

Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas

**Trigésima séptima sesión
Ginebra, 27 a 30 de marzo de 2017**

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS MARCAS DEL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO

Documento preparado por la Secretaría

1. En la trigésima sexta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), el Presidente declaró que el SCT había tomado nota del documento SCT/36/4 (Información actualizada sobre los aspectos relacionados con las marcas del sistema de nombres de dominio) y que se había pedido a la Secretaría que mantuviera informados a los Estados miembros sobre las novedades que tuvieran lugar en el Sistema de Nombres de Dominio (véase el párrafo 86 del documento SCT/36/6 Prov.). Por consiguiente, la Secretaría ha elaborado el siguiente documento, en el que se proporciona la información actualizada solicitada.

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

A. POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO

2. El Sistema de Nombres de Dominio de Internet plantea diversos problemas para la protección de la propiedad intelectual (P.I.), los cuales, debido al alcance mundial de Internet, obligan a adoptar un enfoque internacional. La OMPI viene haciendo frente a esos desafíos desde 1998, mediante la concepción de soluciones concretas, principalmente en el marco de los Procesos Primero¹ y Segundo² de la OMPI relativos a los Nombres de Dominio de Internet.

¹ La gestión de los nombres y direcciones de Internet: Cuestiones de propiedad intelectual. Informe final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet. Publicación No. 439 de la OMPI. Puede consultarse en: <http://www.wipo.int/amc/es/processes/process1/report>.

A través del Centro de Arbitraje y Mediación (Centro), la OMPI pone a disposición de los propietarios de marcas mecanismos internacionales eficaces para hacer frente al registro y la utilización de mala fe de nombres de dominio que vulneran los derechos que les confieren sus marcas. El principal mecanismo administrado por el Centro, la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (la Política Uniforme), fue adoptado por la 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.

3. La aplicación de la Política Uniforme se limita a los casos claros de registro y uso abusivos y de mala fe de nombres de dominio, y ha resultado ser muy útil para los propietarios de marcas.³ Desde diciembre de 1999, el Centro ha administrado los procedimientos de más de 36.000 demandas presentadas en virtud de la Política Uniforme.⁴ En 2016 los titulares de marcas presentaron ante el Centro 3.036 demandas basadas en la Política Uniforme, lo que refleja un aumento del 10% en comparación con las demandas presentadas en 2015. En enero de 2017 el número total de nombres de dominio en demandas presentadas ante la OMPI en virtud de la Política Uniforme se acercaba a 67.000.

4. En 2016 los procedimientos de solución de controversias en materia de nombres de dominio del Centro fueron utilizados por una mezcla heterogénea de empresas, instituciones y particulares. Los cinco ramos principales de actividad de los demandantes fueron: banca y finanzas, maquinaria e industria pesada, moda, Internet y tecnologías de la información, biotecnología y productos farmacéuticos. Entre las demandas en la esfera de la moda y las marcas de lujo, figuran en particular las que fueron sometidas al Centro por titulares de derechos que alegaron falsificación por medio de páginas de Internet ofrecidas en virtud del nombre de dominio objeto de controversia. Por otra parte, se presentan ahora regularmente demandas relativas a conductas fraudulentas y *phishing* (ciberestafa). Las partes nombradas en las demandas ventiladas ante la OMPI en 2016 procedieron de 178 países, lo cual refleja la naturaleza mundial de este mecanismo de solución de controversias. En función del idioma del contrato de registro por el que se rige el nombre de dominio en cuestión, los procedimientos relativos a la Política Uniforme de la OMPI se han administrado en 21 idiomas.⁵

5. Todas las resoluciones adoptadas por los grupos de expertos de la OMPI se publican en el sitio web del Centro. En su sitio web también figura la segunda edición de una excepcional sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme (WIPO Overview 2.0). Este instrumento, muy valorado en todo el mundo y en el que se resumen miles de procedimientos administrados por el Centro en virtud de la Política Uniforme, fue creado para ayudar a identificar y estimular la coherencia de la jurisprudencia en materia de Política Uniforme.⁶ Además, con miras a facilitar la consulta de las decisiones adoptadas, por tema, el Centro también publica en Internet un índice de

[Continuación de la nota de la página anterior]

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 No. 843 de la OMPI. Puede consultarse en: <http://www.wipo.int/amc/es/processes/process2/report>.

³ La Política Uniforme no impide que cualquiera de las partes someta la controversia a un tribunal competente; sin embargo, son pocos los casos resueltos en el marco de la Política Uniforme que también hayan sido sometidos a la decisión de un tribunal nacional. Véase la Selección de casos judiciales relacionados con la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio: <http://www.wipo.int/amc/es/domains/challenged>.

⁴ El Centro publica en su sitio web una serie de estadísticas actualizadas de gran utilidad para las partes y los árbitros y mediadores en las demandas presentadas ante el Centro, los abogados de marcas, los encargados de formular políticas en materias de nombres de dominio, los medios de comunicación y el sector académico. Las estadísticas disponibles abarcan numerosas categorías, tales como “sector de actividad del demandante”, “lenguaje del nombre de dominio” y “las 25 resoluciones más citadas en las demandas”. Véase <http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics>.

⁵ En orden alfabético: alemán, checo, chino, coreano, danés, eslovaco, español, francés, hebreo, holandés, inglés, italiano, japonés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sueco, turco y vietnamita.

⁶ WIPO Overview 2.0 puede consultarse: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0>.

jurisprudencia que es muy utilizado.⁷ Estos recursos de la OMPI pueden consultarse gratuitamente en todo el mundo.

6. Consciente del papel fundamental de la OMPI en la esfera de la Política Uniforme, el Centro supervisa los avances que se producen en el Sistema de Nombres de Dominio a fin de adaptar sus recursos y prácticas.⁸ El Centro organiza periódicamente talleres de solución de controversias en materia de nombres de dominio para mantener informadas a las partes interesadas,⁹ así como reuniones de sus expertos en nombre de dominio.

B. DOMINIOS DE NIVEL SUPERIOR CORRESPONDIENTES A CÓDIGOS DE PAÍSES

7. Si bien la aplicación obligatoria de la Política Uniforme se limita a los nombres de dominio registrados en la categoría de los dominios de nivel superior genérico (gTLD), como .com y otros gTLD introducidos más recientemente, el Centro también presta asistencia a muchos registros nacionales de códigos de países (ccTLD) a la hora de establecer condiciones de registro y procedimientos de solución de controversias que respondan a los criterios óptimos de administración de registros y protección de la P.I. En su mayoría, esos procedimientos se inspiran en la Política Uniforme, pero pueden responder específicamente a las circunstancias y necesidades particulares de cada uno de los ccTLD. Actualmente, el Centro presta servicios de solución de controversias en materia de nombres de dominio a 75 registros de ccTLD; teniendo en cuenta el procedimiento actualizado para resolver las controversias sobre nombres de dominio en los ccTLD correspondientes a .FR (Francia) y .RE (Isla de la Reunión), se han añadido más recientemente los ccTLD correspondientes a .PM (Saint Pierre y Miquelón), .TF (Territorios Australes Franceses), .WF (Islas Wallis y Futuna) y YT (Mayotte)¹⁰

II. NUEVAS POLÍTICAS EN EL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO

8. Algunas novedades en materia de políticas de la ICANN ofrecen oportunidades y plantean desafíos a los titulares de derechos y a los usuarios del sistema de P.I. Un acontecimiento digno de mención es la creación, por la ICANN, de hasta 1.400 nuevos gTLD. Esos nuevos gTLD pueden ser de carácter “abierto” (semejantes a los “.com”) o presentar características más particulares o restrictivas, por ejemplo adoptando la forma de .[marca], .[ciudad], .[comunidad], .[cultura], .[industria], o .[idioma]. Otra importante cuestión conexa es la creación de nombres de dominio plurilingües (IDN) y su inclusión en el nivel superior. Por último, la intención de la ICANN de acrecentar el Sistema de Nombres de Dominio suscita interrogantes en lo que se refiere a la protección de derechos en relación con el Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet.

A. NUEVOS DOMINIOS GENÉRICOS DE NIVEL SUPERIOR

9. La aplicación por la ICANN de su *New gTLD Program* (programa de nuevos gTLD), aprobada en junio de 2011¹¹, se detalla en su “Guía del Solicitante”¹², que ha sido objeto de numerosas revisiones. La adjudicación de los primeros nuevos gTLD en el nivel de raíz de

⁷ Este recurso profesional puede consultarse en: <http://www.wipo.int/cgi-bin/domains/search/legalindex>.

⁸ Véase por ejemplo el documento WO/GA/41/17 Rev. 2, párrafo 14 a 16.

⁹ Los talleres organizados por el Centro figuran en: <http://www.wipo.int/amc/en/events>.

¹⁰ La lista completa de ccTLD que han elegido al Centro para ser su proveedor de solución de controversias de nombres de dominio puede consultarse en: <http://www.wipo.int/amc/es/domains/ccTld/>.

¹¹ Véase <http://www.icann.org/es/minutes/resolutions-20jun11-es.htm>. La cuestión se trata con más detenimiento en el documento WO/GA/39/10, en el párrafo 14 en particular.

¹² La Guía del Solicitante, de la ICANN, puede consultarse en: <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb>.

Internet tuvo lugar en octubre de 2013, y en enero de 2017¹³ el número de nuevos gTLD adjudicados se elevaba a más de 1.200. Conjuntamente, estos nuevos gTLD han inducido de momento más de 27 millones de registros de segundo nivel.¹⁴

10. De una serie de comités y procesos de la ICANN orientados a la creación de nuevos gTLD han surgido varios mecanismos de protección de derechos.¹⁵ A continuación se exponen sucintamente los mecanismos de la ICANN de protección de derechos, para los dominios de nivel superior y de segundo nivel, respectivamente.

i) Mecanismos de protección de derechos correspondientes a los dominios de nivel superior

- *Pre-(TLD) Delegation Dispute Resolution Procedure (procedimiento de solución de controversias para la etapa previa a la adjudicación)*

11. Este mecanismo permite a los propietarios de marcas presentar objeciones relativas a los derechos de terceros respecto de solicitudes de nuevos gTLD de nivel superior con respecto al cumplimiento de determinados requisitos básicos.¹⁶ El Centro ha prestado asistencia a la ICANN en el establecimiento de esos criterios, sobre la base de la “Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre Signos, en Internet”.¹⁷

12. Designado por la ICANN como proveedor exclusivo de servicios de solución de controversias en relación con objeciones relativas a derechos de terceros,¹⁸ el Centro recibió 69 objeciones de ese tipo, cuyo tratamiento finalizó en septiembre de 2013.¹⁹ Todas las decisiones del grupo de expertos de la OMPI figuran en el sitio web del Centro.²⁰ al igual que el informe elaborado por el Centro sobre el proceso correspondiente a las objeciones relativas a derechos de terceros.²¹

- *Post-(TLD) Delegation Dispute Resolution Procedure (procedimiento de solución de controversias para la etapa posterior a la adjudicación, PDDRP)*

¹³ La lista de los nuevos gTLD adjudicados figura en: <http://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings>.

¹⁴ Véase <https://ntldstats.com>.

¹⁵ Para más información, con inclusión de referencias, véase el documento WO/GA/39/10, en particular los párrafos 23 a 30. Cabe señalar que la ICANN rechazó una propuesta de establecer una “Lista de marcas protegidas a escala mundial”.

¹⁶ Otros motivos para formular objeciones reconocidos por la ICANN son: objeciones por confusión de la secuencia de caracteres, objeciones de la comunidad y objeciones de interés público limitado. En la Guía del Solicitante se prevén además otros procedimientos que pueden hacer valer los gobiernos a raíz del anuncio de la ICANN de que se podrán presentar solicitudes de nuevos gTLD. Especialmente, en el apartado 1.1.2.4 se prevé el envío por el GAC de un aviso de alerta temprana y en la sección 1.1.2.7 se prevé la recepción del asesoramiento del GAC sobre los nuevos gTLD a fin de que sea examinada por la Junta de Gobierno de la ICANN.

¹⁷ Adoptada por la Asamblea General de la OMPI en septiembre de 2001. Véase http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub845-toc.htm

¹⁸ Véase la sección 3.2 de la Guía del Solicitante de la ICANN en <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/objection-procedures-04jun12-en.pdf>.

¹⁹ Véanse los documentos *WIPO Rules for New gTLD Dispute Resolution* y *Schedule of Fees and Costs*, respectivamente en <http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipolorules.pdf> y <http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/fees/>.

²⁰ Véase <http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/cases/>.

²¹ En el informe de la OMPI sobre objeciones relativas a los derechos de terceros se señala que una abrumadora mayoría de esas objeciones se presentó respecto de solicitudes de secuencias en los gTLD con carácter descriptivo o cuyo significado figuraba en el diccionario. Muchos grupos de expertos concluyeron que si el propietario de una marca ha adoptado un término común, que figura en el diccionario, para utilizarlo como marca, una solicitud de gTLD que prevé aprovechar ese significado común, en sí misma, no vulnera las normas sobre solución de controversias para las objeciones relativas a los derechos de terceros. En determinados casos los grupos de expertos centraron la atención en los registros de marcas obtenidos con el fin principal de respaldar la solicitud de un nuevo gTLD y/o las objeciones relativas a los derechos de terceros, con pruebas de uso anterior escasas o que no podían demostrar el uso. Véase <http://www.wipo.int/amc/en/docs/lroreport.pdf>.

13. A principios de 2009, el Centro transmitió a la ICANN una propuesta fundamental concreta sobre la utilidad de disponer de un procedimiento administrativo con carácter permanente que permitiera la presentación de demandas relacionadas con todo nuevo operador de registro de gTLD aprobado cuyo funcionamiento o uso en la práctica apuntara a un posible uso abusivo de una marca o contribuyera sustancialmente a él.²² La propuesta tenía por finalidad brindar asistencia normalizada para complementar la labor de supervisión que realizaba la ICANN, proporcionando una alternativa de naturaleza administrativa a los procedimientos judiciales, y fomentar así una conducta responsable por parte de los interesados, con inclusión de las salvaguardias apropiadas.²³

14. Tras la labor realizada por varios comités de la ICANN y las consultas mantenidas con los administradores de Registros, la eficacia del PDDRP que fue adoptado por la ICANN resulta incierta, sobre todo considerando que se añadieron etapas procedimentales que se superponen, y que hay dudas sobre el alcance que se pretende dar a ese mecanismo. Sin embargo, habida cuenta de las cuestiones de política general consideradas, en 2013, el Centro acordó con la ICANN que sería el proveedor de servicios en el marco del PDDRP respecto de las marcas.²⁴

ii) Mecanismos de protección de derechos correspondientes a los dominios de segundo nivel

– Mecanismo de validación del registro de marcas

15. El Programa de Nuevos gTLD de la ICANN contempla un “Mecanismo de validación de marcas”, que actúa como depósito central de datos relativos a marcas ya autenticadas al que se puede recurrir para la presentación de solicitudes de acuerdo con los mecanismos de protección de derechos para nuevos gTLD.²⁵ El Centro ha observado que dicho mecanismo de validación no deberá representar una carga injusta para los titulares de derechos a la hora de examinar registros de marca que se consideran legítimos tras haber cumplido los requisitos de examen y registro vigentes en muchas jurisdicciones de todo el mundo, y sostiene asimismo que, si se juzga oportuno, cabría la posibilidad de adoptar medidas prácticas para reconocer

²² Véase <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdf>.

²³ Dada la convergencia observada entre las funciones que en el sistema de nombres de dominio desempeñan el administrador del registro, el registrador y el titular de nombres de dominio registrados, y teniendo en cuenta, entre otras cosas, las prácticas desarrolladas mediante la aplicación de la Política Uniforme y la decisión de la ICANN de autorizar la propiedad cruzada entre registros y agentes registradores (véase <http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-05nov10-en.htm>), el Centro ha recomendado además que la ICANN considere la posibilidad de extender el PDDRP, para que sea aplicable tanto a los registros como a la conducta del agente registrador (véase, entre otras cosas, <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdf>).

²⁴ Hasta el día de hoy, el Centro no ha recibido ninguna demanda sujeta a la PDDRP.

²⁵ El mecanismo de validación de marcas permite incluir las marcas formadas por palabras y que estén registradas, las marcas formadas por palabras y que sean amparadas por ley o tratado o bien hayan sido validadas por decisión judicial y, por último, las “[d]emás marcas que constituyan propiedad intelectual” (el último requisito se deja sin aclarar). Con respecto a los mecanismos de protección de derechos que utilizan los datos procedentes del mecanismo de validación, los servicios “preliminares” (es decir la prioridad que se ofrece al titular de una marca, previo pago de una tasa, de registrar como nombre de dominio una secuencia de caracteres que corresponda exactamente a su marca) están actualmente limitados a las marcas cuyo uso actual se pueda acreditar. Con independencia de que puedan o no acreditar el uso actual, los propietarios de marcas también tienen derecho a un “servicio de notificaciones” por un periodo limitado (que permite informar a los titulares de nombre de dominio potenciales de la posible existencia de conflictos con derechos de marca de terceros y notificar a los propietarios de las marcas pertinentes en caso de que, pese a ello, el solicitante proceda al registro del nombre de dominio). Según lo dispuesto por la ICANN, el servicio de notificaciones está limitado actualmente a un periodo máximo de 90 días después de la apertura al público del registro de un nuevo gTLD., pero los usuarios del mecanismo de validación pueden optar por recibir notificaciones indefinidamente. El requisito de demostrar el uso de la marca en el período de arranque se aplica de forma semejante a la necesidad de invocar la marca en las demandas que se interponen con arreglo al denominado “Sistema Uniforme de Suspensión Rápida”, que es el mecanismo de protección de derechos que se describe en el presente documento.

los casos en que se sospeche que los derechos de marca se hacen valer de forma indebida en determinados contextos. En abril de 2016, el número de entradas en este mecanismo ascendía a más de 40.500.²⁶

– Uniform Rapid Suspension System (procedimiento uniforme de suspensión rápida (por su sigla en inglés, URS))

16. Si bien la Política Uniforme seguirá siendo un importante instrumento para resolver las controversias relativas a los nuevos gTLD sobre la cesión de un nombre de dominio en litigio al propietario de la marca, la ICANN ha creado lo que deberá ser un mecanismo de protección de derechos de características menos rigurosas para determinados casos de dominios de segundo nivel.²⁷

17. El procedimiento URS, que es el resultado de una serie de procesos y comités de la ICANN, sigue planteando algunas interrogantes, entre otras cosas, en lo que atañe a sus relaciones con la Política Uniforme.²⁸ La ICANN organizó una licitación entre proveedores potenciales de solución de controversias en virtud del procedimiento URS y, tras un examen detenido del modelo de la ICANN y de cuestiones conexas en materia de recursos, el Centro no estuvo en condiciones de presentar ninguna oferta.²⁹ El Centro sigue supervisando de cerca los avances.

B. REVISIÓN PREVISTA POR LA ICANN DE LA POLÍTICA UNIFORME ADOPTADA A INSTANCIAS DE LA OMPI

18. La Política Uniforme se ha moldeado al compás de la dinámica evolución del Sistema de Nombres de Dominio y brinda una alternativa eficaz a la vía judicial para los propietarios de marcas, los titulares de nombres de dominio registrados y las autoridades de registro. Sin embargo, como consecuencia de los debates mantenidos en 2011, en los cuales la mayoría de participantes opinó que los efectos de la revisión de la Política Uniforme por la ICANN, en su calidad de organismo orientado al registro de marcas, serían más negativos que positivos,³⁰ el *Generic Names Supporting Organization* (organismo de apoyo en materia de nombres genéricos, GNSO) de la ICANN tomó la decisión de revisar la Política Uniforme, a raíz de la creación de nuevos gTLD. La ICANN publicó un informe preliminar sobre este tema en octubre de 2015, en el que se describía una serie de complejas cuestiones relacionadas con aspectos de fondo y de procedimiento.³¹ A ese respecto, el Centro formuló observaciones en las que se subrayaba el éxito que se había evidenciado desde hace tiempo con la Política Uniforme y los riesgos que conllevaban los intentos de revisión de dicha Política. Tras los debates celebrados en la reunión de la ICANN de octubre de 2015 y los comentarios públicos recibidos, la ICANN publicó el Informe final sobre ese tema en enero de 2016, en el que se recomendaba que el GNSO emprendiera un proceso de elaboración de políticas para examinar todos los mecanismos de protección de los derechos en dos fases; la fase inicial se centra en los mecanismos de protección de los derechos elaborados para el nuevo programa de gTLD, y la

²⁶ Véase <http://trademark-clearinghouse.com/content/stats-0>.

²⁷ Por su parte, el Centro comunicó a la ICANN en abril de 2009 un proyecto de "Mecanismo acelerado de suspensión (de nombres de dominio)" (véase <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann030409.pdf>) y, en reuniones de la ICANN celebradas posteriormente, presentó otras propuestas relativas a un mecanismo simplificado basado en ese modelo (véase <http://prague44.icann.org/node/31773> et <http://toronto45.icann.org/node/34325>). Tales propuestas plasman la necesidad de lograr un equilibrio entre la protección de los derechos de marca reconocidos por ley, el interés de orden práctico de los administradores de registros de buena fe por minimizar su carga de trabajo y las expectativas legítimas de los titulares de nombres de dominio registrados que actúan de buena fe.

²⁸ Entre otros documentos, en la carta remitida por el Centro el 2 de diciembre de 2010, disponible en <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann021210.pdf>, figura una detallada relación de los asuntos mencionados.

²⁹ La cuestión de la acreditación de proveedores plantea inquietudes en cuanto a la estabilidad de los mecanismos de protección de los derechos; la OMPI ha planteado inquietudes al respecto ya en 2007 en el contexto de la Política Uniforme (véase <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann040707.pdf>).

³⁰ Véase <https://community.icann.org/display/gnsoudrpd/Webinar+on+the+Current+State+of+the+UDRP>; más información general figura en el párrafo 31 del documento WO/GA/39/10.

³¹ Véase <http://gns0.icann.org/en/issues/new-gtlds/rpm-prelim-issue-09oct15-en.pdf>.

segunda fase se centrará en la Política Uniforme.³² El Centro sigue de cerca minuciosamente las intenciones de los distintos sectores de la ICANN en lo tocante a la Política Uniforme y a los mecanismos de protección de los derechos de marcas en general.

C. NOMBRES DE DOMINIO PLURILINGÜES

19. Como se ha señalado en el párrafo 8, otra novedad importante en el ámbito de las políticas relacionadas con el Sistema de Nombres de Dominio es la creación de los nombres de dominio plurilingües (IDN) (caracteres no latinos) en el nivel superior.³³ Muchos de éstos figuran entre los primeros nuevos gTLD, en que la ICANN ha anunciado la adjudicación en el nivel de raíz del Sistema de Nombres de Dominio.

D. OTROS IDENTIFICADORES

20. Además de las iniciativas mencionadas y en relación con ellas, la ICANN ha emprendido otras iniciativas que tienen que ver con la protección de los identificadores que no son marcas.

i) Organizaciones intergubernamentales internacionales (OIG)

21. Se recuerda que en el Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet se abordó la relación existente entre los nombres de dominio y las marcas. En el Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet se examinó la relación existente entre los nombres de dominio y otros tipos de identificadores que no habían sido examinados, con inclusión de los nombres de país y los nombres y las siglas de organizaciones intergubernamentales internacionales (OIG).

22. La Asamblea General de la OMPI celebrada en 2002 recomendó que se modificara la Política Uniforme para conceder protección a los nombres de países y los nombres y las siglas de las OIG.³⁴ La Secretaría de la OMPI transmitió esas recomendaciones a la ICANN en febrero de 2003.³⁵

23. Tras la celebración de nuevos debates en la ICANN,³⁶ la Guía del solicitante de la ICANN relativa al Programa de Nuevos gTLD limita la protección de los nombres y siglas de OIG a la posibilidad de presentar un recurso con arreglo al procedimiento de objeción previo a la adjudicación de los nombres de dominio de nivel superior (es decir, a partir del momento en que se presenta la solicitud del TLD) mencionada en los párrafos 11 y 12 del presente documento. Sin embargo, en respuesta a los esfuerzos permanentes de esas organizaciones, el *Governmental Advisory Committee* (GAC) recomendó a la Junta de Gobierno de la ICANN que debería concederse protección a los identificadores de las OIG contra el registro indebido por terceros en el Sistema de Nombres de Dominio antes de la adjudicación de todo nuevo gTLD.³⁷ Sobre la base de los criterios existentes aplicables al dominio .int respecto a los registros de segundo nivel, el GAC recomendó además a la Junta que colaborara con las OIG a fin de establecer una lista de los nombres y siglas de OIG que gozarían de protección. La protección prevista se aplicaría al segundo nivel en la fase actual de presentación de

³² Véase <http://gnso.icann.org/mailing-lists/archives/council/pdf4KFmJ1NC7e.pdf>.

³³ Véase asimismo el Plan definitivo de ejecución de la ICANN sobre el procedimiento abreviado para los ccTLD de nombres de dominio plurilingües publicado en noviembre de 2009 (véase <http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/idn-ccTld-implementation-plan-16nov09-en.pdf>). Desde entonces, ello ha posibilitado la introducción de varios ccTLD que contengan nombres de dominio plurilingües, en relación con los códigos de dos letras que figuran en la norma ISO 3166-1 (véase http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements).

³⁴ Véase http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/wo_ga_28/wo_ga_28_3.pdf; véanse también los documentos SCT/9/8, párrafos 6 a 11, y SCT/9/9, párrafo 149.

³⁵ Véase <http://www.wipo.int/amc/es/docs/wipo.doc>.

³⁶ Véanse, en particular, los párrafos 40 y 41 del documento WO/GA/41/17 Rev.2.

³⁷ Véase

https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132070/FINAL_Toronto_Communique_20121017.pdf?version=1&modificationDate=1354149148000&api=v2.

solicitudes de registro en nuevos gTLD, y al segundo y primer nivel en toda fase ulterior de registro en nuevos gTLD. El GAC recomendó asimismo a la Junta que, en cuanto al segundo nivel y en espera de trabajos sobre medidas de aplicación, se concediera una protección provisional a los nombres y siglas de OIG mediante una moratoria contra el registro por terceros. Esa recomendación se mantiene vigente.

24. La Junta de Gobierno de la ICANN, en su respuesta al GAC, indicó que había adoptado una resolución relativa a ese tipo de protección provisional en el segundo nivel sobre la base de los criterios existentes aplicables al dominio .int por medio de una lista de reserva de la ICANN, en la que figuraban los identificadores de OIG que debían protegerse contra el registro por parte de terceros, en el marco del acuerdo de registro de los nuevos gTLD. La ICANN invitó a las OIG que cumplieran con las condiciones exigidas a presentarse ante la ICANN, pidiendo asimismo al GAC (como a las OIG) que proporcionara un módulo completo en el que se incluyeran los criterios y la lista de los nombres y siglas de OIG cuya protección recomendaba.³⁸ En respuesta, una coalición de OIG elaboró una serie de criterios basados en el dominio .int para la protección de las OIG, y elaboró una lista de tales organizaciones, que fue transmitida por la coalición a la Junta de Gobierno de la ICANN en febrero de 2013. Seguidamente, el GAC envió a la Junta de Gobierno de la ICANN una comunicación sobre las condiciones que debían cumplir las OIG para gozar de ese tipo de protección³⁹ junto con una lista de los nombres y siglas de las OIG susceptibles de protección.⁴⁰

25. En una carta de fecha 1 de abril de 2013 dirigida al GAC, la Junta manifestó su inquietud acerca de la manera de conciliar la protección de siglas de OIG con ciertas tentativas potencialmente legítimas por parte de terceros de registrar nombres de dominio correspondientes a una sigla de OIG protegida, y solicitó también más aclaraciones acerca de los posibles medios para gestionar en la práctica los casos potencialmente legítimos de coexistencia.⁴¹ En su respuesta, el GAC insistió en la importante misión pública de interés general que cumplían las OIG, las cuales se esfuerzan por encontrar una vía de progreso, y reiteró su recomendación a la Junta de Gobierno de la ICANN de que estableciera un sistema de protección inicial de carácter preventivo antes del lanzamiento de los gTLD que fuera adecuada para los nombres y siglas de las OIG que figuraban en la lista proporcionada.⁴²

26. En julio de 2013, como resultado de nuevos debates con la ICANN y de los esfuerzos permanentes de las OIG, el GAC recomendó a la Junta de Gobierno de la ICANN que reafirmara su apoyo al establecimiento de una protección especial de naturaleza preventiva para los nombres y siglas de OIG en el DNS.⁴³ A raíz de esa recomendación, la Junta emitió una resolución extendiendo la protección provisional para las OIG hasta la primera reunión del *New gTLD Program Committee* (Comité de la ICANN sobre el Programa de nuevos gTLD, NGPC) después la reunión de la ICANN de noviembre de 2013.⁴⁴

³⁸ Véase

<https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132070/Board%20Response%20to%20GAC%20Toronto%20Comunique.pdf?version=1&modificationDate=1361909146000&api=v2>.

³⁹ Esos criterios abarcan a las OIG establecidas por un tratado, con personalidad jurídica internacional, y las que son Observadores, o bien fondos o programas de NN.UU.

⁴⁰ Véase <http://www.icann.org/en/news/correspondence/dryden-to-crocker-chalaby-22mar13-en>.

⁴¹ En particular, la Junta solicitó más aclaraciones sobre los posibles medios que podrían contemplarse en la práctica para revisar periódicamente la lista, y sobre los idiomas adicionales en los cuales se solicitó la protección de los nombres y siglas de OIG. Véase <http://www.icann.org/en/news/correspondence/crocker-to-dryden-01apr13-en>.

⁴² Véase <https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-18apr13-en.pdf>.

⁴³ El GAC dijo asimismo que daba por sentado que la Junta está preparada para aplicar plenamente la recomendación del GAC y centrarse en la aplicación práctica y efectiva de la protección preventiva en el segundo nivel del Sistema de Nombres de Dominio, y que debe mantenerse la protección provisional de los nombres y siglas de las OIG hasta que concluya el diálogo entre el GAC, la ICANN y las OIG. Véase <http://durban47.icann.org/meetings/durban2013/presentation-gac-communique-18jul13-en.pdf>.

⁴⁴ Véase <http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-17jul13-en.htm>.

27. En octubre de 2013, dicho Comité formuló una propuesta de protección de las siglas de OIG en el segundo nivel, que no logró ofrecer a las siglas de OIG la protección preventiva permanente prevista en comunicados anteriores del GAC.⁴⁵ La coalición de OIG respondió al NGPC indicando su decepción por la propuesta, por ser de naturaleza meramente correctiva, sin tratar de evitar que el daño se produjera, y transmitió asimismo sus inquietudes al GAC.

28. El NGPC, el GAC y las OIG mantuvieron debates con ocasión de la reunión de noviembre de 2013 de la ICANN en Buenos Aires. El NGPC indicó que, si bien determinados aspectos técnicos de su propuesta de octubre de 2013 podrían ser objeto de examen, la plena protección preventiva de las siglas de OIG quedaba excluida. El GAC recomendó a la Junta de Gobierno de la ICANN que se mantuviera la protección provisional de las siglas de OIG hasta finalizar el diálogo entre el GAC, el NGPC y las OIG, asegurando la aplicación de la protección, pero sin reiterar expresamente la postura anterior del GAC acerca de la necesidad de contar con protección preventiva.⁴⁶ En enero de 2014, el NGPC emitió una resolución extendiendo la protección provisional de las siglas de OIG hasta que el NGPC tomara una decisión final.⁴⁷

29. En paralelo con esas iniciativas, el GNSO puso en marcha un proceso de elaboración de políticas sobre la cuestión de la protección de las siglas de OIG, en el que participó el Centro, junto con los representantes de otras OIG. Pese a las objeciones de las OIG, en noviembre de 2013 este proceso del GNSO se opuso a la protección preventiva de las siglas de las OIG en el segundo nivel. En cambio, recomendó mecanismos de protección correctiva para las siglas de OIG, así como la eliminación de la protección provisional que ya se aplicaba para las siglas de OIG. El Consejo del GNSO aprobó unánimemente esas recomendaciones en noviembre de 2013. En respuesta a ello, las OIG expresaron por escrito su inquietud, observando que los mecanismos previstos actualmente desaprovecharían la importante oportunidad de poner coto a la utilización abusiva de las siglas de OIG en el DNS antes de que pudieran producirse daños.⁴⁸

30. En febrero de 2014, las OIG se reunieron con el representante del NGPC de la ICANN para examinar la propuesta del NGPC de octubre de 2013. Después de esa reunión, en marzo de 2014, el NGPC presentó un proyecto de propuesta sobre mecanismos correctivos de protección de los derechos para las siglas de OIG. Se mantuvieron nuevos debates entre las OIG y el NGPC durante la reunión de marzo de 2014 de la ICANN, en la que, además, el GAC indicó a la Junta de Gobierno de la ICANN que estaba esperando la respuesta de la Junta acerca de la aplicación de sus recomendaciones, formuladas anteriormente.

31. En abril de 2014, la Junta de Gobierno de la ICANN resolvió adoptar las recomendaciones del Consejo del GNSO que no estuvieran en conflicto con el asesoramiento del GAC (excluyendo la posibilidad de registrar el nombre completo de las OIG en el nivel superior y segundo nivel, en dos idiomas), solicitando asimismo más tiempo para examinar las recomendaciones que entonces se apartaban del asesoramiento recibido del GAC (duración de las "notificaciones"⁴⁹ y un mecanismo correctivo de protección de los derechos). A pesar del asesoramiento del GAC y las recomendaciones del GNSO, en junio de 2014 el Consejo del GNSO votó a favor de iniciar un segundo proceso de elaboración de políticas acerca de la conveniencia y las modalidades relativas a la posibilidad de dar a las OIG acceso a mecanismos correctivos de protección de los derechos (tales como la Política Uniforme o el procedimiento URS). En octubre de 2014, el GAC confirmó el asesoramiento que ya había proporcionado, a saber, tratar de encontrar soluciones concretas para la protección de identificadores en el segundo nivel, de modo que todo mecanismo correctivo de protección no

⁴⁵ El GAC y el NGPC habían anulado su participación en una reunión prevista para el 30 de septiembre, propuesta por las OIG.

⁴⁶ Véase <http://www.icann.org/en/news/correspondence/gac-to-board-20nov13-en.pdf>.

⁴⁷ Véase <http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-new-gtld-09jan14-en.htm#2.d.i>.

⁴⁸ A título de ejemplo, en la carta de las OIG se menciona el aprovechamiento ilícito de las campañas de recaudación de fondos de UNICEF inmediatamente después de situaciones de emergencia humanitaria.

⁴⁹ Véase la nota 24.

exigiera modificar la Política Uniforme.⁵⁰ En enero de 2015, el NGPC decidió solicitar nuevamente información al GAC sobre la forma en que este último interpreta “la naturaleza y el alcance de los derechos de las organizaciones internacionales gubernamentales con respecto a los mecanismos correctivos de protección de derechos en relación con los nombres y siglas de las OIG”.⁵¹

32. En junio de 2015, representantes de las OIG, el GAC y la Junta de la ICANN se reunieron en Buenos Aires. La Junta de la ICANN tomó nota de los progresos logrados en cuanto al posible establecimiento de un procedimiento extrajudicial de solución de controversias y de mecanismos de emergencia de retirada de la protección de los identificadores de las OIG, y exhortó a que un “pequeño grupo” se comunicara entre sesiones con vistas a formular una propuesta concreta sobre esos mecanismos.⁵² Pese a los continuos debates entablados, entre otros, los celebrados en las reuniones de la ICANN que tuvieron lugar en junio y en noviembre de 2016, respectivamente, en Helsinki y en Hyderabad, aún quedan por responder varias interrogantes sobre ciertos aspectos concretos de dichos mecanismos; no obstante, se ha vuelto a afirmar que ningún mecanismo concebido específicamente para las OIG debe modificar la Política Uniforme. El Centro y otras OIG implicadas siguen de cerca la evolución de este asunto de la ICANN de larga data, que incluye actualmente un incipiente diálogo facilitado por la Junta.

ii) Términos geográficos

33. En lo que se refiere a los términos geográficos, el GAC, en particular, se ha mostrado preocupado acerca de su uso y protección en los nuevos gTLD.⁵³ En lo que respecta al nivel superior, en la Guía del Solicitante de la ICANN se establece que “[n]o se aprobarán las solicitudes de secuencias que sean nombres de país o territorio, ya que no están disponibles en el Programa de gTLD nuevos en esta fase de solicitudes”.⁵⁴ En relación con los registros de segundo nivel, en el modelo de contrato de registro de la ICANN figura un apéndice titulado Reserva de nombres de segundo nivel en los registros de dominios genéricos de nivel superior, en el cual se indican determinados identificadores de país y de territorio.⁵⁵ Las solicitudes de secuencias que la ICANN considere que constituyen determinados nombres geográficos, por ejemplo, los nombres de capitales, deben acompañarse de un documento expedido por los gobiernos o las administraciones públicas correspondientes mediante el cual respaldan la solicitud de que se trate o manifiesten no tener motivos para impugnarla.⁵⁶

34. Los miembros del GAC expresaron nuevas reservas respecto de algunas solicitudes de registro de nuevos gTLD sobre la base de una correspondencia con términos geográficos u

⁵⁰ Véase https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Los%20Angeles_GAC%20Communique_Final.pdf?version=1&modificationDate=1413479079000&api=v2.

⁵¹ Véase <https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/chalaby-to-schneider-22jan15-en.pdf>.

⁵² Véase <https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee?preview=/27132037/39256324/BA%20MinutesFINAL.pdf>.

⁵³ En 2007, el GAC publicó un documento titulado *GAC Principles regarding new gTLD* (Principios del GAC en materia de nuevos gTLD), en el que se afirma, entre otras cosas, que la ICANN debería evitar la adjudicación de nuevos gTLD relativos a nombres de países, territorios o lugares, idiomas regionales y descripciones de personas, salvo acuerdo a ese respecto con las autoridades gubernamentales o públicas pertinentes. En dichos principios, el GAC declara además que los nuevos registros deberían aplicar procedimientos que permitan, a petición de los gobiernos, desestimar o impugnar en el segundo nivel los nombres que tengan significación nacional o geográfica. Véase http://gac.icann.org/web/home/gTLD_principles.pdf.

⁵⁴ Véase <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluation-procedures-04jun12-en.pdf>, a partir de la sección 2.2.1.4.1 “Treatment of Country or Territory Names”.

⁵⁵ Véase <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-specs-04jun12-en.pdf> en la especificación 5. La información relativa al Proceso de autorización de la ICANN para la liberación de etiquetas ASCII de dos caracteres figura en <https://www.icann.org/resources/pages/two-character-comments-consideration-2015-10-06-en>.

⁵⁶ Véase <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluation-procedures-04jun12-en.pdf>, a partir de la sección 2.2.1.4.2 “Geographic Names Requiring Government Support”.

otros términos “delicados”, y recomendaron a la ICANN que no fuera más allá de una evaluación inicial respecto de éstas, solicitando a la Junta aclaraciones acerca del margen de flexibilidad de que dispondrían los solicitantes para modificar sus solicitudes de nuevos gTLD a fin de responder a ciertas preocupaciones del GAC.⁵⁷

35. En diciembre de 2016, la ICANN autorizó el desbloqueo de los nombres de dominio de dos caracteres en el segundo nivel de los nuevos gTLD, previamente reservados, con la condición de que los operadores de registros otorguen en primer lugar a los respectivos gobiernos un plazo de 30 días para adquirir esos nombre de dominio; exijan a los solicitantes que declaren que no darán engañosamente a entender que existe una vinculación con el gobierno en relación con el uso del nombre de dominio de dos caracteres en cuestión; y que prevean procedimientos de presentación de demandas con posterioridad al registro⁵⁸. El Centro envió comentarios a la ICANN señalando que en el segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet se consideraba la posibilidad de estudiar medidas para que la Política Uniforme se aplicara a los registros de tercer nivel a fin de mitigar los posibles usos abusivos de las marcas⁵⁹.

36. La Secretaría seguirá atentamente este proceso e informará al respecto cuando sea posible.

37. Se invita a la SCT a tomar nota del contenido del presente documento.

[Fin del documento]

⁵⁷ Véase <https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-27mar14-en.pdf>, en particular, ‘4. Specific Strings’. Aunque la Junta ha aceptado la recomendación del GAC con respecto a la tramitación de determinadas solicitudes, le ha pedido que facilite más información, así como comentarios públicos, sobre otras medidas de protección solicitadas por el GAC relativas a varias categorías generales de nuevas solicitudes, por ejemplo, respecto de nuevos gTLD correspondientes a sectores reglamentados de la industria o términos que figuran en el diccionario. Véase https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Beijing%20Communique%20april2013_Final.pdf. Un subgrupo del GAC sobre nombres geográficos (que depende del grupo de trabajo sobre nuevos gTLD) ha elaborado un proyecto de documento en relación con futuras fases de presentación de solicitudes de registro en nuevos gTLD, en el que subraya varios aspectos de política pública relacionados con los nombres geográficos que está siendo objeto de nuevo debate en el marco de la ICANN. Véase <https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Geo%20names%20in%20new%20gTLDs%20Updated%200%20V3%20%2029%20august%202014%5B4%5D.pdf?version=1&modificationDate=1411549935000&api=v2>. En el GAC, y en la ICANN en general, prosiguen los debates sobre este tema.

⁵⁸ ICANN Proposed Measures for Letter/Letter Two-Character ASCII Labels to Avoid Confusion with Corresponding Country Codes (Medidas propuestas por la ICANN para etiquetas ASCII de dos caracteres letra/letra a fin de evitar confusiones con los códigos de países correspondientes). Véase <https://www.icann.org/public-comments/proposed-measures-two-char-2016-07-08-en>.

⁵⁹ Véase <https://forum.icann.org/lists/comments-proposed-measures-two-char-08jul16/pdfvt13ZDKPrS.pdf>.