – 14 de junio de 2001).
- ¹⁴ Véanse el comentario del Reino Unido, Oficina de Patentes (RFC-3 – 1 de junio de 2001), el comentario de la Comisión Europea (RFC-3 – 25 de junio de 2001), el comentario de la Asociación de Profesionales del Derecho de Marcas y Modelos (RFC-3 – 7 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA) (RFC-3 – 7 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI) (RFC-3 – 8 de junio de 2001), el comentario de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) (RFC-3 – 8 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI) (RFC-3 – 18 de junio de 2001), el comentario de *Law and Technology Committee, Auckland District Law Society* (RFC-3 – 22 de junio de 2001), el comentario de Nominet UK (RFC-3 – 14 de junio de 2001), el comentario de Christian Mogensen (RFC-3 – 16 de abril de 2001), el comentario de Daniel R. Tobias (RFC-3 – 15 de abril de 2001). Véanse asimismo el comentario de Australia, Gobierno de Australia (RFC-2 – 23 de enero de 2001), el comentario de la República de Moldova, Agencia Estatal para la Protección de la Propiedad Industrial de la República de Moldova (RFC-2 – 29 de diciembre de 2000), el comentario de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI) (RFC-2 – 26 de diciembre de 2000), el comentario de la Asociación de Titulares de Marcas Europeas (MARQUES) (RFC-2 – 22 de diciembre de 2000), el comentario de la Asociación de Industrias de Marca (AIM) (RFC-2 – 20 de diciembre de 2000), el comentario de rexco.com (RFC-1 – 5 de agosto de 2000), el comentario de Matthias Haeuptli (RFC-2 – 15 de septiembre de 2000).
- ¹⁵ De hecho, en el caso N° D2000-0025 *SGS Société Générale de Surveillance S.A. contra Inspectorate* (17 de marzo de 2000), el Grupo de Expertos designados por la OMPI declaró: “el Grupo de Expertos considera que la Política y las Normas sólo se aplican a la identidad o semejanza con las marcas de fábrica y las marcas de servicio sobre las que el demandante tenga derechos. En la Política y las Normas, no se mencionan los *nombres comerciales* sobre los cuales tenga derechos un demandante”. En otro caso sometido a la OMPI, el caso N° D2000-0638 *Manchester Airport PLC contra Club Club Limited* (22 de agosto de 2000), el Grupo de Expertos compuesto de tres miembros falló en contra de un demandante que había afirmado que el nombre de dominio registrado por el demandado era idéntico al nombre con el cual realizaba actividades comerciales y que el demandado cometía un fraude comercial infringiendo los derechos no registrados del demandante sobre su nombre comercial. La mayoría de los expertos del Grupo estimaron que no había pruebas suficientes de los correspondientes derechos de marca sobre el nombre y que la Política Uniforme no cubría los casos de fraude comercial.
- ¹⁶ Véase el comentario de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) (RFC-3 – 14 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) (RFC-3 – 24 de mayo de 2001), el comentario de Chris Brand (RFC-3 – 16 de abril de 2001), el comentario de Michael Froomkin (RFC-3 – 4 de junio de 2001).
- ¹⁷ Véase el comentario de Suiza, Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual (RFC-3 – 15 de junio de 2001).
- ¹⁸ Véanse el comentario de Hungría, Oficina Húngara de Patentes (RFC-3 – 13 de junio de 2001), el comentario de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (FICPI) (RFC-3 – 14 de junio de 2001), el comentario de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) (RFC-3 – 18 de junio de 2001). Véanse además el comentario de los Estados Unidos de América, *United States Council for International Business* (RFC-2 – 29 de diciembre de 2000), el comentario de la Asociación de Industrias de Marca (AIM) (RFC-2 – 20 de diciembre de 2000), el comentario de 14us2.com (RFC-1 – 15 de agosto de 2000), el comentario de Ben

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

- Hwang (RFC-1 – 11 de agosto de 2000), el comentario de Edwin Philogene (RFC-1 – 11 de agosto de 2000).
- ¹⁹ Véase el comentario de la Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI) (RFC-2 – 28 de diciembre de 2000).
- ²⁰ Véanse el comentario de Bernard H.P. Gilroy (RFC-1 – 11 de agosto de 2000), el comentario de Jay Orr (RFC-1 – 14 de agosto de 2000).
- ²¹ Véase el comentario de los Estados Unidos de América, *Office of Advocacy, U.S. Small Business Administration* (RFC-3 – 15 de junio de 2001).
- ²² Véanse el comentario de Gregory Rippel, U.S. Realty Corp. (RFC-1 – 19 de agosto de 2000), el comentario de John Apolloni (RFC-1 – 14 de agosto de 2000), el comentario de Alexander Svensson (RFC-2 – 21 de diciembre de 2000).
- ²³ Véanse el comentario del Reino Unido, Oficina de Patentes (RFC-3 – 1 de junio de 2001), el comentario de Frank Azzurro (RFC-1 – 15 de agosto de 2000).
- ²⁴ Véanse el comentario de la *American Civil Liberties Union (ACLU)* (RFC-2 – 29 de diciembre de 2000), el comentario de Leah Gallegos, TLD Lobby (RFC-1 – 16 de agosto de 2000), el comentario de NewsBank, Inc. (RFC-1 – 12 de agosto de 2000), el comentario de Edwin Philogene (RFC-1 – 11 de agosto de 2000), el comentario de Joseph Fowler (RFC-1 – 11 de agosto de 2000), el comentario de Atilda Alvarido (RFC-1 – 12 de agosto de 2000).
- ²⁵ Véanse el comentario de Hungría, Oficina Húngara de Patentes (RFC-3 – 13 de junio de 2001), el comentario de México, Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) (RFC-3 – 5 de junio de 2001), el comentario de la Comisión Europea (RFC-3 – 25 de junio de 2001), el comentario de *Law and Technology Committee, Auckland District Law Society* (RFC-3 – 22 de junio de 2001).
- ²⁶ Véanse el comentario de Forrester Rupp (RFC-1 – 14 de agosto de 2000), el comentario de Simposio sobre Confidencialidad, Seguridad y Equidad en Internet (16/12/00), organizado por la Junta del Key West Institute S/6 Consortium (RFC-2 – 22 de diciembre de 2000).
- ²⁷ Véase el comentario de Australia, Gobierno de Australia (RFC-2 – 23 de enero de 2001).
- ²⁸ Véase el comentario de la *American Civil Liberties Union (ACLU)* (RFC-2 – 29 de diciembre de 2000).
- ²⁹ Véase, por ejemplo, el comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA) (RFC-3 – 7 de junio de 2001).
- ³⁰ Véase el comentario de Australia, Gobierno de Australia (RFC-2 – 23 de enero de 2001).
- ³¹ Véase el comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA) (RFC-2 – 29 de diciembre de 2000).
- ³² Véase el comentario de Weikers & Co., Attorneys at Law (RFC-1 – 11 de agosto de 2000).
- ³³ Véanse el comentario de Simposio sobre Confidencialidad, Seguridad y Equidad en Internet (16/12/00), organizado por la Junta del Key West Institute S/6 Consortium (RFC-2 – 22 de diciembre de 2000), el comentario de Mark James Adams, Raysend (RFC-1 – 11 de agosto de 2000).
- ³⁴ Véase la Norma 4)b) de la Política Uniforme. Véase el comentario de Australia, Gobierno de Australia (RFC-2 – 23 de enero de 2001).
- ³⁵ Véase el comentario de Suiza, Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual (RFC-2 – 29 de diciembre de 2000).
- ³⁶ Véanse el comentario de Simposio sobre Confidencialidad, Seguridad y Equidad en Internet (16/12/00), organizado por la Junta del Key West Institute S/6 Consortium (RFC-2 – 22 de diciembre de 2000), el comentario de Raysend (RFC-1 – 11 de agosto de 2000).
- ³⁷ Véase el comentario de *The Law Society of Scotland* (RFC-2 – 4 de enero de 2001).
- ³⁸ Véase el comentario de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) (RFC-2 – 4 de enero de 2001).

8. LA FUNCIÓN DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS

321. Tal y como se describe en el primer capítulo del presente Informe, el sistema de nombres de dominio (DNS) experimenta una rápida evolución, a medida que se registran millones de nuevos nombres, en la actualidad hay 35 millones y las previsiones indican que se sobrepasarán los 75 millones en el año 2002,¹ se añaden nuevos dominios de nivel superior y se piensa en incorporar nuevos alfabetos. Con este contexto, en la petición mediante la que se solicitó a la OMPI que pusiera en marcha su Segundo Proceso se observaba que “al emprender este Proceso, sería provechoso que cualquier información recibida o recopilada en relación con soluciones técnicas para evitar conflictos entre los nombres de dominio se ponga a disposición de los miembros de la OMPI y de las entidades competentes en el ámbito de Internet.” En este capítulo se recopila el material recibido durante este proceso de consultas y se señalan sectores en los que es necesario tomar medidas, además de posibilidades para mejorar en el futuro la situación en cuanto a los conflictos en un DNS cambiante.

322. En diversos pasajes del presente Informe, se han efectuado sugerencias sobre las instancias adecuadas para la elaboración de nuevos instrumentos jurídicos o políticas de propiedad intelectual, si la comunidad internacional considerara oportuna la creación de nuevas políticas o legislación en esta esfera. Al igual que la promulgación de legislación nueva se lleva a cabo en el foro pertinente, la supervisión de las medidas técnicas y de las cuestiones relativas al funcionamiento cuentan con su instancia competente. La administración de la estabilidad operativa del DNS cae sin duda en el ámbito del Estatuto de la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN). Por ende, el análisis que sigue de la función de las medidas técnicas debe entenderse como una contribución, desde la perspectiva de la propiedad intelectual, a cuestiones que son responsabilidad de la ICANN.

EL SISTEMA DE BASES DE DATOS WHOIS

323. El sistema de bases de datos Whois contiene la información sobre los datos de registro de los titulares de nombres de dominio que los registradores están obligados a recopilar. Las

bases de datos Whois, de las que existe un número creciente en los gTLD y en los ccTLD por separado, contienen los datos que los titulares de nombres de dominio facilitan al celebrar el contrato por el que obtienen su registro. La información Whois, incluidos los datos de registro del titular y los contactos técnico y administrativo que éste haya facilitado, no es objeto de una comprobación rutinaria para garantizar que es completa y veraz, y se incluye automáticamente en la base de datos Whois que corresponda. Tampoco se llevan a cabo comprobaciones con la intención de asegurarse de que la información está actualizada. Cabe señalar que la mayoría de estas bases de datos están a disposición del público en línea y que cualquiera puede formular consultas en tiempo real.

324. Principalmente, es el público general quien hace uso de las bases de datos Whois con el fin de determinar la identidad de los titulares de los nombres de dominio, así como la de los contactos técnico y administrativo que albergan el sitio Web. Múltiples usuarios utilizan este mecanismo de búsqueda con diversos fines, incluidos quienes cuentan con derechos sobre un nombre y lo emplean para identificar y localizar a posibles infractores de tales derechos con tal de hacer valer los mismos, para que los consumidores identifiquen a quienes desarrollan sus actividades comerciales en línea, descubrir el origen de la propaganda no deseada que se recibe en el correo electrónico y facilitar a las autoridades judiciales la investigación de actividades ilegales, incluido el fraude al consumidor.² Tal y como estaba previsto, las bases de datos Whois proporcionan asimismo un recurso fundamental para los administradores de redes que tengan necesidad de corregir problemas en su entorno o averiguar quiénes han perpetrado actividades de pirateo o bombardeo publicitario. En el contexto de la solución de controversias, poder disponer de datos Whois es también esencial para asegurarse de que se notifique a los titulares del registro cualquier procedimiento jurídico o administrativo iniciado contra ellos en virtud de la Política Uniforme de Solución de Controversias, garantizando de este modo un proceso justo. De modo similar, los titulares de derechos que se amparen en disposiciones de “notificación y retirada” contenidas en determinadas leyes nacionales, como la Ley de Derecho de Autor para el Milenio Digital en los Estados Unidos de América, dependen de los recursos que les ofrece este sistema de búsqueda para emparejar los sitios que lesionen sus derechos con los proveedores de servicios relacionados con el propósito de notificar dicha infracción.³ En todas sus diferentes funciones, el mecanismo Whois desempeña un papel esencial en la prevención y solución de conflictos en el sistema de

nombres de dominio. En un momento en que la imposibilidad de escrutar Internet es motivo creciente de preocupación para los consumidores, usuarios y partidarios de este sistema, en un comentario se apunta que:

“La posibilidad de acceder públicamente a tales datos hace posible que exista la transparencia que tanto se necesita en el DNS y que quienes muestran sus actividades al público en Internet deban rendir cuentas. ... Esta transparencia y rendición de cuentas sirven tanto para remediar las conductas abusivas o ilegítimas en el DNS como para evitar desde un principio tales comportamientos.”⁴

325. También somos conscientes de que se podría acceder a las bases de datos Whois con fines deshonestos, con las consiguientes posibilidades de que se invada la intimidad de la persona, por lo que se debe reflexionar a conciencia sobre métodos para impedir conductas injuriosas y al mismo tiempo seguir manteniendo un sistema de búsqueda efectivo y accesible que puedan utilizar los usuarios con propósitos legítimos.

EL SISTEMA WHOIS DE BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

326. En el Informe Provisional se planteó el interrogante de saber si el sistema Whois, tal y como funciona en la actualidad, resulta adecuado para desempeñar la función de mecanismo de prevención de controversias, o si debería ampliarse de una de las siguientes tres maneras:

- i) con el fin de permitir búsquedas en las bases de datos Whois a través de cualquier nuevo gTLD abierto;
- ii) con el fin de permitir búsquedas a través de las bases de datos Whois de todos los registradores; y
- iii) con el fin de permitir búsquedas a través de las bases de datos Whois de todos los registradores que vayan más allá de la denominación exacta del nombre de dominio.

327. De todas las cuestiones de índole técnica en torno a las que se llamó a debatir, el tema del mecanismo de búsqueda Whois fue el que motivó comentarios más vehementes. La gran mayoría de quienes sometieron comentarios apoyaron con firmeza el fomentar la integridad

de la información Whois.⁵ Para los titulares de derechos de propiedad intelectual y para los consumidores, estas bases de datos resultan esenciales para proteger y evaluar el cumplimiento de los citados derechos, combatir la piratería en línea y facilitar el uso bajo licencia de materiales protegidos por el derecho de autor.⁶

328. La cuestión que nos ocupa viene de lejos, durante el Primer Proceso de la OMPI fue motivo de un acalorado debate y en la actualidad se centra en ella un estudio llevado a cabo por el Organismo de Apoyo en materia de Nombres de Dominio (DNSO).⁷ En el Informe del Primer Proceso de la OMPI se recomendó que los datos de contacto de todos los titulares de nombres de dominio en la totalidad de gTLD abiertos deberían estar a disposición del público en tiempo real.⁸ En dicho Informe, se recomendó que, al menos mientras no haya diferenciación entre los gTLD, resulta esencial que el público pueda disponer de los citados datos, lo cual refleja el principio establecido de acuerdo con el cual se pueden consultar libremente los datos de contacto de las entidades mercantiles que llevan a cabo sus actividades en la esfera comercial. Por otra parte, se recomendó que en el acuerdo de registro de un nombre de dominio se exigiera al solicitante facilitar datos de contacto precisos y fiables.⁹ Se hizo observar además que la naturaleza de este sistema de búsqueda tenía que ver con la coordinación técnica y, por lo tanto, no era competencia del Proceso de la OMPI, sino de la ICANN, que debe abordar esta cuestión mediante las relaciones que mantiene con Registros y registradores.¹⁰

329. En el Acuerdo de Acreditación de Registradores de la ICANN se exige a los registradores que hagan disponible al menos la siguiente información: el nombre de dominio, la dirección de protocolo de Internet del servidor principal y secundario, los nombres correspondientes de dichos servidores, la identidad del registrador en cuestión, las fechas de registro y expiración, el nombre y la dirección postal del titular del nombre de dominio, el nombre, la dirección postal, la dirección de correo electrónico, los números de teléfono y de fax de las personas con las que establecer un contacto técnico y administrativo.¹¹ Es necesario que esta información pueda consultarse por medio de métodos sencillos, lógicos y combinados, se actualice rápidamente, se presente en un formato coherente, y esté conectada al Registro o al sitio del registrador mediante puntos de contacto designados para recibir todas las demandas relativas a datos de contacto incorrectos.¹²

330. En los comentarios sometidos en el transcurso de los Procesos de la OMPI se ha reiterado continuamente la importancia de contar con información Whois fidedigna, precisa y actualizada.¹³ En el Informe del Primer Proceso se recomendó que los acuerdos de registro debían contener una disposición en virtud de la cual si el titular del nombre de dominio facilitara información imprecisa o poco fiable, o no actualizara dicha información, incurriría en un incumplimiento material del acuerdo de registro y la autoridad de registro podría cancelar el nombre, propuesta que ha recibido apoyo durante los Procesos de la OMPI.¹⁴ De hecho, en el Acuerdo de Acreditación de Registradores de la ICANN se estipula que el suministro deliberado de datos de contacto falsos o inexactos constituye un quebrantamiento sustancial del acuerdo de registro y es motivo de cancelación.¹⁵ La Declaración de Política sobre Acreditación de Registradores de la ICANN exige a los registradores acreditados que proporcionen acceso público en tiempo real, por ejemplo, mediante el servicio Whois, a los datos de contacto que el titular de un nombre de dominio está obligado a proporcionar, así como a mantener actualizada dicha información.¹⁶ Cabe observar que existen medios gracias a los cuales los registradores pueden comprobar la validez de los datos del sistema Whois, mediante muestras aleatorias y acciones emprendidas tras recibir notificaciones de terceros en relación con el descubrimiento de datos inexactos.

331. Se recomienda alentar a las autoridades de registro a que tomen medidas para garantizar que los datos Whois sean precisos, fidedignos, actualizados y que estén a disposición del público.

332. Se considera fundamental extender a todo nuevo gTLD la actual obligación de permitir el acceso público y gratuito al servicio Whois.¹⁷ En la mayoría de comentarios se apoyó firmemente un sistema de búsqueda exhaustiva de este tipo, en especial a raíz de la introducción de nuevos gTLD.¹⁸ El Grupo de Propiedad Intelectual (IPC) del Organismo de Apoyo en materia de Nombres de Dominio (DNSO) de la ICANN propuso los criterios que consideraba que deberían exigirse a los servicios Whois de los nuevos gTLD, así como los métodos mediante los que podrían consultarse estas informaciones.¹⁹ El IPC recomendó que

la información contenida en la base de datos se dispusiera de manera tal que se pudiera consultar por nombre de dominio, nombre o dirección postal del titular, nombres de contacto, identificador alfanumérico (*NIC handle*) y dirección de protocolo de Internet, y que se mantuviera actualizada y completa. Además, se declaró que no se deberían limitar arbitrariamente las consultas, ya sea su número o su forma (por ejemplo, la limitación a búsquedas que coincidan exactamente con los nombres de dominio).

333. Asimismo, se considera esencial que el sistema de datos Whois sea completo y permita búsquedas en todas las bases de datos que mantienen los registradores en todos los gTLD y, en la mayor medida posible, tal y como se explicará más adelante, en los ccTLD. Esta necesidad tiene su origen en el Sistema de Registro Compartido introducido por la ICANN a principios de 1999, que ha traído consigo la acreditación de numerosos registradores en los gTLD, a cada uno de los cuales se le exige que mantenga su propia base de datos Whois.²⁰ Se ha demostrado que el funcionamiento del sistema Whois compartido es menos funcional para los titulares de derechos y consumidores de propiedad intelectual. Resulta preocupante que no exista un sitio único en el que se puedan buscar de forma exhaustiva todos los datos Whois que recopilan los registradores y no sólo el nombre de dominio exacto. No obstante, cabe señalar que el servicio disponible en Uwhois.com permite buscar numerosos términos en un número considerable de gTLD y ccTLD, si no en todos.²¹

334. En uno de los comentarios sometidos durante el Segundo Proceso de la OMPI se indicó que, habida cuenta de la llegada de la competencia entre los registradores de gTLD y de la consiguiente descentralización de la responsabilidad de administrar los servicios Whois “el acceso público a los datos Whois sobre gTLD está más fragmentado y es menos coherente y sólido hoy en día que cuando se publicó el Informe Final del Primer Proceso de la OMPI.”²² Un proveedor de servicios de Internet manifestó su preocupación por el deterioro de la funcionalidad del servicio Whois, debido a factores comerciales y a intereses privados, que habían dado lugar a una pérdida de la cooperación y de la calidad de la información proporcionada por los distintos servicios de consulta Whois. Se observó que esto podía menoscabar la capacidad de los proveedores de servicios de Internet a la hora de prestar asistencia para evitar infracciones de derechos de propiedad intelectual y cooperar con los agentes de la ley respecto de otras cuestiones jurídicas.²³ En este contexto, el Acuerdo de

Acreditación de Registradores de la ICANN prevé la elaboración de una base de datos Whois centralizada para garantizar la posibilidad de efectuar búsquedas exhaustivas:

“El registrador se someterá a cualquier Política adoptada por la ICANN que exija a los registradores aplicar cooperativamente un mecanismo distribuido que permita que se lleven a cabo búsquedas Whois en forma de consulta a través de todos los registradores. Si el servicio Whois puesto en marcha por los registradores no permite acceder en un plazo de tiempo razonable y de manera sólida, fiable y cómoda a datos exactos y actualizados, el registrador se someterá a cualquier Política adoptada por la ICANN que exija a dicho registrador, en caso de que la ICANN determine de manera fundamentada que sea necesario (considerando la posibilidad de que se tomen medidas compensatorias por parte de registradores específicos), proporcionar datos de su base de datos para facilitar la elaboración de una base de datos Whois centralizada con el fin de permitir que se efectúen búsquedas exhaustivas en el sistema Whois de los registradores.”²⁴

335. Se recomienda garantizar la existencia de sistemas de búsqueda Whois completos, además de la elaboración de una base de datos Whois centralizada con la intención de hacer posible la utilización de tales sistemas de búsqueda para dar con datos de todos los registradores acreditados.

336. Asimismo, se propone que los sistemas Whois deberían permitir efectuar búsquedas exhaustivas en todas las bases de datos mantenidas por los registradores utilizando en las consultas otros términos a parte de la forma exacta del nombre de dominio. En la actualidad, un usuario no puede llevar a cabo una búsqueda completa partiendo por ejemplo del nombre del titular, con lo que se podría determinar si nos encontramos ante alguien con una tendencia a efectuar registros abusivos de mala fe. Las entidades o individuos que han presentado comentarios durante los Procesos de la OMPI han considerado que la capacidad de efectuar consultas a partir de datos Whois distintos al nombre de dominio es una característica funcional esencial y una herramienta fundamental para investigar y resolver casos de

ciberocupación, pirateo u otras violaciones de derechos. Cabe destacar que el aumento de las posibilidades de búsqueda es ya un requisito del Acuerdo de Acreditación de Registradores de la ICANN y debería garantizarse su cumplimiento²⁵ Además, no todos los sitios Whois que mantienen los registradores cuentan con bases de datos comparables. Por ejemplo, únicamente VeriSign Global Registry Services (Verisign GRS) permite a los usuarios efectuar búsquedas partiendo del nombre de dominio exacto, el titular de dicho nombre, el contacto, el identificador alfanumérico y la dirección de protocolo de Internet. Cabe además subrayar que VeriSign GRS ha destinado una parte de los 200 millones de dólares estadounidenses de su fondo de investigación y desarrollo para hacer frente a los desafíos técnicos ante los que enfrenta un “sistema Whois universal”.²⁶ También se señaló en los comentarios la necesidad de mejorar la vigilancia en las bases de datos Whois.²⁷ En el comentario que sometió durante el Segundo Proceso de la OMPI, la Asociación Internacional de Marcas (INTA) solicitó a la Organización que analizara y evaluara las posibilidades de mejorar la base de datos Whois y que elaborara un conjunto de prácticas óptimas destinado a quienes se encargan del funcionamiento de las mismas.²⁸

337. Se recomienda la elaboración de sistemas de búsqueda Whois completos y centralizados para permitir que se efectúen búsquedas en todas las bases de datos que mantienen los registradores, partiendo de otros criterios además de la forma exacta del nombre de dominio.

LOS SISTEMAS DE BÚSQUEDA WHOIS EN LOS ccTLD

338. La demanda de un sistema de búsqueda Whois robusto en el ámbito de los gTLD se deja sentir también en el de los ccTLD, donde los registros y, por ende, la atención que se le presta a este espacio, están aumentando. Cada administrador de ccTLD mantiene en la actualidad su propia base de datos y en cada uno de estos dominios correspondientes a

códigos de países es probable que haya numerosas bases de datos Whois relativas a dominios de nivel superior y administradas de forma separada. Para ahondar en la complejidad, actualmente es imposible consultar en numerosos ccTLD las bases de datos Whois, ya que sus administradores han bloqueado, o piensan bloquear, el acceso a sus servicios Whois.²⁹ En los comentarios se sugiere que se debería alentar a tales registradores a que adopten políticas destinadas a la recopilación, verificación y puesta a disposición del público de los datos de contacto de los titulares de nombres de dominio.³⁰

339. En las prácticas óptimas de la OMPI sobre prevención y solución de controversias en materia de propiedad intelectual relacionadas con los ccTLD se establecen las normas mínimas para la recopilación y puesta a disposición del público de los datos de contacto, muy en consonancia con los requisitos que se aplican en los gTLD pero sujetas a la legislación local relativa al derecho a la intimidad.³¹ Se formularon estas directrices en respuesta a la petición de los Estados miembros de crear un programa de cooperación para los administradores de ccTLD, destinado a ofrecerles asesoría sobre la forma de proteger los derechos de propiedad intelectual en sus dominios, en el que se incluye la prevención y solución de controversias. Tras un proceso público de consultas, se recomendó mediante las prácticas óptimas relacionadas con los ccTLD la inclusión de las siguientes cláusulas y condiciones en todo acuerdo de registro de nombre de dominio:

- Una declaración del titular en el sentido de que la información suministrada por el titular en el momento del registro inicial del nombre de dominio, en particular las informaciones necesarias para ponerse en contacto con el titular, es correcta y exacta, así como un acuerdo por el cual el titular actualizará dichas informaciones con el fin de garantizar que sigan siendo correctas y exactas durante el período en el que esté registrado el nombre de dominio.
- Una disposición que estipule que el suministro de informaciones inexactas o no fiables, o el no haber actualizado dichas informaciones, constituye un incumplimiento material del acuerdo de registro y da lugar a la cancelación del registro del nombre de dominio por parte del administrador del ccTLD.

- Un acuerdo del titular de poner a disposición del público, en tiempo real, todas las informaciones para ponerse en contacto con él mediante la base de datos Whois o un servicio parecido, a reserva de las disposiciones obligatorias en contrario relativas a las normas sobre confidencialidad aplicables.
- Un aviso claro de parte del administrador del ccTLD en que se indiquen los objetivos de la recopilación y puesta a disposición del público de las informaciones necesarias para ponerse en contacto con los titulares de registro.

Las prácticas óptimas de la OMPI relacionadas con los ccTLD recibieron apoyo en muchos de los comentarios presentados durante el Segundo Proceso, ya que se consideró que suponen un paso hacia delante concreto para garantizar que se dispone de datos precisos y actualizados en el ámbito de los ccTLD.³²

340. Se recomienda alentar a los administradores de ccTLD a que adopten políticas para la recopilación, verificación y puesta a disposición del público de los datos Whois mediante bases de datos en línea que, en la medida de lo posible, estén en concordancia con el sistema Whois en el ámbito de los gTLD.

LAS CONSECUENCIAS DE LA AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS WHOIS PARA EL DERECHO A LA INTIMIDAD

341. Al mismo tiempo que se aboga por contar con sistemas sólidos de búsqueda Whois, en la mayoría de comentarios se reconoce que al divulgar y poner a disposición los datos sobre el titular del registro se deben tomar en consideración las libertades personales y el derecho a la intimidad establecidos por las normas relativas a la protección de datos y la legislación aplicable.³³ En los comentarios sometidos en el transcurso del Primer Proceso de la OMPI

también se expresó la preocupación de que se fuera en contra de las libertades personales al poner a disposición del público de forma continuada los datos de contacto de los titulares de nombres de dominio.³⁴ Resulta evidente que debe encontrarse un equilibrio entre la necesidad de respetar los actuales requisitos contractuales que exigen a los propietarios de nombres de dominio que faciliten información con una cantidad de fines lícitos, y la de proteger el derecho a la intimidad de los particulares contra invasiones a su vida privada sin autorización. Tal y como se señala en un comentario, “ningún país ha promulgado una ley que convierta el derecho a la intimidad en lo relativo a los datos de contacto del titular del registro en un valor absoluto que prevalezca sobre otras consideraciones compensatorias como la existencia de consentimiento, las relaciones contractuales o el interés público.”³⁵

342. La propuesta de introducir un sistema Whois de búsqueda exhaustiva despertó serias preocupaciones en cuanto a la protección del derecho a la intimidad en numerosos comentarios procedentes de jurisdicciones distintas.³⁶ La *American Civil Liberties Union* (ACLU), por ejemplo, se opuso a la expansión de la funcionalidad de la base de datos Whois, así como a cualquier normalización del funcionamiento de la misma, puesto que según dicha organización constituía una amenaza al derecho a la intimidad de los usuarios.³⁷ La Comisión Europea expresó su preocupación por que un sistema de búsqueda exhaustiva convirtiera las bases de datos y los mecanismos de búsqueda de los registradores en herramientas para patrullar Internet, con lo cual se pondría en peligro el derecho del individuo a tener control sobre el uso que se da a sus datos personales, además de su libertad de expresión.³⁸ La Comisión declaró que, de conformidad con las normas relativas a la protección de los datos de la Unión Europea,³⁹ el derecho a la intimidad es un derecho fundamental y no se puede retirar por intereses relacionados con la protección de los consumidores o el cumplimiento de la ley. Por añadidura, se afirmó que se debe evaluar la divulgación de todo detalle personal teniendo en cuenta el propósito con el que se pretende que se divulgue, prohibir los usos secundarios y emplear filtros para limitar el acceso a las bases de datos, además de seguir restringiendo los criterios de búsqueda a la forma exacta del nombre de dominio. Se señaló además que la publicación de datos personales de registro sigue siendo motivo de demandas incoadas ante el Parlamento y la Comisión.

343. Se pueden aplicar numerosos mecanismos con el fin de reducir al mínimo el riesgo de que se lesione el derecho a la intimidad en el contexto de los sistemas de búsqueda de datos Whois. Entre ellos encontramos la utilización de filtros en el acceso a las bases de datos, limitar la posibilidad de efectuar consultas inversas a terceros con autorización,⁴⁰ permitir el uso de la dirección postal o de los detalles de terceras partes autorizadas como direcciones válidas y crear servicios Whois para abonados únicamente que mantengan los registradores mediante el pago de una cuota.⁴¹ Además, en algunos comentarios se está a favor de que tanto los gobiernos nacionales como las autoridades de registro puedan imponer penas civiles o penales a quienes utilicen ilícitamente la información Whois que tiene a su disposición el público.⁴² Cabe señalar que el Acuerdo de Acreditación de la ICANN prevé que un registrador podrá mostrar sus propios datos de contacto en lugar de los de un titular anónimo, siempre y cuando acepte responsabilizarse por cualquier daño que pudiera causar el uso abusivo del nombre o descubra con prontitud la identidad del verdadero titular cuando existan pruebas razonables de dicho daño. De este modo, los titulares de registro que actúan de buena fe pueden permanecer en el anonimato y quienes poseen derechos de propiedad intelectual son capaces de identificar a los titulares de nombres que lesionan tales derechos.

344. Se han establecido numerosos programas destinados a elaborar directrices y principios para la protección de datos en el entorno en línea.⁴³ Mediante el Informe del Primer Proceso de la OMPI, se recomendó que se deberían recopilar los datos de contacto de los titulares de nombres de dominio y hacerlos públicos sólo para determinados fines, que se debería notificar claramente a los titulares el propósito de la compilación de sus datos de contacto y obtener su consentimiento para ponerlos a disposición del público. Asimismo, se recomendó que los registradores adoptaran medidas razonables para impedir el uso predatorio de los datos que fuera más allá de los propósitos contenidos en el acuerdo de registro, como por ejemplo la extracción de una base de datos de información para ponerse en contacto con los titulares de nombres de dominio de contacto con fines publicitarios o de promoción de ventas. Por el presente documento, se repiten las recomendaciones que acabamos de citar.

345. Al mismo tiempo, se reconoce que la mayoría de los autores de comentarios sometidos por representantes de derechos de propiedad intelectual se oponen firmemente a imponer cualquier tipo de limitación sobre la disponibilidad de los datos y a filtrar el acceso a los

mismos con el fin de proteger la vida privada de los usuarios, arguyendo que los filtros impondrían una carga administrativa sobre las autoridades de registro sin que hubiera ningún beneficio real en la protección del derecho a la intimidad de las personas. Las preocupaciones relativas a las consecuencias del sistema Whois en la protección del derecho a la intimidad se han centrado en la posibilidad de la explotación abusiva de la información, incluso por parte de las autoridades de registro, cuyo cometido consiste en recopilar y gestionar dicha información. Al abordar esta cuestión, parece necesario efectuar una distinción entre las consecuencias que tienen las consultas individuales en el ámbito del derecho a la intimidad y el acceso al sistema Whois y los problemas relacionados con el acceso generalizado y la transferencia de datos masivos a compiladores y revendedores de información sobre registros.⁴⁴ Es necesario lograr un equilibrio entre el derecho a la intimidad de las personas, los derechos de los usuarios, la competencia comercial y los requisitos de gestión funcional del sistema de nombres de dominio. Se propone que se protejan la seguridad y la intimidad de los usuarios y que se informe claramente a los titulares de qué tipo de datos se compilan, los fines a los que se destinan y los usos que pueden hacerse de ellos. En cada caso, los usuarios deberían estar obligados a dar su consentimiento informado a la compilación, almacenamiento y uso de datos personales dentro de estas variables. En el ámbito de cada territorio nacional, se hallan distintas perspectivas culturales y se aplican diferentes normas jurídicas en virtud de la legislación pertinente en materia de protección de datos.⁴⁵ Cabe observar que la mayoría de las legislaciones nacionales destinadas a proteger el derecho a la intimidad no limita la puesta a disposición del público de los datos de contacto con arreglo a un acuerdo contractual o sobre la base de un interés público en pugna que resulte de mayor prioridad, como la protección del consumidor o el cumplimiento de la ley.⁴⁶

SERVICIOS DE DIRECTORIO Y PORTALES

346. A lo largo de los Procesos de la OMPI, quienes presentaron comentarios subrayaron la importancia de los mecanismos técnicos para prevenir y solucionar conflictos en el sistema de nombres de dominio (DNS).⁴⁷ La necesidad de tomar en consideración tales mecanismos proviene de que el nombre de dominio es una dirección técnica única, mientras que la exclusividad de las marcas se restringe a un territorio o a un tipo determinados de productos o

servicios.⁴⁸ La limitación del carácter exclusivo de las marcas trae consigo la posibilidad de que diferentes personas sean titulares de una marca similar o idéntica en distintas jurisdicciones del mundo y que la misma marca, o similar, pertenezca a personas distintas que la usan en relación con clases de productos dispares. Los nombres de dominio no se adaptan del mismo modo a esta coexistencia aunque sí pueden compartir una característica común, como contar con la misma palabra genérica, por ejemplo, “federal”, “united”, o “rajah.” Esta facultad de compartir una característica común puede ser motivo de confusión, especialmente a medida que aumenta el número de gTLD. Los directorios y servicios de listado permiten que numerosos nombres coexistan en Internet mediante su aparición en un portal o página de acceso, con lo que se ofrece al usuario un método apropiado para encontrar entre varios nombres de dominio similares el que está buscando. Un ejemplo de dicho servicio lo constituye *INternet One*, que oferta servicios de directorios para las compañías, marcas y nombres comerciales.⁴⁹

347. Los directorios y servicios de listado reciben un considerable respaldo, ya que se considera que son un método útil de reducir la tensión entre numerosos usuarios legítimos de un mismo signo.⁵⁰ En un comentario se sugirió que el Registro o un tercero neutral podrían ofrecer tales servicios, después que un usuario legítimo de un signo objetara que otro usuario legítimo registrara el mismo signo. Se sugirió que tales servicios de directorio serían adecuados cuando se trate de nombres que tal vez, por su naturaleza, no puedan ser utilizados de forma exclusiva por una sola entidad como, por ejemplo, las indicaciones geográficas, caso en el que podría ser la autoridad pública con competencia para administrar la región geográfica quien gestionara el directorio.⁵¹

348. En el Informe del Primer Proceso de la OMPI se consideró que estas medidas eran opcionales y que ofrecían a las partes interesadas una buena solución para resolver conflictos y al mismo tiempo se hizo observar la considerable resistencia mostrada en los comentarios respecto de la aplicación obligatoria de tales medidas. Por este motivo, se recomendó que se alentara la utilización de portales, páginas de acceso o medidas similares, pero no que dicho uso fuera obligatorio. En algunos comentarios presentados durante el Segundo Proceso de la OMPI se pudo observar la misma resistencia a cualquier tipo de medida obligatoria destinada

a tratar la cuestión de la coexistencia,⁵² mientras que quienes eligen valerse de estas medidas técnicas en desarrollo siguen viendo en ellas los mismos beneficios.

[Siguen los Anexos]

¹ Pueden consultarse las estadísticas de NetNames en <http://www.netnames.com>

² El Presidente de la Subcomisión de Tribunales, Internet y Propiedad Intelectual (Comisión de la Judicatura) de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América explicó las cuestiones relacionadas con el uso de las bases de datos Whois en una vista dedicada a las cuestiones de propiedad intelectual y del derecho a la intimidad relativas a las mismas de la siguiente manera: “Las políticas que controlan el acceso y la utilización de este tipo de información pueden traer consigo múltiples cuestiones, entre ellas las relacionadas con el derecho a la intimidad, la capacidad de garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, los derechos de padres y consumidores, el facilitar el cumplimiento de la ley en actividades con implicaciones para la seguridad pública, además de con importantes derechos recogidos en la Primera Enmienda.” (Véanse los procedimientos de la Subcomisión de Tribunales, Internet y Propiedad Intelectual (Comisión de la Judicatura), de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, Washington, D.C., 12 de julio de 2001 en <http://www.house.gov/judiciary/4.htm>). Véase asimismo la ponencia del Sr. Paul Hughes, asesor en política pública en Adobe Systems USA, sobre “Los datos de contacto del titular de un nombre de dominio”, pronunciada en la Conferencia de la OMPI sobre cuestiones de propiedad intelectual relativas a los ccTLD (20 de febrero de 2001) en <http://ecommerce.wipo.int/meetings/2001/ccTlds/presentations/hughes.pdf>.

³ Véase el testimonio de Stevan D. Mitchell, Vicepresidente, *Intellectual Property Policy, Interactive Digital Software Association*, ante la Subcomisión de Tribunales, Internet y Propiedad Intelectual (Comisión de la Judicatura), de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, Washington, D.C., 12 de julio de 2001 (en http://www.house.gov/judiciary/mitchell_071201.htm).

⁴ Véase el comentario de la *Motion Picture Association of America, Inc.* (MPAA) (RFC-3 – 6 de junio de 2001). Véase también el comentario del *United States Council for International Business* (USCIB) (RFC-2- 29 de diciembre de 2000).

⁵ Véanse el comentario de Australia, Comisión Australiana de la Competencia y Asuntos del Consumidor (ACCC) (RFC-3- 15 de junio de 2001), el comentario de Hungría, Oficina Húngara de Patentes (RFC-3 –13 de junio de 2001), el comentario del Reino Unido, Oficina de Patentes (RFC-3 – 1 de junio de 2001), el comentario de los Estados Unidos de América, Oficina de Patentes y Marcas (RFC-3 – 14 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA) (RFC-3 – 7 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI) (RFC-3 – 8 de junio de 2001), el comentario de la *Copyright Coalition on Domain Names* (CCDN) (RFC-3 – 7 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI) (RFC-3 – 18 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) (RFC-3 – 24 de mayo de 2001), el comentario de *Law and Technology Committee, Auckland District Law Society* (RFC-3 – 22 de junio de 2001), el comentario de la *Motion Picture Association of America, Inc.* (MPAA) (RFC-3 – 6 de junio de 2001). Véase también el comentario de Verizon (RFC-2 – 26 de diciembre de 2000).

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

- ⁶ La *Copyright Coalition on Domain Names* opinó que estos servicios son también importantes para facilitar el cumplimiento de la ley, para la protección de los consumidores, el control paterno y otras políticas sociales en el entorno en línea. Véase el comentario de la *Copyright Coalition on Domain Names* (CCDN) (RFC-2 – 28 de diciembre de 2000).
- ⁷ En el momento en el que se redactó el presente informe, el *Names Council Whois Committee* de la ICANN había recibido más de 1900 comentarios como parte del proceso de consultas que lleva a cabo sobre este asunto. Véase <http://www.icann.org/dns/whois-survey-en-10jun01.htm>.
- ⁸ Véase el Informe del Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, párrs. 74-81.
- ⁹ La OMPI recomendó que se exigiera a los solicitantes de nombres de dominio que proporcionen las siguientes informaciones: el nombre completo del solicitante; el domicilio postal del solicitante, incluido el nombre de la calle o el número de apartado postal, la ciudad, el estado o la provincia, el código postal y el país; la dirección de correo electrónico del solicitante; el número de teléfono del solicitante; el número de telefacsímil del solicitante, si lo hubiera; si el solicitante fuera una organización, asociación o empresa, el nombre de la persona (u oficina) autorizada, a los fines de establecer un contacto administrativo o jurídico. Véase el Informe del Primer Proceso de la OMPI, párr. 73.
- ¹⁰ Véase el Informe del Primer Proceso de la OMPI, párrs. 74 -81.
- ¹¹ Véase el Acuerdo de Acreditación de Registradores de la ICANN, Art. II.F.1).
- ¹² El Presidente de la Coalición Internacional Anticorrupción (IACC), Timothy P. Trainer, testificó ante la vista de la Subcomisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América sobre las cuestiones de propiedad intelectual y del derecho a la intimidad relacionadas con las bases de datos Whois, y alentó al Gobierno de los Estados Unidos a que instara a la ICANN a que “preste más atención a la aplicación y ejecución de las obligaciones contenidas en los acuerdos de acreditación de registradores y aumente los esfuerzos destinados a devolver el sistema Whois al menos al grado de disponibilidad de que gozaba el público antes de que apareciera la competencia entre registradores en 1999. Dado que el entorno WHOIS en los gTLD supone un modelo para estos servicios en otros espacios del sistema de nombres de dominio, al aumentar la atención sobre esta cuestión se puede mejorar la transparencia y el proceso de rendición de cuentas en la totalidad de Internet.” (Testimonio ante la Subcomisión de Tribunales, Internet y Propiedad Intelectual de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, Washington, D.C., 12 de julio de 2001, en la vista sobre las cuestiones de propiedad intelectual y del derecho a la intimidad relacionadas con las bases de datos Whois en http://www.house.gov/judiciary/trainer_071201.htm).
- ¹³ Véase, por ejemplo, el comentario de Hungría, Oficina Húngara de Patentes (RFC-3 – 13 de junio de 2001).
- ¹⁴ Véase el Informe del Primer Proceso de la OMPI, párrs. 117-119.
- ¹⁵ Véase la Declaración de Política sobre Acreditación de Registradores de la ICANN, Art. II.J.7)a) (aprobada el 4 de noviembre de 1999) en <http://www.icann.org/nsi/icann-raa-04nov99.htm>.
- ¹⁶ Véase la Declaración de Política sobre Acreditación de Registradores, Art II.F (aprobada el 4 de noviembre de 1999) en <http://www.icann.org/nsi/icann-raa-04nov99.htm>.
- ¹⁷ Véase el comentario de la *Copyright Coalition on Domain Names* (CCDN) (RFC-2 – 28 de diciembre de 2000). En la política de la ICANN para conceder la administración de los nuevos gTLD se interroga: “¿Cuenta la propuesta con un servicio Whois adecuado mediante el que se logre un equilibrio entre la divulgación de información relativa a los registros de nombres de dominios de forma apropiada y la posibilidad de contar con mecanismos para preservar la intimidad?” Véase los Criterios de la ICANN para la evaluación de propuestas de

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

- nuevos TLD, 15 de agosto de 2000, párr.8.d) en <http://www.icann.org/tlds/tld-criteria-15aug00.htm>.
- ¹⁸ Véanse el comentario de Hungría, Oficina Húngara de Patentes (RFC-3 – 13 de junio de 2001), el comentario de los Estados Unidos de América, *U.S. Small Business Administration* (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA) (RFC-3 – 7 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI) (RFC-3 – 8 de junio de 2001), el comentario de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) (RFC-3 – 24 de mayo de 2001), el comentario de la *Motion Picture Association of America, Inc.* (MPAA) (RFC-3 – 6 de junio de 2001).
- ¹⁹ Véase “La protección de la propiedad intelectual en los nuevos TLD”, Grupo de Propiedad Intelectual (IPC) del DNSO, 24 de agosto de 2000, en http://ipc.songbird.com/New_TLD_Safeguards.htm.
- ²⁰ La lista de registradores acreditados se actualiza regularmente y puede consultarse en <http://www.icann.org/registrars/accredited-list.html>
- ²¹ Véase <http://www.uwhois.com>.
- ²² Véase el comentario de la *Copyright Coalition on Domain Names* (CCDN) (RFC-2 – 28 de diciembre de 2000).
- ²³ Véase el comentario de la *Commercial Internet eXchange Association* (CIX) (RFC-2 – 29 de diciembre de 2000), en el que se declara que la “CIX insta a que se preste especial atención a las fisuras que han aparecido en los servicios de búsqueda de datos WHOIS y a que se dé prioridad a restaurar la integridad de los mismos.”
- ²⁴ Véase el Acuerdo de Acreditación de Registradores de la ICANN, aprobado el 4 de noviembre de 1999, (Artículo II.F.4) en <http://www.icann.org/nsi/icann-raa-04nov99.htm#IIF>.
- ²⁵ Véase el comentario de la *Copyright Coalition on Domain Names* (CCDN)(RFC-2 – 28 de diciembre de 2000).
- ²⁶ Véase el comentario de la *Copyright Coalition on Domain Names* (CCDN) (RFC-3 – 8 de junio de 2001).
- ²⁷ Véase el comentario de la Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI) (RFC-3 – 8 de junio de 2001).
- ²⁸ “La INTA ha abogado activamente en la ICANN, Europa y el Congreso de los Estados Unidos, por la necesidad de disponer libre y gratuitamente de una base de datos Whois que permita búsquedas exhaustivas y que funcione a través de diversas plataformas a pesar del número creciente de autoridades de registro que introducen datos en tales bases. Durante los últimos años, la comunidad de titulares de marcas ha tenido que hacer frente a numerosos problemas al tratar de acceder a la información y de obtener información precisa mediante la base de datos Whois.” Véase el comentario de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) (RFC-1 – 11 de septiembre de 2000).
- ²⁹ Véase el comentario del *United States Council for International Business* (USCIB) (RFC-2 – 29 de diciembre de 2000). Véase, en general, “Cuestiones relativas al sistema WHOIS” Grupo de Propiedad Intelectual (IPC) del DNSO, 3 de marzo de 2000 – documento preparado para la reunión celebrada por la ICANN en El Cairo, Egipto - en http://ipc.songbird.com/whois_paper.html.
- ³⁰ Véase el comentario de la Asociación Brasileña de la Propiedad Intelectual (ABPI) (RFC-3 – 8 de junio de 2001). Véase además el comentario de la *Copyright Coalition on Domain Names* (CCDN) (RFC-2 – 28 de diciembre de 2000).
- ³¹ La primera versión de las Prácticas óptimas de la OMPI en materia de ccTLD se publicó el 20 de junio de 2001 en <http://ecommerce.wipo.int/domains/cctlds/bestpractices/bestpractices.html>.

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

- ³² Véanse el comentario de los Estados Unidos de América, Oficina de Patentes y Marcas (RFC-3 – 14 de junio de 2001), el comentario de la *Copyright Coalition on Domain Names* (CCDN) (RFC-3 – 7 de junio de 2001), el comentario de la *Motion Picture Association of America, Inc.* (MPAA) (RFC-3 – 6 de junio de 2001).
- ³³ Véanse el comentario del Reino Unido, Oficina de Patentes (RFC-3 – 1 de junio de 2001), el comentario de la Comisión Europea (RFC-3 – 25 de junio de 2001), el comentario de *Law and Technology Committee, Auckland District Law Society* (RFC-3 – 22 de junio de 2001), el comentario de Nominet UK (RFC-3 – 14 de junio de 2001).
- ³⁴ Véase el Informe del Primer Proceso de la OMPI, párrs. 87-90.
- ³⁵ Véanse el comentario de la *Copyright Coalition on Domain Names* (CCDN) (RFC-3 – 7 de junio de 2001). Véanse asimismo el comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA) (RFC-3 – 7 de junio de 2001), el comentario de la *Motion Picture Association of America, Inc.* (MPAA) (RFC-3 – 6 de junio de 2001).
- ³⁶ Para obtener información general sobre la situación a escala nacional e internacional de la legislación y los principios sobre protección del derecho a la intimidad y de datos, véase <http://www.privacyexchange.org/>.
- ³⁷ La ACLU observó además que la recopilación y la puesta a disposición de cualquiera de los datos personales de los titulares de nombres podrían suprimir la libertad de expresión al acabar con el anonimato, además de hacer que los usuarios se vean expuestos a recibir correo publicitario sin solicitarlo. Véase el comentario de la *American Civil Liberties Union* (ACLU) (RFC-2 – 29 de diciembre de 2000).
- ³⁸ Véase el comentario de la Comisión Europea (RFC-3 – 25 de junio de 2001). Véase además el Grupo Internacional de Trabajo sobre protección de datos en las telecomunicaciones, Posición Común adoptada en mayo de 2000, en <http://www.datenschutz-berlin.de>.
- ³⁹ Entre las directivas del Parlamento Europeo que abordan cuestiones relativas al derecho a la intimidad y a la protección de datos encontramos: la Directiva 97/66/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones; la Directiva 97/7/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia; La Directiva 95/46/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
- ⁴⁰ Véase el comentario de Nominet UK (RFC-3 – 14 de junio de 2001).
- ⁴¹ Véanse el comentario de los Estados Unidos de América, *U.S. Small Business Administration* (RFC-3 – 15 de junio de 2001), el comentario del Reino Unido, Oficina de Patentes (RFC-3 – 1 de junio de 2001), el comentario de *Law and Technology Committee, Auckland District Law Society* (RFC-3 – 22 de junio de 2001), el comentario de Nominet UK (RFC-3 – 14 de junio de 2001).
- ⁴² Véase el comentario de la Asociación Internacional de Marcas (INTA) (RFC-3 – 24 de mayo de 2001).
- ⁴³ Véanse algunas de tales actividades en “*Online and Internet Principles, Guidelines and Statements*” en <http://www.privacyexchange.org/>.
- ⁴⁴ Véase el comentario de la *Copyright Coalition on Domain Names* (CCDN) (RFC-3 – 7 de junio de 2001).
- ⁴⁵ Para consultar una recopilación de leyes nacionales sobre el derecho a la intimidad, véanse las bibliotecas jurídicas “omnibus” (general) y “sectorial” de PrivacyExchange en <http://www.privacyexchange.org/>.

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

⁴⁶ Véase “Cuestiones relativas al sistema WHOIS” Grupo de Propiedad Intelectual del DNSO, 3 de marzo de 2000 – documento preparado para la reunión de la ICANN celebrada en El Cairo, Egipto - en http://ipc.songbird.com/whois_paper.html.

⁴⁷ Véase, por ejemplo, el comentario de Hungría, Oficina Húngara de Patentes (RFC-3 – 13 de junio de 2001), el comentario de Suiza, Instituto Federal Suizo de la Propiedad Intelectual (RFC-1 – 15 de setiembre de 2000).

⁴⁸ La situación es distinta para las marcas famosas y notoriamente conocidas; véase el Capítulo 4 del Informe del Primer Proceso de la OMPI.

⁴⁹ Véase <http://www.io.io>.

⁵⁰ Véanse, por ejemplo, el comentario de Hungría, Oficina Húngara de Patentes (RFC-3 – 13 de junio de 2001), el comentario de Susan Isiko (RFC-1 – 15 de setiembre de 2000). Véanse asimismo los comentarios de Vinton Cerf en el sentido de que “es posible que resulte fundamental contar con un servicio de índices y directorios para separar las marcas comerciales e Internet” en J. Nurton y R. Cunningham “Can technology tame the net? Profile: Vinton Cerf, MCI Worldcom”, *International Internet Law Review*, julio-agosto de 2000, en 14.

⁵¹ Véase el comentario de Suiza, Instituto Federal Suizo de la Propiedad Intelectual (RFC-2 – 12 de diciembre de 2000).

⁵² Véase el comentario de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI) (RFC-3 – 18 de junio de 2001).