

OMPI



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

WO/GA/34/6

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 3 de agosto de 2007

S

ASAMBLEA GENERAL DE LA OMPI

Trigésimo cuarto período de sesiones (18º ordinario)
Ginebra, 24 de septiembre a 3 de octubre de 2007

ASUNTOS RELATIVOS A LOS NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET

Documento preparado por la Secretaría

1. El Sistema de Nombres de Dominio de Internet (DNS) plantea varios desafíos relativos a la protección de la propiedad intelectual que, debido al carácter mundial de Internet, requieren la adopción de un enfoque internacional. Desde 1998, la OMPI hace frente a estos desafíos ideando soluciones específicas, principalmente en el marco del Primer¹ y Segundo² Procesos de la OMPI relativos a los Nombres de Dominio de Internet. En particular, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el Centro) pone a disposición de los propietarios de marcas un mecanismo internacional eficaz contra el registro y la utilización de mala fe de nombres de dominio que vulneran los derechos que les confieren sus marcas.

2. En el presente documento se ofrece una reseña actualizada de las actividades de la OMPI relacionadas con los nombres de dominio, incluida la situación en que se encuentran las recomendaciones formuladas por los Estados miembros de la OMPI en el marco del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet. Las actividades de la OMPI de solución de controversias en materia de nombres de dominio se inscriben en el marco de varios acontecimientos que han tenido lugar en el DNS y que pueden exigir la toma de nuevas medidas por parte de la OMPI para proteger los identificadores, en particular las marcas, en Internet. Estas novedades también se examinan en el presente documento.

Nombres de dominio y marcas

Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio

3. El Centro administra los procedimientos de solución de controversias con arreglo a la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (Política Uniforme), adoptada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) a partir de las recomendaciones formuladas por la OMPI en el Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet. La Política Uniforme se limita a resolver casos de registro y uso abusivos y de mala fe de nombres de dominio, y no impide que cualquiera de las partes someta la controversia a un tribunal competente. Sin embargo, la Política Uniforme goza de la aprobación de los titulares de marcas, y son pocos los casos resueltos en el marco de la Política Uniforme que también han sido sometidos a la decisión de un tribunal nacional³.

4. Desde diciembre de 1999, el Centro ha administrado más de 11.000 procedimientos que abarcan más de 29.500 nombres de dominio. En 2006, el Centro ha experimentado un aumento del 25% con respecto al año anterior, administrando un total de 1.823 procedimientos correspondientes a nombres de dominio registrados en los dominios genéricos de nivel superior (gTLD) y los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países (ccTLD). Esto constituye el mayor número de demandas tramitadas por la OMPI en

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

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

³ Véase la selección de causas judiciales relacionadas con la Política Uniforme en <http://www.wipo.int/amc/es/domains/challenged>.

virtud de la Política Uniforme desde el año 2000, que fue el primer período anual en que estuvo en vigor la Política Uniforme. En 2007 ha seguido aumentando el volumen de demandas administradas por la OMPI.

5. Los procedimientos administrados en virtud de la Política Uniforme de la OMPI han interesado a partes de 143 países y se han realizado en 13 idiomas distintos, a saber: español, alemán, chino, coreano, danés, francés, inglés, italiano, japonés, neerlandés, noruego, portugués y ruso, según el idioma del acuerdo de registro correspondiente al nombre de dominio en cuestión. En la Lista de expertos en nombres de dominio de la OMPI que dictaminan en los casos sometidos a la Política Uniforme figuran 400 expertos en marcas de 55 países de todos los continentes⁴.

6. La OMPI ha puesto gran empeño en garantizar que los procedimientos de la Política Uniforme sean justos y transparentes, creando, entre otros mecanismos, un índice jurídico que da a las partes y a los expertos la posibilidad de consultar en línea todas las resoluciones de los expertos de la OMPI⁵ adoptadas en el marco de la Política Uniforme y ordenadas por categorías, y una sinopsis de las opiniones de los Grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme⁶. Estas herramientas de Internet fomentan la coherencia y los fundamentos en que se basan las resoluciones dictadas en virtud de la Política Uniforme y ayudan a las partes a evaluar sus posibilidades en los procedimientos administrados con arreglo a esa política. Este año la OMPI ha introducido un mecanismo de búsqueda ampliada en relación con su servicio de solución de controversias en materia de nombres de dominio⁷, que abarca 32 categorías, como las de “esferas de actividad del demandante”, “demandados”, “caracteres del nombre de dominio” y “las 25 resoluciones más citadas en las demandas”.

7. Además, el Centro organiza periódicamente talleres de solución de controversias en materia de nombres de dominio para las partes interesadas⁸ y reuniones de sus expertos en nombres de dominio.

Dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países

8. Si bien la aplicación obligatoria de la Política Uniforme se limita a los nombres de dominio registrados en los gTLD, como .biz, .com, .info, .net y .org, el Centro también presta asistencia a muchos registros de ccTLD a la hora de establecer condiciones de registro y procedimientos de solución de controversias que respondan a los criterios internacionales de protección de la propiedad intelectual. En su mayoría, esos procedimientos se inspiran en la Política Uniforme, aunque tienen en cuenta las circunstancias y necesidades particulares de cada uno de los ccTLD. Hasta junio de 2007, el Centro ha prestado servicios de solución de controversias en materia de nombres de dominio a 48 registros de ccTLD y mantiene

⁴ Véase la Lista de expertos en nombres de dominio de la OMPI en <http://www.wipo.int/amc/es/domains/panel/panelists.html>.

⁵ El índice puede consultarse en el sitio Web del Centro, en <http://www.wipo.int/cgi-bin/domains/search/legalindex?lang=es>.

⁶ La sinopsis puede consultarse en el sitio Web del Centro, en <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview>.

⁷ La página de inicio de este nuevo mecanismo figura en <http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics>.

⁸ Véase la lista de reuniones organizadas por el Centro en <http://www.wipo.int/amc/en/events>.

consultas con otros⁹. El Centro tiene previsto que siga aumentando proporcionalmente ese tipo de demandas en los ccTLD.

Nuevos dominios genéricos de nivel superior

9. El Centro también se ha empeñado en perfeccionar la protección de los derechos que confieren las marcas durante la creación de nuevos gTLD. Especialmente en los casos en que se utiliza un procedimiento aleatorio para la asignación de nombres de dominio en esos gTLD, la creación de nuevos dominios plantea serios problemas a los propietarios de marcas que se preocupan por proteger sus identificadores contra el registro abusivo por terceros. Para resolver esos problemas, en un informe presentado a la ICANN en 2005¹⁰ el Centro ha recomendado establecer un mecanismo preventivo de protección de la P.I. que se aplicará durante la introducción de cualquier nuevo gTLD. Ese mecanismo preventivo es un complemento de las medidas de subsanación que prevé la Política Uniforme.

10. Además de la labor normativa en relación con los nuevos gTLD, el Centro administra igualmente las demandas presentadas en virtud de las políticas de las entidades registradoras. En el pasado, esta labor ha afectado en particular a unas 15.000 demandas administradas en virtud de la Política de Oposición de los Titulares de Marcas en el período inicial de solicitud de registros de un nombre de dominio del dominio .biz y la Política de Impugnación del dominio .info¹¹.

11. Más recientemente, entre agosto de 2006 y marzo de 2007, el Centro administró los mecanismos de protección de marcas previos al registro en relación con el nuevo gTLD “.mobi”, que fue puesto en marcha en mayo de 2006 por su registrador, Mobile Top Level Domain Ltd. (mTLD)¹². Además de la Política Uniforme que se aplica a todos los gTLD, MTLTD adoptó dos procedimientos específicos creados y administrados por el Centro. El primer procedimiento especial aplicable a .mobi consistía en el Reglamento de solicitud de registro de nombres de dominio reservados para propietarios de marcas .MOBI. Este mecanismo permitía a los propietarios de marcas solicitar el registro de los denominados nombres de dominio reservados, cuyo valor genérico había hecho que el registrador los reservara para otorgarlos en subasta u otra asignación comercial. Durante el período de solicitud de registro de nombres reservados, que transcurrió del 15 de septiembre al 13 de octubre de 2006, el Centro recibió 105 solicitudes de registro, respecto de las cuales los expertos de la OMPI dictaron resoluciones antes de marzo de 2007 con arreglo a condiciones especiales relativas al registro y uso de las marcas correspondientes.

12. El segundo procedimiento especial aplicable a .mobi consistía en la Política de impugnación de los registros efectuados en el período inicial, que permitía a las partes interesadas impugnar los nombres registrados inadecuadamente en el dominio .mobi durante

⁹ La lista completa de ccTLD para los cuales se ha elegido al Centro como proveedor de servicios de solución de controversias puede consultarse en <http://www.wipo.int/amc/es/domains/cctld>.

¹⁰ El Informe se titula *New Generic Top-Level Domains: Intellectual Property Considerations*, y está disponible en <http://www.wipo.int/amc/en/domains/reports/newgtld-ip>.

¹¹ Los informes del Centro sobre su experiencia en la aplicación de esas políticas pueden consultarse en <http://www.wipo.int/amc/es/domains/reports/biz-stop> y en <http://www.wipo.int/amc/es/domains/reports/info-sunrise>.

¹² La información sobre actividades del Centro relativa al dominio .mobi puede consultarse en <http://www.wipo.int/amc/en/domains/gtld/mobi>.

el período especial de registro reservado para los propietarios de marcas. Durante el período de impugnación de registros, que duró del 28 de agosto al 15 de diciembre de 2006, el Centro recibió 18 impugnaciones, cinco de las cuales fueron tramitadas antes de marzo de 2007.

13. A fin de salvaguardar la observancia de los principios generales de la protección de la propiedad intelectual, la OMPI se halla continuamente en contacto con los registradores de otros posibles nuevos gTLD para poder suministrar asistencia a la hora de elaborar políticas y servicios de solución de controversias previo pago de una tasa.

Nombres de dominio y otros identificadores

14. En el Primer Proceso de la OMPI Relativo a los Nombres de Dominio de Internet se abordó la relación existente entre los nombres de dominio y las marcas. En el Segundo Proceso de la OMPI Relativo a los Nombres de Dominio de Internet se examinó la relación existente entre los nombres de dominio y otros cinco tipos de identificadores que no habían sido examinados, a saber, las denominaciones comunes internacionales (DCI) para sustancias farmacéuticas, los nombres y siglas de organizaciones internacionales intergubernamentales (OII), los nombres de personas, los identificadores geográficos y los nombres comerciales.

Recomendaciones formuladas por los Estados Miembros de la OMPI

15. El Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet¹³ fue examinado en dos sesiones especiales del Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), celebradas en 2001 y 2002, en las que se formularon recomendaciones a la Asamblea General de la OMPI¹⁴. En su período de sesiones celebrado del 23 de septiembre al 1 de octubre de 2002, la Asamblea General de la OMPI recomendó modificar la Política Uniforme para conceder protección a los nombres de países y a los nombres y siglas de OII. No se formuló esa recomendación con respecto a otros identificadores. El SCT completó esas recomendaciones en su novena sesión, celebrada en noviembre de 2002¹⁵. La Secretaría de la OMPI transmitió esas recomendaciones a la ICANN en febrero de 2003¹⁶.

Novedades en la ICANN

16. Tras el examen realizado por los órganos consultivos y las organizaciones de apoyo de la ICANN, entre ellos, el Comité Consultivo Gubernamental, que expresó su respaldo unánime a las recomendaciones de la OMPI, la Junta de Directores de la ICANN decidió, en junio de 2003, formar un grupo de trabajo “con el objetivo de analizar los aspectos prácticos y técnicos de la aplicación de las recomendaciones de la OMPI y, en particular, sus repercusiones en la Política Uniforme”. En julio de 2004, este grupo de trabajo¹⁷ presentó un

¹³ Véase la nota de pie de página N.º 2 del presente documento.

¹⁴ Todos los documentos de trabajo de las sesiones especiales del SCT pueden consultarse en <http://arbiter.wipo.int/processes/process2/index-es.html>.

¹⁵ Documento SCT/9/8, párrafos 6 a 11. La misma decisión figura en el documento SCT/9/9, párrafo 149.

¹⁶ <http://www.wipo.int/amc/es/docs/wipo.doc>.

¹⁷ <http://www.icann.org/announcements/announcement-06oct03.htm>.

informe final¹⁸ a la Junta de Directores de la ICANN, aunque sin llegar a formular recomendaciones consensuadas.

17. En julio de 2004, la Junta de Directores de la ICANN solicitó al Presidente de la ICANN que analizara el informe y presentara su análisis a la Junta para que ésta pudiera tomar una decisión al respecto en la reunión que se celebraría en diciembre de 2004¹⁹. En este contexto, la ICANN solicitó a la Secretaría de la OMPI la presentación de una nota informativa informal sobre las recomendaciones de la OMPI antes mencionadas. En esa nota informativa se resumen los principales argumentos que dieron origen a las recomendaciones de la OMPI y, como anexo, se presenta un borrador de las modificaciones que sería necesario introducir en la Política Uniforme y en su Reglamento para aplicar las recomendaciones²⁰.

18. El 23 de marzo de 2005, los Asesores Jurídicos de las Naciones Unidas se dirigieron por carta a la ICANN confirmando su apoyo a las recomendaciones de la OMPI relativas a la protección de los nombres y siglas de OII²¹. En noviembre de 2005, la Secretaría envió una carta a la ICANN preguntando una vez más en qué situación se hallaban las recomendaciones de la OMPI.

19. En diciembre de 2005, el Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN, sugirió que el Grupo de Propiedad Intelectual (IPC) de la ICANN volviera a examinar las recomendaciones de la OMPI. El IPC abordó esta cuestión en un documento de posición sobre la creación de nuevos gTLD²². La parte correspondiente de la declaración del IPC dice lo siguiente:

“Tras el examen de las recomendaciones de la OMPI y de los antecedentes, incluido el informe del grupo de trabajo presidencial de la ICANN, el IPC opina que es posible llegar a una solución de consenso en las controversias relativas a nombres de las OII, pero no en las controversias sobre nombres de países. En resumen, coincidiendo con los propios comentarios de la OMPI, el IPC considera que es insuficiente el derecho internacional en el que se basa el procedimiento de solución de controversias sobre nombres de países. El IPC cree que no ha llegado el momento para que la ICANN examine la cuestión de la condición jurídica de los nombres de países, y que es necesario seguir debatiendo y alcanzar el consenso en el marco de los gobiernos y los acuerdos internacionales correspondientes. El IPC recomienda que la ICANN se esfuerce en seguir impulsando una política de solución de controversias de las OII que sea nueva y aceptada por la comunidad, y que remita de nuevo a los gobiernos y otras partes apropiadas la cuestión de los nombres de países para que la sigan debatiendo”.

¹⁸ Ese informe está publicado en <http://www.icann.org/committees/JWGW2/final-report>.

¹⁹ <http://www.icann.org/minutes/kl-resolutions-23jul04.htm>.

²⁰ La nota informativa ha sido publicada en el sitio Web de la ICANN, en <http://www.icann.org/committees/JWGW2>.

²¹ La carta se ha publicado en el sitio Web del Centro, en <http://arbiter.wipo.int/processes/process2/letter.pdf>.

²² *Comments of the Intellectual Property Constituency, Terms of Reference for New gTLDs*, 31 de enero de 2006, publicado en el sitio Web de la ICANN, en <http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/ipc-01feb06.pdf>

20. En una carta de fecha 13 de marzo de 2006²³, el Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN informó a la Secretaría de que no había sido posible alcanzar el consenso de los diversos miembros de la ICANN. Dado que, en virtud de su Reglamento, la ICANN se basa en sus “procedimientos de búsqueda del consenso total” al adoptar nuevas políticas o modificar las existentes, el Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN expresó sus dudas acerca de si volver a iniciar ese procedimiento de búsqueda de consenso permitirá avanzar las recomendaciones de la OMPI en su conjunto. En lo que atañe al documento de posición del IPC, en la carta se indicaba, sin embargo, que era posible avanzar en la protección de los nombres y siglas de las OII que tengan una base reconocida en el Derecho internacional.

21. A la luz de la declaración del Presidente y Director Ejecutivo de la ICANN, actualmente parece improbable que la ICANN logre avanzar en la aplicación de la parte de las recomendaciones de la OMPI relativa a la protección de los nombres de países. En cuanto a las recomendaciones de la OMPI sobre nombres y siglas de OII, su aplicación fue estudiada recientemente por el grupo de trabajo del órgano pertinente encargado de formular políticas de la ICANN, el Organismo de Apoyo en materia de Nombres Genéricos (GNSO)²⁴:

“El Consejo del GNSO debe solicitar al personal de la ICANN que elabore un informe para seguir estudiando las consecuencias que conlleva introducir un procedimiento independiente de solución de controversias destinado específicamente a las controversias que guarden relación con los nombres y siglas de OII. Teniendo en cuenta ese informe, el Consejo del GNSO podrá estudiar la posibilidad de iniciar un proceso de elaboración de políticas sobre el tema”.

22. A petición del Consejo del GNSO, el 15 de junio de 2007 el personal de la ICANN presentó un Informe sobre la administración de controversias relativas a los nombres y siglas de OII²⁵, recomendando lo siguiente:

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

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

el personal recomienda que se establezca un procedimiento independiente de solución de controversias para los nombres y siglas de OII en calidad de nombres de dominio en el segundo o tercer nivel de los nuevos gTLD y que se establezca un marco para tramitar las objeciones o impugnaciones relativas a nombres y siglas de OII en la nueva

²³ Una carta similar se envió al Presidente del Comité Consultivo Gubernamental (GAC), Sr. Sharil Tarmizi y se publicó en el sitio Web de la ICANN, en <http://www.icann.org/correspondence/twomey-to-tarmizi-13mar06.pdf>.

²⁴ *Recommendation to the GNSO Council Regarding Policy Work on Protection of IGO Names and Abbreviations in line with WIPO 2*, del IPC, publicada en el sitio Web de la ICANN, en <http://gnso.icann.org/mailling-lists/archives/council/msg03368.html>.

²⁵ El *GNSO Issues Report on Dispute Handling for IGO Names and Abbreviations* fue publicado en el sitio Web de la ICANN, en <http://gnso.icann.org/issues/igo-names/issues-report-igo-drp-15jun07.pdf>.

ronda de solicitudes de nuevos gTLD. El personal opina que esta medida será más eficaz que iniciar un proceso de elaboración de políticas en este momento;

una vez que haya sido elaborado el procedimiento de solución de controversias, el personal recomienda que el Consejo del GNSO estudie la posibilidad de iniciar un proceso de elaboración de políticas para investigar la manera de aplicarlo a los gTLD existentes;

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

también conviene que el Consejo del GNSO amplíe la labor del Grupo de Trabajo sobre la protección de los derechos de terceros para elaborar un procedimiento de solución de controversias para los nombres y siglas de OII”.

23. En la reunión de la ICANN que tuvo lugar en San Juan de Puerto Rico (Estados Unidos de América) del 25 al 29 de junio del 2007, el Consejo de la GNSO aceptó la recomendación del personal de la ICANN de no iniciar un proceso de elaboración de políticas y le pidió que siga con la labor propuesta en el informe, para dar cuenta de ella al Consejo en un plazo de tres meses. El Consejo del GNSO decidió reconsiderar la posibilidad de iniciar un proceso de elaboración de políticas en ese momento. La Secretaría de la OMPI seguirá atentamente las novedades de la ICANN y contribuirá a ese proceso cuando sea posible.

Novedades en el sistema de nombres de dominio

24. El DNS ha experimentado importantes novedades que crean mayores oportunidades de registro masivo de nombres de dominio y por lo tanto plantean mayores desafíos a los titulares de derechos de propiedad intelectual, especialmente a los propietarios de marcas, para supervisar y hacer valer sus derechos. Entre esas novedades figuran el uso de los servicios de registro privado de *Whois*, el aumento del número de empresas que se dedican a la compraventa de nombres de dominio y del volumen de sus actividades, el uso de programas informáticos para registrar automáticamente nombres de dominio cuyo registro haya caducado y su estacionamiento temporal en portales de pago por clic, la posibilidad de registrar nombres gratuitamente por un período de prueba de cinco días, el aumento del número de registradores acreditados por la ICANN y el establecimiento de nuevos gTLD. Anteriormente, los nombres de dominio servían fundamentalmente como identificadores de empresas y otros usuarios de Internet, pero en la actualidad muchos de ellos constituyen meras mercancías con fines especulativos. Mientras que tradicionalmente el uso abusivo de nombres de dominio afectaba al registro de esos nombres por particulares que trataban de vender el nombre de dominio ocupado ilegalmente, actualmente cada vez son más los revendedores de dominios que obtienen ingresos del registro automatizado a gran escala de nombres de dominio correspondientes a identificadores de terceros.

25. El 12 de marzo de 2007, la Secretaría de la OMPI publicó un comunicado de prensa en el que, además de dar cuenta de las actividades de la Organización en el ámbito de los nombres de dominio en 2006, se hacía hincapié especialmente en las novedades expuestas anteriormente y en los problemas jurídicos y prácticos que plantean a los propietarios de

marcas y a los usuarios de Internet²⁶. La Secretaría esta estudiando la posibilidad de organizar una conferencia a principios de 2008, en la que participen representantes del sector público y del privado con el fin de examinar esos problemas y considerar las medidas que puedan adoptarse en relación con la Política Uniforme y otros instrumentos jurídicos y normativos.

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

[Fin del documento]

²⁶

El comunicado de prensa, titulado *Crecen los casos de ciberocupación ilegal y aumentan los riesgos para las marcas debido a las nuevas prácticas de registro*, puede consultarse en http://www.wipo.int/edocs/prdocs/es/2007/wipo_pr_2007_479.html.