

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

**Trigésima primera sesión
Ginebra, 17 a 21 de marzo de 2014**

PROPUESTA DE LAS DELEGACIONES DE ALEMANIA, ESPAÑA, FRANCIA, HUNGRÍA, ITALIA, POLONIA, PORTUGAL, LA REPÚBLICA CHECA, LA REPÚBLICA DE MOLDOVA Y SUIZA

Documento preparado por la Secretaría

En una comunicación de fecha de 18 de marzo de 2014, las Delegaciones de Alemania, Hungría, Italia, la República Checa, la República de Moldova y Suiza transmitieron a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) la propuesta que figura en el Anexo del presente documento. Mediante comunicaciones ulteriores, de fecha 21 y 25 de noviembre de 2014 y de 11 de marzo de 2015, respectivamente, las Delegaciones de Francia, de España y de Portugal solicitaron que se añada su nombre a la lista de copatrocinadores de la propuesta.

En la trigésima cuarta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), celebrada en Ginebra del 16 al 18 de noviembre de 2015, la Delegación de Polonia solicitó que se añadiera su nombre a la lista de los copatrocinadores de la propuesta.

[Sigue el Anexo]

LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y LOS NOMBRES DE PAÍSES EN EL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO

INTRODUCCIÓN

1. En la vigésima cuarta sesión del SCT varias delegaciones y representantes de observadores expresaron la necesidad de fomentar la protección de los derechos de propiedad intelectual en el sistema de nombres de dominio (DNS). Se plantearon preocupaciones especialmente en el contexto de la ampliación del DNS iniciada por la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN) con el fin de introducir nuevos dominios genéricos de nivel superior (gTLD). Como consecuencia de los debates el SCT pidió a la Secretaría que diera cuenta de las novedades pertinentes en ese ámbito. Se comunicó una petición similar a la Secretaría en las sesiones siguientes del SCT a partir del otoño de 2010.
2. El SCT ya ha examinado la cuestión de los posibles conflictos de los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual, incluidas las marcas, los nombres de países y las indicaciones geográficas, de manera paralela al primer y al segundo Procesos de la OMPI relativos a los Nombres de Dominio de Internet. Varios aspectos de la ciberocupación en el DNS han planteado dudas razonables entre los miembros del SCT en cuanto a si la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (Política Uniforme) serviría de foro eficaz para la mediación, por lo que se ha formulado la propuesta de revisar y ampliar el alcance de la Política Uniforme a los nombres de países y a las indicaciones geográficas.
3. Los copatrocinadores de la presente propuesta opinan que en la última década no se han tenido en cuenta debidamente las discrepancias relacionadas con la protección eficaz de los derechos de propiedad intelectual en el DNS. Además, la introducción de nuevos gTLD ha tenido como consecuencia indeseable la posibilidad de registrar y utilizar nombres de dominio que violan los derechos de propiedad intelectual. Por tanto, al parecer resulta esencial que el SCT siga analizando los puntos de conflicto concretos con el fin de señalar los ámbitos susceptibles de mejora y las posibles medidas que hayan de adoptarse.

Ampliar el alcance de la Política Uniforme a los nombres de países y a las indicaciones geográficas

1. La Política Uniforme es un servicio reconocido de solución de controversias que ha resultado ser muy útil en los últimos 15 años. Con arreglo al párrafo 4)a) de la Política Uniforme, el mecanismo de solución de controversias únicamente está disponible para las demandas basadas en marcas de productos o de servicios anteriores. Como consecuencia de lo dispuesto en esa norma, los nombres de países, las indicaciones de procedencia o las indicaciones geográficas no pueden invocarse en el marco de la Política Uniforme, aun cuando los nombres de dominio pueden registrarse y utilizarse fácilmente de manera engañosa. Esta deficiencia ya aparecía señalada en el primer y el segundo Procesos de la OMPI relativos a los Nombres de Dominio de Internet, en los que se indicaba claramente en varios comentarios que ese alcance limitado de la Política Uniforme constituía un obstáculo para salvaguardar los legítimos intereses de los titulares de derechos.
2. Con arreglo al punto 238. del informe final del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, *no puede negarse la existencia de numerosas pruebas que demuestran el registro y utilización de indicaciones geográficas y otros identificadores que indican procedencia por parte de personas sin conexión alguna con la localidad a la que hacen referencia los citados identificadores. Tales prácticas son engañosas y van en detrimento, en primer lugar, de la integridad de los sistemas de nomenclatura en los que se utilizan estos identificadores geográficos y, en segundo lugar, de la credibilidad y fiabilidad del sistema de nombres de dominio (DNS).* A partir de 2003 no se consultó esa cuestión en el SCT, debido

principalmente a que en esa época el Comité estaba centrando su labor en la revisión del Tratado sobre el Derecho de Marcas.

3. Resulta evidente la función cada vez mayor que desempeña Internet en el movimiento mundial de productos y servicios, al igual que la importancia creciente que han adquirido los nombres de dominio, que se han convertido en los identificadores comerciales más relevantes para los consumidores. Sin embargo, todavía no está claro qué repercusión tienen ese impresionante desarrollo del comercio en Internet y el número cada vez mayor de nombres de dominio delegados en la protección de los nombres de países y las indicaciones geográficas. Asimismo, es necesario saber de qué manera afecta el alcance limitado de la Política Uniforme a los legítimos intereses de sus titulares de derechos.

4. Merece la pena mencionar el valor de las indicaciones geográficas desde el punto de vista económico y cultural. Debido a que están estrechamente vinculados a su lugar de producción e influidos por determinados factores locales, los productos genuinos protegidos por indicaciones geográficas crean valor para las comunidades locales e informan adecuadamente a los consumidores acerca de su origen. Asimismo, fomentan el desarrollo rural y promueven nuevas oportunidades de empleo en la producción, procesamiento y otros servicios conexos, y al mismo tiempo fortalecen la fidelidad del consumidor. Las indicaciones geográficas son un derecho de propiedad intelectual útil para los países en desarrollo puesto que pueden añadir valor y promover el desarrollo socioeconómico rural.

5. Sin embargo, por su elevado valor comercial, los nombres geográficos se exponen a la utilización indebida y la falsificación. El uso abusivo de las indicaciones geográficas limita el acceso a determinados mercados y va en detrimento de la lealtad del consumidor. A falta de medidas eficaces contra la utilización indebida de las indicaciones geográficas y otros nombres geográficos importantes en el DNS, ha aumentado considerablemente el riesgo de infracción de dichos derechos de propiedad intelectual.

6. Por consiguiente, los copatrocinadores de la presente propuesta sugieren que se prolonguen los debates en el SCT con miras a formular una recomendación en el sentido de modificar la Política Uniforme de modo que puedan interponerse demandas en relación con el registro y el uso de nombres de dominio que constituyan una violación de la protección de las indicaciones geográficas, y de ampliar dicha política para dar cabida a los nombres de países, en respuesta a la decisión que tomó la Asamblea General en 2002. Los copatrocinadores solicitan que se prepare un estudio a los fines de determinar:

- Si han cambiado las necesidades de los usuarios en relación con la protección de las indicaciones geográficas en el DNS;
- si las medidas a las que pueden acogerse hoy los titulares de indicaciones geográficas frente a los nombres de dominio que infringen derechos son suficientemente eficaces; y
- cómo podría mejorarse el marco jurídico y procedimental vigente.

ASPECTOS RELATIVOS A LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y A LOS NOMBRES GEOGRÁFICOS IMPORTANTES EN EL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO

1. En 2007, la ICANN decidió iniciar un nuevo programa de gTLD con la finalidad de añadir un número ilimitado de dichos dominios en el nivel superior del DNS, por lo que se creó un comité especial al que se encomendó la tarea de encargarse de toda la parte jurídica y de toma de decisiones de la Junta de la ICANN en relación con el nuevo programa de gTLD. La idea de ampliar el conjunto de gTLD generó gran preocupación entre los titulares de derechos. El Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI ha seguido de cerca toda la evolución a ese respecto, en particular, en lo que se refiere a nuevos mecanismos de protección de derechos que se han creado para salvaguardar los intereses de anteriores titulares de derechos. A instancias repetidas del SCT, la Secretaría, en colaboración con un representante del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, ha mantenido informados a los miembros del Comité Permanente en cada sesión que ha celebrado este último desde 2010.
2. Los debates y consultas mantenidos han puesto de manifiesto un aspecto particularmente problemático que plantea la introducción de nuevos gTLD, a saber, el hecho de que hay nombres geográficos que revisten demasiada importancia como para que se permita un monopolio de los mismos en Internet sin mayores límites, por ejemplo, apoyo del respectivo gobierno. Tras llegar a esa conclusión, la ICANN elaboró una lista de nombres geográficos importantes. Toda solicitud de secuencias en los gTLD que contengan un nombre geográfico de la lista deberá cumplir requisitos adicionales definidos en la Guía del Solicitante de la ICANN, Módulo 2, páginas 2-17 y 2-18.
3. Varios copatrocinadores de la presente propuesta han dejado ya constancia en anteriores reuniones del SCT de las reservas que tienen acerca de los criterios de selección y la posible aplicación de la lista de nombres geográficos importantes al DNS ampliado (párrafo 297 del documento SCT/29/10 y párrafo 289 del documento SCT/30/9 Prov.). Los copatrocinadores no están plenamente convencidos de la neutralidad y la complejidad de la lista de nombres geográficos importantes. Los nombres de Estados, de capitales y de regiones no necesariamente abarcan toda la gama de nombres geográficos que cabe considerar importantes desde el punto de vista comercial, histórico o cultural para el país o el gobierno local de que se trata. Por otro lado, las autoridades no tienen la posibilidad de incluir nombres adicionales en esa lista ni cuentan con medios jurídicos para hacer valer sus derechos contra los nombres de dominio mediante los mecanismos jurídicos que ofrece la ICANN. Además, la Política Uniforme no puede utilizarse para solucionar esos problemas. La aplicación de lista existente de nombres geográficos puede generar ambigüedad en cuanto a si toda variación de los nombres de Estados o capitales está debidamente protegida contra toda utilización ilegal en las solicitudes de nuevos gTLD.
4. Además, los copatrocinadores están firmemente convencidos de la necesidad de incluir las indicaciones geográficas en la lista. No desean reiterar una y otra vez los mismos argumentos sobre la importancia de las indicaciones geográficas, antes bien, desean poner de relieve el alto riesgo de infracciones en el registro, la delegación y la utilización de nuevos gTLD mientras sigan siendo limitadas, de existir, las medidas a las que pueden acogerse los titulares.
5. Los copatrocinadores proponen que el SCT inicie debates encaminados a dar con una solución común para velar por la protección de las indicaciones geográficas en el DNS, teniendo presente en particular los nuevos gTLD. Además, proponen que el SCT pida a la Secretaría que prepare un documento de trabajo, en colaboración con los Estados miembros y otras partes interesadas, en el que se expongan las dificultades que plantea la protección de las indicaciones geográficas frente al registro y la utilización ilícitos de nombres de dominio a los fines de adoptar una recomendación conjunta y de revisar la Guía del Solicitante de la ICANN.