

OMPI



SCT/S2/INF/5

ORIGINAL: Inglés

FECHA: 14 de mayo de 2002

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

GINEBRA

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

**Segunda sesión especial
sobre el Informe del Segundo Proceso de la OMPI
relativo a los Nombres de Dominio de Internet**

Ginebra, 21 a 24 de mayo de 2002

L A P R O T E C C I Ó N D E L O S N O M B R E S D E P A Í S E S E N
E L S I S T E M A D E N O M B R E S D E D O M I N I O

*Comentarios formulados por la Asociación Internacional de Marcas (INTA)
y presentados por la Secretaría*

1. El 8 de mayo de 2002, la Asociación Internacional de Marcas (INTA) remitió a la Secretaría una serie de comentarios sobre el documento SCT/S2/3 titulado "La protección de los nombres de países en el sistema de nombres de dominio". La Secretaría presentó los comentarios de la INTA a los fines de informar a los participantes en la segunda sesión especial del SCT.
2. La carta y los comentarios de la INTA figuran en anexo al presente documento.

[Sigue el Anexo]

ANEXO

[Traducción de la Oficina Internacional de un carta con fecha 8 de mayo de 2002, enviada por correo electrónico]

Enviado por: Nils Victor Montan, Presidente de la INTA

A: Sr. Francis Gurry, Subdirector General de la OMPI

Ref: “La protección de los nombres de países en el sistema de nombres de dominio”

La Asociación Internacional de Marcas (“INTA”) desea aprovechar esta oportunidad para remitir una serie de comentarios a la OMPI en relación con el informe con fecha de 29 de marzo de 2002 preparado por la Secretaría sobre “La protección de los nombres de países en el sistema de nombres de dominio” (“el Informe”). Los comentarios de la INTA se limitan a dos puntos específicos: 1) nuestro firme respaldo de la recomendación formulada por la Secretaría de restringir todo procedimiento de solución de controversias en materia de nombres de países a los casos de mala fe, y de excluir del alcance de dicho procedimiento los casos en los que ambas partes pueda reivindicar un nombre de buena fe; y 2) la firme convicción de la Asociación de que las controversias relativas a los nombres de países no deben resolverse en el marco de la actual Política Uniforme de Solución de Controversias (“la Política Uniforme”) en el ámbito de las marcas y de que es necesario establecer una política separada de solución de controversias.

Fundada en 1878, la INTA es una organización sin fines lucrativos que tiene más de 4.000 miembros en 150 países. Los miembros de la INTA, que proceden de todos los sectores industriales, y entre los que figuran fabricantes a la vez que comerciantes minoristas, valoran la función esencial que desempeñan las marcas en el fomento del comercio, en la protección de los intereses del consumidor y en la promoción de la libre competencia y la competencia leal. La INTA ha participado en las deliberaciones de la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (“ICANN”), es uno de los miembros fundadores del Grupo de Propiedad Intelectual de la ICANN y ha participado en varias solicitudes de comentarios organizadas por la OMPI sobre la relación entre la propiedad intelectual y los nombres de dominio, incluidas todas las solicitudes de comentarios respecto del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio.

Limitación del alcance a los casos de mala fe

La INTA hace suyal recomendación de la Secretaría en el sentido de que todo procedimiento de solución de controversias en materia de nombres de países se restrinja a los casos de mala fe y que en su alcance no queden comprendidos los casos en los que ambas partes puedan reivindicar un nombre de buena fe, como se expone en el párrafo 34 del Informe. El elemento de mala fe y la limitación del alcance son los pilares del éxito de la actual Política Uniforme en el ámbito de las marcas y de los procedimientos vigentes de

solución de controversias respecto de los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países. Esos mecanismos de solución de controversias vienen a ser un medio rápido y poco oneroso que permiten resolver exclusivamente los casos más sencillos de controversia en materia de nombres de dominio. Por otro lado, resolver conflictos entre reivindicaciones legítimas sobre nombres exige una presentación y un análisis más detallados de las reivindicaciones. Para resolver este tipo de controversias es necesario proceder a entrevistas, declaraciones y estudios, por lo que el nombre de un país puede ser una medida que se imponen. En definitiva, todo esto es un mecanismo de solución de controversias (y se aplica a nombres de países o marcas).

La INTA respalda también firmemente la recomendación formulada por la Secretaría en el párrafo 38 del Informe, en el sentido de que es menester limitar el alcance del procedimiento de solución de controversias en materia de nombres de países con miras a evitar toda apropiación de derechos adquiridos por los gobiernos nacionales. No faltan los casos de registro de buena fe de nombres que incluyen nombres de países. El nombre de un país puede formar parte de una marca registrada (por ejemplo, ISRAEL TODAY, registro N° 2486796, Estados Unidos de América; CANADA LIFE, registro N° 2526479, Estados Unidos de América; CANADA DRY, registro N° 1414534, Reino Unido; AGENCE FRANCE -PRESS, registro N° 170038, Canadá; y CGS ITALIA & DESIGN, registro internacional N° 135766). No se trata de invalidar su uso, un uso que los propios gobiernos han examinado y han considerado oportuno autorizar y proteger.

Con miras a velar por que se protejan los usos de buena fe de una apropiación indebida, la INTA reitera su propuesta, a saber, que los puntos siguientes se consideran derechos o argumentos legítimos en el caso de un gobierno en relación con el registro o uso de una marca de un país como nombre de dominio: 1) ser el primero en registrar el nombre del país, siempre y cuando el titular utilice el nombre de dominio o tenga intención de utilizarlo de buena fe, y con fines legítimos; 2) ser el titular de una marca que se usa también en el nombre de un país; 3) ser una entidad asociada a ese país (véase el párrafo 11 del Informe).

Establecer una política separada de solución de controversias en materia de nombres de países

La INTA se opone firmemente a modificar el alcance de los procedimientos vigentes de la Política Uniforme para abarcar los nombres de países. La INTA no está de acuerdo en que la ampliación del alcance de la Política Uniforme para abarcar los nombres de países sería únicamente un “ajuste técnico” (párrafo 40.2)). En otras partes del informe se afirma que “[...] el derecho legal de un país a su nombre no está firmemente establecido en el plano internacional [...]” (párrafo 34). Eso es minimizar mucho. No existe consenso nacional o internacional sobre la naturaleza del alcance de esos derechos, y, en consecuencia, no hay jurisprudencia que pueda aportar orientaciones para la aplicación de la Política Uniforme. En cambio, los derechos de marcas están bien arraigados y en ese ámbito existe una jurisprudencia muy completa y un *corpus* de leyes nacionales y tratados internacionales que se remontan a más de 100 años.

La INTA es consciente de que el registro o el uso de una marca por terceros de determinados nombres de dominio que comprenden nombres de países puede ser de interés de esos países. Ahora bien, estima que la Política Uniforme no es una opción adecuada al momento de emprender la tarea de definir la naturaleza y el alcance de los derechos respecto de los nombres de países en el marco del sistema de direcciones de Internet. La Política Uniforme

funciona hoy muy bien pues los expertos que la aplican conocen muy bien el Derecho marcario y pueden basarse en un gran número de casos que han sentado jurisprudencia a la hora de examinar un caso. Ahora bien, esos expertos no están preparados para desempeñar las funciones legislativas necesarias para pronunciarse en relación con controversias en materia de nombres de países. Solucionar controversias en materia de nombres de países con arreglo a la Política Uniforme podría traducirse en una desorganización no intencionada de la estructura de dicha Política. Además, si se duda se perdería de vista el actual objetivo específico de la Política Uniforme y se abriría la puerta a otros tipos de controversias en materia de nombres de dominio (nombres comerciales, denominaciones comunes internacionales y nombres de organizaciones intergubernamentales), adentrándonos así en arenas movedizas.

El derecho de un país determinado a registrar nombres de dominio correspondientes a su nombre e impedir su registro por parte de terceros (con o sin mala fe), es una extensión de la soberanía de ese país en el sistema de direcciones de Internet. ¿Qué duda cabe de que la Política Uniforme no es un procedimiento adecuado para la toma de decisiones en materia de soberanía. ¿A qué agente o representante gubernamental incumbiría, en nombre de su país, interponer una demanda (o efectuar un registro) en virtud de la Política Uniforme respecto de un nombre determinado? Si el nombre es objeto de controversia entre varios demandantes, ¿cómo determinar quién tiene más derecho? ¿Qué sucede cuando el demandante y el demandado son ambas entidades gubernamentales del mismo país o de diferentes países? Ante todo, toda decisión que se tome en virtud de la Política Uniforme respecto de un país definiría un aspecto de los derechos soberanos de dicho país.

Por consiguiente, como se expuso en la respuesta enviada por la INTA el 26 de febrero de 2002 a la Secretaría, la Asociación está a favor de la adopción para el lado de un mecanismo de solución de controversias que se utilice exclusivamente para solucionar casos de registro o uso de mala fe de un nombre de país en calidad de nombre de dominio. La responsabilidad de establecer el registro o uso de mala fe de un nombre de país debe incumbir al gobierno del país que alegue que ha habido mala fe, y dado que “el derecho legal de un país a su nombre no está firmemente establecido en el plano internacional”, el nivel de mala fe que deberá probar el gobierno nacional para ganar un caso de controversia deberá ser el mismo o incluso mayor que el nivel que se exige en virtud de la Política Uniforme. En la política de solución de controversias en materia de nombres de países deben contemplarse también los derechos o argumentos legítimos pertinentes en un juicio incoado por un gobierno (véase más arriba).

Conclusiones

Les damos las gracias de antemano por tomaren consideración los comentarios formulados por la INTA en relación con los nombres de países y los nombres de dominio. La INTA espera seguir colaborando con la OMPI así como en el marco de la ICANN para encontrar soluciones a este problema.

(Firmado)

Concopia: oficinas nacionales de marcas de los Estados miembros de la OMPI

[Fin del Anexo y del documento]