

## Asamblea General de la OMPI

**Cuadragésimo tercer período de sesiones (21° ordinario)**  
**Ginebra, 23 de septiembre a 2 de octubre de 2013**

### CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI, Y NOMBRES DE DOMINIO

*Documento preparado por la Secretaría*

1. En el presente documento se presenta información actualizada sobre las actividades llevadas a cabo por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”), que constituye una alternativa rápida y económica a los litigios judiciales para la solución de controversias internacionales sobre propiedad intelectual (P.I.) y, con ese cometido, además de administrar los procedimientos, presta asesoramiento en cuestiones jurídicas y prácticas.<sup>1</sup>

2. En el presente documento también se presenta información actualizada sobre las actividades de la OMPI en la esfera de los nombres de dominio, de lo cual ya se dio cuenta en el documento WO/GA/41/17 Rev.2. Se pasa revista a la administración por el Centro de los procedimientos de solución de controversias en materia de nombres de dominio en virtud de las distintas políticas, y a diversos aspectos del Sistema de Nombres de Dominio de Internet, así como a las novedades habidas en determinadas esferas, en particular, los mecanismos de protección de derechos en el contexto de la creación de nuevos dominios genéricos de nivel superior (gTLD); la creación de nombres de dominio plurilingües (IDN) en forma de gTLD; la revisión que la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) prevé realizar de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (la “Política Uniforme”); y la situación relativa a las recomendaciones que formularon los Estados miembros de la OMPI en el marco del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet.

<sup>1</sup> El informe anterior presentado a la Asamblea General de la OMPI (WO/GA/41/17 Rev.2) puede consultarse en [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/wo\\_ga\\_41/wo\\_ga\\_41\\_17\\_rev\\_2.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/wo_ga_41/wo_ga_41_17_rev_2.pdf).

## I. ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE CONTROVERSIAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

### A. ADMINISTRACIÓN DE CASOS DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN

3. En 2012, el Centro aumentó la eficacia de sus procedimientos de arbitraje y mediación para atender las necesidades de los titulares de derechos de P.I. que buscan contar con medios rápidos y económicos para resolver las controversias que tienen por objeto esos derechos. Lo principal en esa tarea es prestar servicios de calidad en la administración y solución de las demandas tramitadas mediante dichos procedimientos, lo que entraña formar<sup>2</sup> y designar árbitros y mediadores calificados, mantener una infraestructura actualizada de administración de los procedimientos, haciendo uso, entre otros medios, de las tecnologías de la información, por ejemplo, el Mecanismo de la OMPI de Gestión Electrónica de las Demandas (ECAF),<sup>3</sup> y una gestión activa de los casos ventilados ante la OMPI, sin pasar por alto la necesidad de brindar apoyo a los mediadores designados. En 2012, los casos administrados en virtud de los Reglamentos de la OMPI estuvieron relacionados, entre otras cosas, con contratos en el ámbito de las patentes, las marcas, los programas informáticos y las franquicias; las partes los sometieron al Centro sobre la base de previas cláusulas contractuales o de acuerdos de sometimiento.

### B. SERVICIOS DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONTROVERSIAS PARA SECTORES ESPECÍFICOS

#### i) Colaboración con oficinas de propiedad intelectual (OPI)

4. Como novedad, el Centro ofrece servicios a las OPI en el establecimiento de marcos facultativos de solución de controversias. Dicha colaboración, que incluye asimismo programas de formación y administración de casos, tiene por finalidad ofrecer a las partes opciones baratas y flexibles para resolver sus controversias en las OPI en relación con solicitudes pendientes y derechos concedidos.

5. Tras el establecimiento de un procedimiento conjunto de solución de controversias destinado a facilitar la mediación en casos de oposición a las marcas en la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur, el Centro administró el primero de tales casos de mediación. Se está evaluando la posibilidad de aprovechar la experiencia adquirida también para los procedimientos ventilados ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur en el ámbito de las patentes y los diseños industriales. El Centro está colaborando asimismo en la elaboración de opciones de mediación y arbitraje en los procedimientos de marcas y patentes del Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Brasil (INPI-BR). El INPI-BR ha designado al Centro como el administrador de los casos de mediación y arbitraje en que una o ambas partes tienen el domicilio fuera del Brasil.

#### ii) Solución de controversias en materia de investigación y desarrollo (I+D)

6. Otra esfera de actividad del Centro es la prestación de servicios de asesoramiento y administración de procedimientos para ayudar a las partes a resolver las controversias originadas en actividades de I+D y transferencia de tecnología. Las partes que colaboran en el ámbito de la I+D suelen recurrir a acuerdos tipo para redactar y negociar los contratos de investigación. Así sucede, por ejemplo, en las colaboraciones multilaterales financiadas con

<sup>2</sup> La lista de los talleres y demás actividades organizadas por el Centro figura en: <http://www.wipo.int/amc/es/events>.

<sup>3</sup> El ECAF se vale de Internet para transmitir y archivar documentos, y ello se traduce en mayor rapidez y economía en la realización de los procedimientos de arbitraje y mediación. Véase <http://www.wipo.int/amc/en/ecaf/index.html>.

arreglo al Séptimo Programa Marco (7PM) de la Unión Europea, en el que las distintas entidades participantes utilizan el acuerdo modelo de consorcio DESCA que, desde 2011, recomienda los servicios de mediación y arbitraje acelerado de la OMPI.<sup>4</sup> El acuerdo modelo del Proyecto DESCA abarca muchas industrias de todo el mundo, y en los consorcios de investigación que por él se rigen pueden participar instituciones ajenas a la Unión Europea. Los usuarios del acuerdo modelo del Proyecto DESCA están cambiando sus políticas internas de solución de controversias para garantizar que las cláusulas de solución de controversias de la OMPI se apliquen con coherencia. Además, como parte de otras actividades más amplias en el marco del memorando de entendimiento firmado entre la OMPI y la “*Association of University Technology Managers*” (AUTM), el Centro siguió colaborando con esa Asociación para brindar información y prestar servicios a las oficinas de transferencia de tecnología de universidades de todo el mundo con miras a la solución eficaz de controversias.

iii) Solución de controversias en los ámbitos del cine y los medios de comunicación

7. En lo que respecta a la solución de controversias en los ámbitos del cine y los medios de comunicación, en 2012 se firmaron memorandos de entendimiento entre la OMPI y la *Korea Creative Content Agency* (KOCCA) y el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de la República de Corea con el fin de fomentar los servicios de solución extrajudicial de controversias en los sectores concernientes a sus respectivas actividades.

iv) Encuesta de alcance internacional acerca de la solución de controversias en el ámbito de las transacciones sobre tecnología

8. Tras la conclusión en 2012 de la encuesta de alcance internacional acerca de la solución de controversias en el ámbito de las transacciones sobre tecnología, en 2013 el Centro puso a disposición un informe sobre la encuesta en el que se presentan las prácticas y la motivación de casi 400 participantes de más de 60 países y se evalúa el uso y las ventajas comparativas actuales de los métodos de solución extrajudicial de controversias relacionadas con la tecnología.<sup>5</sup> Las conclusiones de la encuesta ofrecen una base estadística para determinar las tendencias en la solución de controversias en el ámbito de la tecnología. También señalan prácticas más extendidas que pueden orientar a los sectores interesados en la P.I. en el diseño de sus estrategias de solución de controversias. El informe termina facilitando algunas observaciones en relación con dichas estrategias.

## II. 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

9. En el contexto de la protección de la P.I., el Sistema de Nombres de Dominio plantea varios desafíos que, debido al carácter mundial de Internet, obligan a adoptar un enfoque internacional. Desde 1998 la OMPI hace frente a esos desafíos ideando soluciones específicas, principalmente en el marco del Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres

<sup>4</sup> La sigla DESCA corresponde a “Development of a Simplified Consortium Agreement” (“Modelo simplificado de acuerdo de consorcio”) y designa un modelo de acuerdo de consorcio de investigación concebido inicialmente para los proyectos de investigación financiados por la Comisión Europea al amparo del Séptimo Programa Marco (7PM) con los auspicios del Comité Ejecutivo de la DESCA. Según los cálculos, se rige por el modelo de convenio el 75% de las empresas, los institutos de investigación, las universidades y los particulares que intervienen en los proyectos de investigación de carácter internacional ejecutados con fondos del 7PM. El programa tiene por objeto todas las iniciativas europeas que se emprenden en el campo de la investigación: salud pública, alimentación, agricultura, pesca, biotecnología, TIC, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción, energía, medio ambiente, transporte (incluida la aeronáutica), ciencias socioeconómicas, espacio y seguridad. Véase <http://www.desca-fp7.eu/>.

<sup>5</sup> Véase el Informe de la encuesta y un resumen en: <http://www.wipo.int/amc/en/center/survey/results.html>

de Dominio de Internet<sup>6</sup> y del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet.<sup>7</sup> En particular, el Centro pone a disposición de los propietarios de marcas mecanismos eficaces de carácter internacional para hacer frente al registro y la utilización de mala fe de nombres de dominio que vulneran los derechos que les confieren sus marcas.

10. El Centro administra los procedimientos de solución de controversias principalmente con arreglo a la Política Uniforme, que fue adoptada 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. 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 no impide que las partes sometan la controversia a un tribunal nacional competente. Sin embargo, la Política Uniforme goza de la aprobación generalizada de los propietarios de marcas y son pocos los casos resueltos en el marco de la Política Uniforme que también hayan sido sometidos a la decisión de un tribunal nacional.<sup>8</sup>

11. Desde diciembre de 1999 el Centro ha administrado los procedimientos en más de 26.000 demandas en virtud de la Política Uniforme o por referencia a ésta. En 2012, la demanda de ese servicio de la OMPI se mantuvo, y los titulares de registros de marcas presentaron 2.884 demandas, es decir, el 4,5% más que en 2011. El Centro publica en su página 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 materia de nombres de dominio, los medios de comunicación y el sector académico.<sup>9</sup>

12. En 2012, los procedimientos del Centro de solución de controversias fueron utilizados por personas físicas, empresas, fundaciones e instituciones de ámbitos muy variados. Los principales cinco ramos de actividad de los demandantes fueron: comercio minorista, moda, banca y finanzas, biotecnología y farmacia, Internet y tecnologías de la información. El incremento en el número de solicitudes presentadas en el ámbito de la moda y marcas de lujo refleja en parte el aumento del número de casos interpuestos por los propietarios de las marcas alegando falsificación por medio de páginas de Internet ofrecidas en virtud del nombre de dominio objeto de controversia. En los procedimientos que se ventilaron hasta ahora ante el Centro en virtud de la Política Uniforme han intervenido partes procedentes de 173 países. Sólo en 2012, esas partes procedieron de más de 120 países, lo cual refleja la verdadera 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 en virtud de la Política Uniforme de la OMPI se han administrado en 20 idiomas.<sup>10</sup>

13. Todas las resoluciones dictadas por los grupos de expertos se publican en el sitio Web del Centro, en el que también figura una reseña general de las tendencias en importantes cuestiones de jurisprudencia por medio de la una Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme (Sinopsis elaborada por la OMPI), en la que se resumen miles de procedimientos administrados

<sup>6</sup> 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>.

<sup>7</sup> 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>.

<sup>8</sup> 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>.

<sup>9</sup> Hay diversas categorías de estadísticas, por ejemplo: "Ramo de actividad del demandante", "Partes demandadas", "Idioma del nombre de dominio" y "Las 25 resoluciones más citadas en las demandas". Véase <http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics>.

<sup>10</sup> Por orden alfabético: español, alemán, chino, coreano, danés, eslovaco, francés, hebreo, inglés, italiano, japonés, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sueco y turco.

por el Centro en virtud de la Política Uniforme. Este instrumento, ponderado en todo el mundo, fue creado en respuesta a la demanda de destacar, dentro de lo posible, la opinión dominante en las resoluciones dictadas con arreglo a la Política Uniforme para mantener una jurisprudencia coherente en esa materia.<sup>11</sup> Además, el Centro publica en Internet un índice de jurisprudencia que facilita la consulta de las resoluciones dictadas, por materia, y que es muy popular entre los usuarios.<sup>12</sup>

14. En su carácter de principal institución en el ámbito de la prestación de servicios de administración de procedimientos en virtud de la Política Uniforme, el Centro supervisa los avances que se producen en el Sistema de Nombres de Dominio a fin de adaptar con regularidad sus recursos y prácticas.<sup>13</sup> El Centro organiza periódicamente talleres de solución de controversias en materia de nombres de dominio para las partes interesadas en relación con información actualizada de prácticas y casos precedentes,<sup>14</sup> así como reuniones de sus expertos en nombres de dominio.

## B. DOMINIOS DE NIVEL SUPERIOR CORRESPONDIENTES A CÓDIGOS DE PAÍSES

15. Si bien la aplicación obligatoria de la Política Uniforme se limita a los nombres de dominio registrados en la categoría de los gTLD, como.com, .net y .org, el Centro también presta asistencia a muchos administradores de registros de códigos de países (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 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 68 administradores de registros de ccTLD, lo que incluye, más recientemente, los espacios de dominio .FM (Micronesia (Estados Federados de)); .PW (Palau) y .TZ (Tanzanía (República Unida de)).<sup>15</sup>

## III. NUEVAS POLÍTICAS EN EL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO

16. Algunas cuestiones recientes relacionadas con la ICANN plantean a los titulares de derechos y a los usuarios del sistema de P.I. oportunidades y desafíos. Una es la creación, prevista por la ICANN, de más de 1.400 nuevos gTLD. Esos nuevos gTLD podrán ser de carácter “abierto” (semejantes a los “.com”) o presentar características particulares o restrictivas, por ejemplo adoptando la forma de .[marca], .[ciudad], .[comunidad], .[cultura], .[industria] o .[idioma]. La segunda cuestión 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

<sup>11</sup> La Sinopsis puede consultarse en: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview>.

<sup>12</sup> El Índice de jurisprudencia de la OMPI se ha convertido en un recurso profesional esencial, que permite a los expertos, las partes, los miembros del ámbito académico o cualquier otra persona interesada familiarizarse con los precedentes de jurisprudencia de la OMPI. El Índice se actualiza periódicamente a fin de incluir nuevas categorías de búsqueda que reflejan principalmente los avances que se han producido en el sistema de nombres de dominio, y está disponible en: <http://www.wipo.int/cgi-bin/domains/search/legalindex>.

<sup>13</sup> Véanse, por ejemplo, los párrafos 14-16 del documento WO/GA/41/17 Rev.2.

<sup>14</sup> Véase la nota 2, *supra*.

<sup>15</sup> La lista completa de ccTLD que han mantenido al Centro como proveedor de solución de controversias de nombres de dominio está disponible en: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld>.

17. En la reunión celebrada en Singapur el 20 de junio de 2011, la Junta de Gobierno de la ICANN votó la puesta en marcha del Programa de Nuevos gTLD.<sup>16</sup> La información ha sido publicada en la “Guía del Solicitante”, documento publicado por la ICANN que ha sido revisado varias veces.<sup>17</sup> Tras la adjudicación de los primeros nuevos gTLD en 2013, según corresponda, se procederá a registrar los distintos nombres de dominio (se prevé organizar, a su debido momento, nuevas rondas de presentación de solicitudes).<sup>18</sup>

18. Aunque el Centro sigue decidido a trabajar con las partes interesadas en la P.I. para salvaguardar la observancia de los principios generales de protección de la P.I. que amparan a las nuevas categorías de gTLD que finalmente apruebe la ICANN, se considera que tras una serie de procesos y debates mantenidos en distintos comités de la ICANN, se ha desvirtuado la eficacia de que se preveía dotar a los mecanismos de protección de derechos, tanto en lo referente a su naturaleza como a los aspectos prácticos.<sup>19</sup> A continuación se exponen sucintamente los mecanismos de protección de derechos, adaptados y adoptados por la ICANN, para los nombres de dominio de nivel superior y de segundo nivel, respectivamente.

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

– Procedimiento de solución de controversias para la etapa previa a la adjudicación

19. Este mecanismo permite a los propietarios de marcas presentar objeciones relativas a los derechos de terceros a solicitudes de nuevos gTLD de nivel superior cuando se cumplan determinados requisitos sustantivos (otros motivos para formular objeciones reconocidos por la ICANN son: objeciones por confusión de la cadena de caracteres, objeciones de la comunidad y objeciones de interés público limitado).<sup>20</sup> El Centro ha prestado asistencia a la ICANN en el establecimiento de los criterios sustantivos del procedimiento de objeciones relativas a derechos de terceros basados en la “Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre Signos, en Internet”<sup>21</sup> (Recomendación Conjunta), adoptada por la Asamblea General de la OMPI en septiembre de 2001.

20. La ICANN ha designado al Centro como proveedor exclusivo de servicios de solución de controversias en el marco del procedimiento de objeciones relativas a derechos de terceros.<sup>22</sup> Tras el vencimiento del plazo para la presentación de objeciones relativas a derechos de

<sup>16</sup> 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.

<sup>17</sup> La versión vigente de la Guía del Solicitante, de la ICANN, puede consultarse en: <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb>.

<sup>18</sup> Véanse los párrafos 22 y 23 del documento WO/GA/41/17 Rev.2 para obtener información de referencia acerca del Programa de Nuevos gTLD de la ICANN y la supervisión por parte del Centro.

<sup>19</sup> Para obtener más información de referencia, véase el documento WO/GA/39/10, en concreto los párrafos 23 a 30. Cabe señalar que la ICANN rechazó sumariamente una propuesta de establecer una “Lista de marcas protegidas a escala mundial”.

<sup>20</sup> 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.

<sup>21</sup> Véase [http://www.wipo.int/about-ip/es/development\\_iplaw/pub845-toc.htm](http://www.wipo.int/about-ip/es/development_iplaw/pub845-toc.htm).

<sup>22</sup> Con respecto a las normas del procedimiento de objeciones relativas a derechos de terceros, véase la sección 3.2 de la Guía del Solicitante de la ICANN.

terceros en marzo de 2013, el Centro está actualmente verificando la conformidad de las 69 objeciones presentadas con los requisitos de procedimiento.<sup>23</sup>

– Procedimiento de solución de controversias para la etapa posterior a la adjudicación

21. Desde inicios de 2008, el Centro ha examinado con la ICANN la utilidad de disponer de un procedimiento administrativo con carácter permanente que permita la presentación de demandas relacionadas con un nuevo administrador de registro de gTLD que haya sido aprobado, cuando la forma en que funciona y se utiliza en la práctica el registro dé lugar supuestamente al uso abusivo de una marca o contribuya sustancialmente a ello. A comienzos de 2009, el Centro transmitió a la ICANN una propuesta concreta sobre el contenido de un procedimiento de solución de controversias, en relación con las marcas, para la etapa posterior a la adjudicación.<sup>24</sup> La propuesta tiene por finalidad brindar una forma de asistencia normalizada a la labor de supervisión que realiza la ICANN, proporcionando una alternativa de naturaleza administrativa a los procedimientos judiciales, fomentando una conducta responsable por parte de los actores pertinentes, con inclusión de las salvaguardias apropiadas.<sup>25</sup>

22. Tras la labor realizada por diversos comités de la ICANN y las consultas mantenidas con los administradores de registros, dista de verse la eficacia del procedimiento de solución de controversias para la etapa posterior a la adjudicación (PDDRP) que fue adoptado por la ICANN, 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.<sup>26</sup>

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

– El “mecanismo de validación del registro de marcas”

23. En el Programa de Nuevos gTLD de la ICANN se recoge el denominado “mecanismo de validación del registro de marcas”, que es un archivo central de marcas que han sido autenticadas con el fin de que se las pueda invocar a la hora de presentar la solicitud de los nuevos gTLD, en el marco de los mecanismos de protección de los derechos.<sup>27</sup> La adopción

<sup>23</sup> Véase el “Reglamento de la OMPI para la solución de controversias relativas a nuevos gTLD” y el “Baremo de tasas y honorarios”, respectivamente, en <http://www.wipo.int/amc/en/docs/wipolorules.pdf> y <http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/fees/>.

<sup>24</sup> Véase <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdf>.

<sup>25</sup> 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 los contratos de compraventa que celebren los administradores de registros para la adquisición de 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 procedimiento para la etapa posterior a la adjudicación, para que sea aplicable a los registros como también a la conducta del registrador (véase, entre otras cosas, <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann260310rap.pdf>).

<sup>26</sup> En respuesta a una petición de la ICANN, en junio de 2013, el Centro presentó una propuesta sobre la oferta de servicios de solución de controversias en el marco del PDDRP de la ICANN en materia de marcas.

<sup>27</sup> El mecanismo de validación de marcas ideado por la ICANN permite incluir las marcas formadas por palabras y que estén registradas en oficinas de ámbito nacional o regional, 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 cadena de caracteres que corresponda exactamente a su marca) están actualmente limitados a aquellas 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).

[Sigue la nota en la página siguiente]

de ese concepto obligó a examinar detenidamente diversos aspectos de la cuestión, entre otros, la relación con las decisiones de las oficinas de marcas. El Centro ha observado que el mecanismo de validación del registro de marcas 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 arbitrar medidas prácticas para reconocer los casos en que se sospeche que los derechos de marca son invocados de forma indebida en determinados contextos.

24. El mecanismo de validación ha estado en marcha para la presentación y validación de marcas desde marzo de 2013;<sup>28</sup> el Centro sigue supervisando las novedades que se producen con relación al mismo.

– Procedimiento uniforme de suspensión rápida

25. 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 titular de la marca, la ICANN ha creado lo que deberá ser un mecanismo de derechos de características menos rigurosas para el caso de los dominios de segundo nivel. El Centro por su parte comunicó a la ICANN, en abril de 2009, un proyecto de “Mecanismo acelerado de suspensión (de nombres de dominio)”<sup>29</sup> y ha presentado propuestas posteriores relativas a un mecanismo simplificado basado en ese modelo en las reuniones de la ICANN, celebradas en Praga y Toronto en 2012.<sup>30</sup> Tales propuestas plasman la necesidad de lograr un equilibrio prudencial 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.

26. El Procedimiento uniforme de suspensión rápida (URS) adoptado por la ICANN es el resultado de una serie de procesos y comités de la ICANN y muchos consideran que se ha convertido en un procedimiento excesivamente engorroso para la solución limitada que ofrece, en particular, la de saber si puede funcionar de manera eficaz y viable como complemento de los principios de la Política Uniforme y determinar su vínculo con los procedimientos de esta política.<sup>31</sup> La ICANN invitó a los proveedores potenciales de servicios de suspensión uniforme rápida a presentar sus propuestas y, tras un examen detenido del modelo de la ICANN y de las cuestiones de recursos conexas, el Centro no presentó ninguna oferta.<sup>32</sup> El Centro sigue supervisando de cerca los avances.

---

[Continuación de la nota de la página anterior]

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. Cabe prever que dichas restricciones puedan dar pie a situaciones propias de un verdadero juego de apuestas, con los consiguientes trastornos para los propietarios de marcas en lo pecuniario y en lo que se refiere a la observancia, existiendo, además, el riesgo de confundir al consumidor. 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 a continuación.

<sup>28</sup> En junio de 2012, la ICANN comunicó su selección de proveedores de servicios de validación de marcas.

Véase <http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-3-01jun12-en.htm>

<sup>29</sup> Véase <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann030409.pdf>.

<sup>30</sup> Véase <http://prague44.icann.org/node/31773> and <http://toronto45.icann.org/node/34325>.

<sup>31</sup> Entre otros documentos, en la carta remitida por el Centro el 2 de diciembre de 2010 figura una detallada relación de los asuntos mencionados. La carta está publicada en: <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann021210.pdf>. Algunos figuraron en el orden del día de la reunión de la ICANN celebrada en Praga en junio de 2012.

<sup>32</sup> A principios de 2013, la ICANN acreditó al Foro Nacional de Arbitraje y al Centro Asiático de Solución de Controversias de Nombres de Dominio como los dos principales proveedores de servicios URS.



## B. REVISIÓN PREVISTA POR LA ICANN DE LA POLÍTICA UNIFORME ADOPTADA A INSTANCIAS DE LA OMPI Y DEL GRUPO DE TRABAJO DE BLOQUEO CON ARREGLO A LOS PRINCIPIOS DE POLÍTICA UNIFORME

27. 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 los administradores de registros. Sin embargo, como consecuencia de los debates mantenidos, en los cuales la mayoría de participantes opinó que los efectos de la revisión de la Política Uniforme por la ICANN serían más negativos que positivos,<sup>33</sup> el Organismo de Apoyo en materia de Nombres Genéricos (GNSO) de la ICANN tomó la decisión de revisar la Política Uniforme mediante un proceso que se prevé comenzar aproximadamente 18 meses después de la asignación de los primeros nuevos gTLD.<sup>34</sup>

28. El funcionamiento actual de la Política Uniforme es el fruto notable de los desvelos que durante cerca de 12 años han dedicado muchas de las partes interesadas en la P.I., en provecho de las instituciones públicas y privadas por igual. Acompasando la evolución de las normas y prácticas en ese campo, la Política Uniforme ha demostrado ser un mecanismo flexible y justo para la solución de controversias. Dada la estructura institucional de la ICANN, en la que los sectores interesados en la P.I. poseen un voto minoritario, es probable que todo proceso de revisión amplio termine por debilitar las bases y el funcionamiento de la Política Uniforme. Por otra parte, el GNSO de la ICANN ha emprendido un “proceso de elaboración de políticas” y dispone de un mandato técnico más limitado, que consiste en examinar el mecanismo de bloqueo de nombres de dominios sujetos a los principios de la Política Uniforme, proceso en el que el Centro está participando activamente. El centro seguirá de cerca las intenciones de los distintos sectores de la ICANN con respecto a la Política Uniforme.

## C. NOMBRES DE DOMINIO PLURILINGÜES

29. Como se ha señalado en el párrafo 2, 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. Debido a la alta prioridad que se concede a los solicitantes de registro de nombres de dominio internacionalizados en el marco del proceso de aprobación de la ICANN relativo a los nuevos gTLD, se espera que varias de estas solicitudes figuren entre las primeras en relación con los nuevos gTLD, en que la ICANN ha anunciado la adjudicación en el nivel de raíz del DNS.

30. Por otra parte, y antes de la evolución de los nuevos gTLD, el 16 de noviembre de 2009 la ICANN hizo público el Plan definitivo de ejecución del procedimiento abreviado para los ccTLD de nombres de dominio plurilingües.<sup>35</sup> Ello ya 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.<sup>36</sup> Las solicitudes aprobadas continúan adjudicándose a la zona superior del Sistema de Nombres de Dominio.<sup>37</sup>

## D. OTROS IDENTIFICADORES

<sup>33</sup> 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.

<sup>34</sup> Véase <http://gns0.icann.org/meetings/minutes-council-15dec11-en.htm>.

<sup>35</sup> Véase <http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/idn-ccld-implementation-plan-16nov09-en.pdf>.

<sup>36</sup> Véase [http://www.iso.org/iso/english\\_country\\_names\\_and\\_code\\_elements](http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements).

<sup>37</sup> Véase <http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/>.

31. 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.
32. 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 cinco tipos de identificadores que no habían sido examinados, con inclusión de los nombres de país y los nombres y las siglas de organizaciones internacionales intergubernamentales (OIG).
33. En su período de sesiones celebrado del 23 de septiembre al 1 de octubre de 2002, la Asamblea General de la OMPI recomendó que se modificara la Política Uniforme para conceder protección a los nombres de países y los nombres y las siglas de las OIG.<sup>38</sup> La Secretaría de la OMPI transmitió esas recomendaciones (Recomendaciones del Segundo Proceso de la OMPI) a la ICANN en febrero de 2003.<sup>39</sup>
34. Tras la celebración de los siguientes debates de la ICANN,<sup>40</sup> 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 recurrir a la imputación en la etapa previa 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 19 y 20, *supra*. Sin embargo, tras una carta abierta dirigida a la ICANN en diciembre de 2011 por los asesores jurídicos de las organizaciones internacionales, y los esfuerzos permanentes de esas organizaciones, el GAC recomendó a la Junta de Gobierno de la ICANN que se conceda protección a los nombres y siglas de OIG contra el registro indebido por terceros en el DNS antes de la adjudicación de todo nuevo gTLD.<sup>41</sup> Sobre la base de los criterios existentes aplicables a los dominios .int respecto a los registros de segundo nivel en ese espacio, el GAC recomendó a la Junta que colabore con las OIG a fin de establecer una lista de los nombres y siglas de OIG que deberán beneficiar de protección. La protección prevista se aplicaría al segundo nivel en la ronda actual de nuevos gTLD, y al segundo y primer nivel en toda ronda ulterior de nuevos gTLD. El GAC recomendó asimismo a la Junta que, en espera de trabajos complementarios sobre medidas de aplicación específicas, se conceda una protección provisional a los nombres y siglas de OIG mediante una moratoria contra el registro por terceros, antes de la adjudicación de todo nuevo gTLD.
35. La Junta de Gobierno de la ICANN, en su respuesta al GAC, indicó que había adoptado una resolución que sienta las bases de ese tipo de protección provisional al segundo nivel fundada en los criterios existentes para el registro de los nombres de dominio de primer nivel .int por medio de una lista de reserva de la ICANN, en la que figuraban los nombres y siglas 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 fijó el 28 de febrero de 2013 como plazo límite para presentar los nombres y siglas de OIG que cumplieran con las condiciones exigidas, e invitó a las OIG que cumplieran tales condiciones a presentarse ante la ICANN en esa fecha. La ICANN pidió asimismo al GAC (como a las OIG), que proporcione un módulo completo en el que se incluyan los criterios y la lista de los nombres y siglas de OIG cuya protección recomienda.<sup>42</sup> En respuesta, una coalición de OIG elaboró una serie de criterios basados en

<sup>38</sup> Véase [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/wo\\_ga\\_28/wo\\_ga\\_28\\_3.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/wo_ga_28/wo_ga_28_3.pdf). Véanse asimismo los párrafos 6 a 11 del documento SCT/9/8 y el párrafo 149 del documento SCT/9/9.

<sup>39</sup> Véase <http://www.wipo.int/amc/es/docs/wipo.doc>.

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

<sup>41</sup> Véase [https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132070/FINAL\\_Toronto\\_Communique\\_20121017.pdf?version=1&modificationDate=1354149148000&api=v2](https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132070/FINAL_Toronto_Communique_20121017.pdf?version=1&modificationDate=1354149148000&api=v2)

<sup>42</sup> Véase <https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132070/Board%20Response%20to%20GAC%20Toronto%20Communique.pdf?version=1&modificationDate=1361909146000&api=v2>

los .int para la protección de las OIG, y estableció una lista de tales organizaciones, que fue transmitida por la coalición a la Junta de Gobierno de la ICANN el 28 de febrero de 2013. Seguidamente, el CAG comunicó a la Junta de Gobierno de la ICANN sus recomendaciones sobre las condiciones que debían cumplir las OIG para beneficiar de ese tipo de protección (incluidas las organizaciones internacionales establecidas por un tratado con personalidad jurídica internacional, y las que son observadores de las Naciones Unidas, o fondos o programas de las Naciones Unidas), junto con una lista de los nombres y siglas de OIG que debían beneficiar de la protección.<sup>43</sup>

36. La Junta, en su carta con fecha 1 de abril de 2013 dirigida al GAC, planteó ciertas cuestiones relativas a las recomendaciones del GAC. 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 solicita la protección de los nombres y siglas de OIG. La tercera cuestión, más bien de fondo, planteaba ciertas interrogantes 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 se solicitó también más especificaciones acerca de los posibles medios para gestionar en la práctica los casos potencialmente legítimos de coexistencia.<sup>44</sup> En su respuesta, el CAG insistió en la importante misión de interés general con fondos públicos que cumplen las OIG, que participan activamente para encontrar las vías a seguir, y reiteró su recomendación a la Junta de Gobierno de la ICANN de que establezca un sistema de protección inicial de carácter preventivo antes del lanzamiento de los gTLD que sea adecuada para los nombres y siglas de las OIG que figuran en la lista proporcionada.

37. La Junta de Gobierno de la ICANN no ha respondido aún a esta nueva recomendación del GAC. Paralelamente, la GNSO ha puesto en marcha un proceso de elaboración de políticas sobre la cuestión de la protección de las OIG. El Centro está participando también con otras OIG en este proceso paralelo de la GNSO, en el cual la cuestión de los posibles medios para gestionar la probable coexistencia de siglas de OIG y usuarios terceros potencialmente legítimos también ocupa un lugar importante. Las perspectivas de lograr un consenso que presente un interés para las OIG en el marco del proceso de la GNSO podrían ser limitadas teniendo en cuenta la composición general del grupo, pero la participación continua de las OIG sigue siendo esencial para compartir las ventajas de orden más general relativas a la protección de las OIG en el seno de la ICANN por medio de las recomendaciones del GAC a la Junta.

38. 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. En 2007, el Comité publicó un documento titulado "Principios del GAC en materia de nuevos gTLD",<sup>45</sup> en el que se afirma que la ICANN debería evitar la asignación de nuevos gTLD relativos a los nombres de países, territorios o lugares, idiomas nacionales, territoriales o 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 de un nuevo gTLD los nombres que tengan significación nacional o geográfica.

39. En lo que hace al nivel superior, en la Guía del Solicitante de la ICANN se establece que "[n]o se aprobarán las solicitudes de cadenas que sean nombres de país o territorio, ya que no están disponibles en el Programa de gTLD nuevos en esta ronda de solicitud".<sup>46</sup> Las solicitudes de secuencias que la ICANN considere que constituyen determinados nombres

<sup>43</sup> Véase <http://www.icann.org/en/news/correspondence/dryden-to-crocker-chalaby-22mar13-en>

<sup>44</sup> Véase <http://www.icann.org/en/news/correspondence/crocker-to-dryden-01apr13-en>.

<sup>45</sup> Véase [http://gac.icann.org/web/home/gTLD\\_principles.pdf](http://gac.icann.org/web/home/gTLD_principles.pdf).

<sup>46</sup> Véase la sección 2.2.1.4.1 "Tratamiento de nombres de país o territorio" <http://www.icann.org/es/topics/new-gtlds/rfp-clean-30may11-es.pdf>.

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 presentar una impugnación en tal sentido.<sup>47</sup> 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 nombres de país y de territorio.<sup>48</sup>

40. El GAC expresó nuevas reservas respecto a algunas solicitudes de registro de nuevos gTLD sobre la base de una correspondencia con términos geográficos o de otro tipo, y recomendó a la ICANN que no fuera más allá de una evaluación inicial respecto de éstas, y solicitó a la Junta aclaraciones acerca del margen de flexibilidad de que dispondrían los solicitantes para modificar las solicitudes de nuevos gTLD a fin de responder a ciertas preocupaciones del GAC. El CAG ha señalado seis amplias categorías de nuevas solicitudes de gTLD que merecen un examen complementario por parte de la Junta como medida de precaución.<sup>49</sup> Aunque la Junta ha aceptado la recomendación del GAC con respecto a la tramitación de determinadas solicitudes, ha pedido al GAC que facilite más información, así como comentarios públicos, sobre otras medidas de protección que sean de su interés.

41. En suma, el Centro ha velado por poner las cuestiones tratadas en el presente documento en conocimiento de los sectores competentes de la Secretaría, siendo de destacar el respaldo brindado a la labor del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT).<sup>50</sup>

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

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

[Fin del documento]

<sup>47</sup> Véase la sección 2.2.1.4.2 “Nombres geográficos que requieren respaldo gubernamental”:

<http://www.icann.org/es/topics/new-gtlds/rfp-clean-30may11-es.pdf>.

<sup>48</sup> Véase el Apéndice (“Specification”) 5: <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/agreement-specs-redline-30may11-en.pdf>.

<sup>49</sup> Véase

[https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Beijing%20Communique%20april2013\\_Final.pdf](https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Beijing%20Communique%20april2013_Final.pdf).

<sup>50</sup> Véanse, por ejemplo, los documentos SCT/24/4, SCT/25/3 y SCT/26/6 y SCT/27/8, disponibles

respectivamente en: [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_24/sct\\_24\\_4.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_24/sct_24_4.pdf)

[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_25/sct\\_25\\_3.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_25/sct_25_3.pdf)

[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_26/sct\\_26\\_6.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_26/sct_26_6.pdf), y

[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct\\_27/sct\\_27\\_8-annex1.doc](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_27/sct_27_8-annex1.doc), respectivamente