

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

**Trigésima novena sesión**  
**Ginebra, 23 a 26 de abril de 2018**

PROPUESTA DE LAS DELEGACIONES DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, GEORGIA, INDONESIA, ISLANDIA, ITALIA, JAMAICA, LIECHTENSTEIN, MALASIA, MÉXICO, MÓNACO, PERÚ, SENEGAL Y SUIZA

*Documento preparado por la Secretaría*

En una comunicación de fecha 6 de marzo de 2018 las delegaciones de los Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Indonesia, Islandia, Italia, Jamaica, Malasia, México, Mónaco, Perú y Suiza transmitieron a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) la propuesta contenida en el Anexo al presente documento.

En una comunicación de fecha 13 de abril de 2018, la delegación de Liechtenstein pidió su incorporación a la lista de copatrocinadores de la propuesta.

En una comunicación de fecha 18 de abril de 2018, la delegación del Senegal pidió su incorporación a la lista de copatrocinadores de la propuesta

[Sigue el Anexo]

Las Delegaciones de los EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, GEORGIA, INDONESIA, ISLANDIA, ITALIA, JAMAICA, LIECHTENSTEIN, MALASIA, MÉXICO, MÓNACO, PERÚ, SENEGAL y SUIZA

SOLICITAN

al SCT que invite a la Asamblea General de la OMPI a aprobar la siguiente

PROPUESTA

RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE PAÍSES Y NOMBRES GEOGRÁFICOS DE IMPORTANCIA NACIONAL

## **A. OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS**

El registro por particulares del nombre de una nación soberana o de nombres geográficos de importancia nacional acarrea la monopolización de los bienes comunes por dichos intereses privados. Tal apropiación indebida de los bienes nacionales tiene consecuencias negativas. Por ejemplo, puede ocurrir que las empresas de un país no puedan usar el nombre de su propio país para comercializar sus bienes y servicios, o que la reputación del país resulte perjudicada por la conducta del titular de dicho signo registrado. Puede ocurrir el mismo problema con el Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Una vez asignado, el dominio de nivel superior es único. Permitir que las empresas privadas registren nombres geográficos como dominios de nivel superior acarrea la monopolización de dichos nombres, con lo cual se priva a la comunidad en cuestión de la posibilidad de usar tales nombres.

Los nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional se protegerán contra su asignación como nombres de dominio de nivel superior en el DNS y contra su registro como signos distintivos, tales como las marcas, si el signo está formado exclusivamente por dichos nombres o si ello equivaldría a la monopolización del nombre en cuestión.

## **B. PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE PAÍSES Y NOMBRES GEOGRÁFICOS DE IMPORTANCIA NACIONAL**

### **1. EN LA ESFERA DE LAS MARCAS**

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) ha estado trabajando en la protección de los nombres de países en la esfera de las marcas desde su vigesimoprimera sesión.

En dicho marco los miembros del SCT han dado a conocer información relativa a la legislación y las prácticas jurídicas nacionales. Con arreglo a dichas contribuciones, la Secretaría elaboró un documento de referencia en noviembre de 2015<sup>1</sup>. Según dicho documento, los nombres de países se excluyen del registro como marcas denominativas en la mayoría de los países, pues se entiende que son descriptivas y no distinguen los productos y servicios de una compañía de los de otra compañía.

Esa protección indirecta de los nombres de países contra la monopolización por una marca individual tiene una eficacia muy relativa. Islandia, por ejemplo, lo ha aprendido en

perjuicio propio y ha dado a conocer su experiencia en una nota difundida en la trigésima séptima sesión del SCT<sup>2</sup>.

Además, la protección indirecta no impide el uso indebido de un nombre de país que se considera desconocido o genérico en el país en el que se ha presentado la solicitud de registro de la marca.

## 2. EN EL MARCO DEL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO (DNS)

La Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) tiene pensado iniciar una segunda ronda de registro de nuevos dominios genéricos de nivel superior (gTLD)<sup>3</sup>, la cual está prevista en 2020.

Se constituyeron dos grupos de trabajo en la ICANN para examinar las condiciones de protección de los nombres de países y nombres geográficos en el ámbito de dicha segunda ronda de registro de dominios de nivel superior<sup>4</sup>. Se aprecia con claridad en dichos debates que la protección de los nombres de países y otros importantes nombres geográficos, como capitales, ciudades y regiones (estados en los países de régimen federal, provincias y departamentos, así como las regiones de la Unesco) es puesta en entredicho por agrupaciones que representan intereses especiales.

En la esfera deliberativa de la ICANN los intereses de los países se expresan por medio del Comité Consultivo Gubernamental (GAC). La función del GAC es brindar asesoramiento y recomendaciones a la junta de gobierno de la ICANN. Sin embargo, la junta de gobierno no está obligada por las recomendaciones del GAC. Por consiguiente, los Estados poseen medios muy limitados para velar por sus legítimos intereses en la ICANN.

En marzo de 2007 el GAC formuló una recomendación en la que se ponía en conocimiento de la junta de gobierno de la ICANN la opinión del GAC relativa a las cuestiones de política pública. Dicha recomendación versaba sobre los nuevos gTLD y se sostenía que se debía respetar la naturaleza intrínsecamente delicada de los términos que poseen importancia nacional, cultural, geográfica y religiosa. También se recomendaba que no se debería autorizar la inclusión en el espacio gTLD de los nombres de país, territorio y lugar, y además, los idiomas y descripciones de pueblos de carácter nacional, territorial y regional, salvo que se contara con el consentimiento del respectivo gobierno u organismo oficial<sup>5</sup>. El GAC ha reiterado de forma consecuente dichos principios<sup>6</sup>, con efecto limitado dada su función meramente consultiva.

Por consiguiente, es fundamental que el SCT prosiga su labor en esta esfera con el fin de que la Asamblea General apruebe la presente propuesta. La aprobación de la presente propuesta por la Asamblea General de la OMPI podría salvaguardar, en el nivel superior del DNS, el derecho soberano de los países a proteger su identidad y reputación, así como sus legítimos intereses de política pública.

## C. SOLUCIÓN QUE SE PROPONE: PROTEGER LOS NOMBRES QUE FIGURAN EN LISTAS EXISTENTES

A comienzos de la década de 2000, previa solicitud de varios Estados miembros, la OMPI inició una ronda de consultas sobre los nombres de dominio de Internet, en particular, la cuestión del registro de los nombres de dominio que infringen las indicaciones de procedencia y los nombres geográficos. En dicho marco el SCT celebró dos sesiones especiales en diciembre de 2001 y mayo de 2002 y aprobó el Informe de la segunda sesión especial sobre el Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet ("Informe", SCT/S2/8), en el cual se recomienda proteger los nombres de países contra el

registro o uso por personas que no estén vinculadas a las instituciones oficiales del país en cuestión. En el Informe también se dan orientaciones precisas y principios establecidos para la protección recomendada<sup>7</sup>. La gran mayoría de las delegaciones aprobó tales recomendaciones<sup>8</sup>. Dicho firme respaldo también se apreció en el período de sesiones de otoño de 2002 de la Asamblea General de la OMPI<sup>9</sup>.

La presente propuesta recoge las recomendaciones del Informe que ya habían sido respaldadas por el SCT en 2002, y expone los siguientes principios de protección de los nombres de países:

- i) Los nombres de países protegidos son los que se enumeran en el Boletín de Terminología de las Naciones Unidas sobre nombres de países<sup>10</sup>, así como en la Norma ISO 3166-1<sup>11</sup> (códigos alfa 2 y códigos alfa 3).
- ii) Quedan protegidos tanto los nombres largos o completos como los nombres abreviados de los países.
- iii) La protección comprende los nombres exactos y, para incluir las variaciones engañosas, el nombre antiguo del país, su nombre de uso corriente, la traducción y transliteración de ese nombre, así como el uso del nombre en su forma abreviada y como adjetivo.
- iv) Cada nombre de país se deberá proteger en el idioma o idiomas oficiales del país en cuestión y en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas.

En lo que respecta a los nombres geográficos de importancia nacional, la presente propuesta también los protege basándose fundamentalmente en listas existentes, a saber:

- i) La lista de la ISO 3166-2, relativa a las regiones.
- ii) La lista de los sitios que pertenecen al patrimonio cultural y natural ("Lista del Patrimonio Mundial"), que se hallan comprendidos en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural<sup>12</sup>.
- iii) Los nombres de las capitales de los países que se enumeran en el boletín de las Naciones Unidas también se protegerán como nombres de importancia nacional.

Con el fin de dar a cada Estado la posibilidad de obtener protección para los nombres geográficos que no son capitales ni figuran en la lista ISO 3166-2 o en la Lista del Patrimonio Mundial, en la presente propuesta se expone que cada país puede, en el plazo de 18 meses, notificar a la Secretaría de la OMPI la lista de los nombres geográficos de importancia nacional con arreglo a su política pública pertinente o legislación nacional aplicable.

#### **D. RELACIÓN CON OTRAS LABORES RELATIVAS A LOS NOMBRES DE PAÍSES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL SCT**

La presente propuesta obedece a un propósito preciso, es decir, el que se menciona en la Sección A: la protección de los nombres de países y nombres geográficos contra su monopolización. Por ende, complementa la propuesta revisada por la delegación de Jamaica ("propuesta de Jamaica"; SCT/32/2) y la propuesta de las delegaciones de Alemania, Bulgaria, España, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, República Checa, República de Moldova, Rumania y Suiza ("propuesta conjunta"; SCT31/8/5 Rev.). La presente propuesta también debe considerarse en el marco de la prevista segunda ronda de dominios de nivel superior.

##### **1. RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE JAMAICA**

La propuesta de Jamaica, que se presentó en la trigésima segunda sesión del SCT, apunta a definir el marco jurídico de uso y registro de las marcas, los identificadores

comerciales y los nombres de dominio que estén formados por un nombre de país o lo contengan.

La propuesta de Jamaica no apunta directamente a impedir la monopolización de un nombre de país, sino que pretende fundamentalmente impedir el uso de los nombres de países de manera engañosa, en otras palabras, en relación con los productos y servicios que no procedan del país en cuestión.

## 2. RELACIÓN CON LA PROPUESTA CONJUNTA

Durante la trigésima primera sesión del SCT, las delegaciones de Alemania, Hungría, Italia, República Checa, República de Moldova y Suiza presentaron la propuesta conjunta relativa a la protección de los nombres geográficos y nombres de países en el DNS. Las delegaciones de Bulgaria, España, Francia, Portugal, Polonia y Rumania firmaron posteriormente la propuesta en calidad de copatrocinadores.

La propuesta conjunta tiene por objeto la necesidad de revisar y hacer extensivos a los nombres geográficos y los nombres de países los principios de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, los cuales se limitan al derecho de marcas en la actualidad.

\* \* \*

Con arreglo a lo que antecede

- I. Los nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional se protegerán contra su asignación como nombres de dominio de nivel superior en el DNS y su registro como signos distintivos, tales como las marcas, si el nombre de dominio de nivel superior o el signo está formado exclusivamente por un nombre de tales características o si ello acarrearé la monopolización del nombre en cuestión.

Las condiciones para el registro de los nombres de países y nombres geográficos de importancia nacional como signos distintivos, tales como las marcas, se determinarán en cada país con arreglo a su legislación nacional.

- II. El principio antedicho se aplicará a:

1. Los nombres abreviados y completos de los países en todos los idiomas que figuran en el Boletín de Terminología de las Naciones Unidas sobre nombres de países.
2. Los nombres de países que se enumeran precedentemente en II.1 en traducciones y transliteraciones en el idioma o idiomas nacionales del país en el que se registra el signo distintivo, y para los dominios de nivel superior, en los idiomas nacionales de todos los países.
3. El nombre antiguo del país, su nombre de uso corriente, así como el uso del nombre en su forma abreviada y como adjetivo en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas y en el idioma o idiomas nacionales del país de que se trate.
3. Los códigos alfa 2 y los códigos alfa 3 que se enumeran en la norma ISO 3166-1.
4. Los nombres geográficos de importancia nacional, entre otros:
  - el nombre de las capitales de los países, que se enumeran en el Boletín de Terminología de las Naciones Unidas sobre nombres de países, en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas y en el idioma o idiomas nacionales del país de que se trate;
  - los nombres de regiones, como los estados, en los países de régimen federal, provincias y departamentos, que se enumeran en la norma ISO 3166-2;
  - los nombres de las regiones de la Unesco que se enumeran en la Lista del Patrimonio Mundial; otros nombres geográficos de importancia nacional con arreglo a la política pública pertinente o la legislación nacional aplicable del país en cuestión. Los Estados miembros de la OMPI podrán notificar la lista de dichos nombres a la Secretaría de la OMPI en el plazo de los 18 meses posteriores a la aprobación de la presente propuesta por la Asamblea General de la OMPI.

[Fin del Anexo y del documento]

---

<sup>1</sup> WIPO/STrad/INF/7.

<sup>2</sup> SCT/37/6.

<sup>3</sup> En la primavera de 2012 se celebró la primera ronda de registro de los nuevos gTLD. En dicho marco la ICANN aprobó las normas de asignación de los nuevos nombres de gTLD, las cuales se recogieron en la *Guía para el solicitante de gTLD* (AGB 2012).

La AGB 2012 está publicada aquí: <https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb>

[Continuación de las notas de la página anterior]

<sup>4</sup> El “GNSO New gTLD Subsequent Procedures Policy Development Process (New gTLD Subsequent Procedures Policy PDP)” y el “Cross-Community Working Group on Use of Names of Countries and Territories as Top Level Domains (CWG-UCTN)”.

<sup>5</sup> *GAC PRINCIPLES REGARDING NEW gTLDs*. Fueron presentados por el Gobierno al Comité Consultivo el 28 de marzo de 2007. Están publicados aquí: <https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-principles-regarding-new-gtlds-28mar07-en.pdf>

<sup>6</sup> Comunicado de Nairobi (2010), Comunicado de Durban (2013), Comunicado de Helsinki (2016) y Comunicado de Johannesburgo (2017).

<sup>7</sup> Documento SCT/S2/8. En el Informe se recomendaba la siguiente protección para los nombres de dominio correspondientes a nombres de países:

“1) Era necesario establecer una lista de nombres de países sobre la base del Boletín de Terminología de las Naciones Unidas N.º 347/Rev.1 y, según procediera, de la lista contenida en la Norma ISO 3166, incluidos los nombres oficiales y los nombres abreviados de los países, así como todo nombre adicional por el que se conociera comúnmente a los países; 2) la protección debía abarcar los nombres exactos y toda variante de los mismos que pudiera inducir a error; 3) los nombres de países debían protegerse en el o los idiomas oficiales del país en cuestión y en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas; 4) la protección debía abarcar todos los dominios de nivel superior, tanto los gTLD como los ccTLD; y 5) la protección debía surtir efecto contra el registro o uso de un nombre de dominio que fuera idéntico al nombre de un país o tan similar que pudiera crear confusión con el mismo, cuando el titular del nombre de dominio no tuviera derecho ni interés legítimo sobre el nombre y, por su naturaleza, dicho nombre de dominio pudiera inducir erróneamente a los usuarios a creer que existían vínculos entre el titular del nombre de dominio y las autoridades constitucionales del país en cuestión”. Párrafo 210.

<sup>8</sup> Documento SCT/S2/8: “El Presidente concluyó que la mayoría de las delegaciones estaba a favor de otorgar cierta protección a los nombres de países contra su registro o uso por personas sin vínculos con las autoridades constitucionales del país de que se tratara.” Párrafo 210.

<sup>9</sup> Documento WO/GA/28/7, párrafo 80.

<sup>10</sup> La versión más reciente de la lista de nombres de países aprobada por el Grupo de Trabajo se presentó en nombre del UNGEGN en la Décima Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Normalización de los Nombres Geográficos, en agosto de 2012. Es el documento E/CONF.101/25 y está publicado en: [https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEgn/docs/10th-uncsgn-docs/econf/E\\_CONF.101\\_25\\_UNGEgn%20WG%20Country%20Names%20Document.pdf](https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEgn/docs/10th-uncsgn-docs/econf/E_CONF.101_25_UNGEgn%20WG%20Country%20Names%20Document.pdf).

<sup>11</sup> La norma ISO 3166 es la norma internacional que fija los códigos de país y los códigos de sus subdivisiones. Fue promulgada por la Organización Internacional de Normalización y se halla publicada en <https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html>.

<sup>12</sup> *Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural*, adoptada el 23 de noviembre de 1972 con los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). La OMPI entendió que dicha lista es un instrumento útil acerca de dicho respecto en su Informe Final del Segundo Proceso de la OMPI relativos a los Nombres de Dominio de Internet. La Lista del Patrimonio Mundial, así como la lista de la ISO sirven de base para la asignación de las normas de la AGB2012.