

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

Cuadragésima sesión
Ginebra, 12 a 16 de noviembre de 2018

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

Documento preparado por la Secretaría

1. En la trigésima noventa 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/39/5 (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 documento SCT/ 39/10). Por consiguiente, la Secretaría ha elaborado el siguiente documento, en el que se proporciona la información actualizada que se ha solicitado.

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. En el contexto de la protección de la propiedad intelectual (PI), 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 Primer¹ y Segundo² Procesos de la OMPI relativos a los Nombres de Dominio de Internet. Por conducto del Centro de Arbitraje y Mediación (“el 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 Política Uniforme, que se aplica exclusivamente en los casos claros de mala fe y de registro y uso abusivo de los nombres de dominio, sigue siendo un procedimiento al que se acogen con mucha frecuencia los propietarios de marcas³. Desde diciembre de 1999, el Centro ha administrado los procedimientos de más de 41.000 demandas presentadas en virtud de la Política Uniforme⁴. En 2017 los titulares de registros de marcas presentaron ante el Centro 3.074 demandas en virtud de la Política Uniforme, lo que representa un ligero aumento con respecto a 2016 (que ya fue un año récord) y el segundo año consecutivo en que se presentan más de 3.000 demandas de solución de controversias en materia de nombres de dominio. En septiembre de 2018, el número total de nombres de dominio en demandas presentadas ante la OMPI en virtud de la Política Uniforme por los propietarios de marcas era de más de 77.000.

4. En 2017, los procedimientos del Centro de solución de controversias fueron utilizados por empresas, instituciones y personas físicas de ámbitos muy variados. Los principales ramos de actividad de los demandantes fueron: banca y finanzas, moda, Internet y tecnologías de la información, maquinaria e industria pesada, alimentación, bebidas y restaurantes, comercio minorista, y biotecnología y productos farmacéuticos. Cabe señalar, por ejemplo, que los titulares de derechos pertenecientes al sector bancario y financiero presentaron demandas relativas a supuestos esquemas fraudulentos de correo electrónico o “phishing”, suplantaciones de identidad y otros usos ilícitos de sitios web orientados al consumidor asociados con los nombres de dominio objeto de controversias. Las partes nombradas en las demandas ventiladas ante la OMPI desde el inicio de la Política Uniforme hasta 2017 abarcaban 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 25 idiomas⁵.

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 N.º 439 de la OMPI. Puede consultarse en <http://www.wipo.int/amc/es/processes/process1/report>.

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 N.º 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/index.html>.

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 la OMPI en virtud de la Política Uniforme, los abogados de marcas, los titulares de nombres de dominio registrados, los encargados de formular políticas en materia de nombres de dominio, los medios de comunicación y el sector académico. Hay diversas categorías de estadísticas, por ejemplo: “ramo de actividad del demandante”, “idioma 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, finlandés, francés, griego, hebreo, holandés, húngaro, indonesio, inglés, italiano, japonés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sueco, turco y vietnamita.

5. Todas las resoluciones adoptadas por los grupos de expertos de la OMPI se publican en el sitio web del Centro. A raíz de la publicación por el Centro en 2017 de la tercera edición de la Reseña de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme (Reseña 3.0 elaborada por la OMPI)⁶, se organizaron varios eventos y vieron la luz una serie de publicaciones conexas. Esta reseña general en línea objeto de consulta a escala mundial en la que figuran las tendencias en importantes cuestiones de jurisprudencia abarca más de 100 temas incluye referencias a casi 1.000 decisiones representativas emitidas por más de 265 expertos de la OMPI. Además, el Centro ofrece un índice de jurisprudencia en Internet que facilita la consulta de las resoluciones por materia⁷. Estos recursos de la OMPI pueden consultarse gratuitamente.

6. Consciente del papel fundamental de la OMPI en 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 prácticas⁸. El Centro organiza periódicamente talleres de solución de controversias en materia de nombres de dominio para mantener actualizadas a las partes interesadas⁹, así como reuniones de sus expertos en nombres de dominio.

B. Dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países (ccTLD)

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 posteriormente, 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 mejores prácticas en materia de administración de registros y protección de la PI. Algunos administradores de registros de ccTLD adoptan directamente la Política Uniforme, mientras que otros utilizan procedimientos basados en ella que responden, además, a las circunstancias y necesidades particulares de cada uno de los ccTLD. El Centro presta servicios de solución de controversias relativas a nombres de dominio a más de 70 administradores de registros de ccTLD, entre los que figura –desde 2018– el dominio .AI (Anguila), .GE (Georgia) y PY (Paraguay)¹⁰.

8. Para todos los ccTLD que nos ocupan, el Centro amplió considerablemente en 2018 los recursos que pone a disposición de las partes en línea, por ejemplo los criterios de elegibilidad para el registro, los caracteres aceptados, modelos de alegaciones en varios idiomas e información de registro también en diferentes lenguas¹¹, así como los resúmenes de las diferencias más relevantes entre las políticas basadas en la Política Uniforme de cada administrador de registros de ccTLD y la Política Uniforme¹².

⁶ La reseña puede consultarse en <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/>. El mayor alcance de la Reseña 3.0 de la OMPI con respecto a la publicación de la versión 2.0 en 2011 refleja un aumento de los casos relativos al Sistema de Nombres de Dominio y la Política Uniforme que prácticamente duplica el número de casos administrados por el Centro desde entonces. La Reseña de la OMPI es fundamental para elaborar y mantener la coherencia de la jurisprudencia relativa a la Política Uniforme de la Organización.

⁷ Véase <http://www.wipo.int/amc/es/domains/search/legalindex/index.html>.

⁸ En 2018, el Centro publicó unas pautas oficiosas de la OMPI para las partes sobre las repercusiones prácticas del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea en lo que respecta a los procedimientos en virtud de la Política Uniforme. Véanse los párrafos 31 a 33 de este documento, así como el párrafo 30 del documento WO/GA/47/14 y los párrafos 14 a 16 del documento WO/GA/41/17 Rev.2.

⁹ Véase la nota 2.

¹⁰ La lista completa de ccTLD que han escogido al Centro como proveedor de solución de controversias de nombres de dominio está disponible en: <http://www.wipo.int/amc/es/domains/cctld/>. Desde mediados de 2017, el Centro presta servicios para los registros .eu y .eu (escritura cirílica), en las 24 lenguas oficiales de la UE, y también para el registro .SE (Suecia).

¹¹ Por ejemplo, la página del Centro dedicada a .CH (Suiza) está ahora también disponible en alemán e italiano, además de inglés, francés y español.

¹² Véase <http://www.wipo.int/amc/es/domains/cctld/index.html>.

II. NOVEDADES EN EL ÁMBITO DE LAS POLÍTICAS RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO

9. Algunas cuestiones recientes relacionadas con la ICANN plantean a los titulares de derechos y a los usuarios del sistema de PI oportunidades y desafíos. Una de ellas es la creación por la ICANN de un número considerable de 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]. Una importante novedad conexa es la creación de nombres de dominio internacionalizados (IDN, por sus siglas en inglés) y su inclusión en el nivel superior, como “.招聘” (“contratación”) y “.عرب” (“árabe”). Además, la expansión del Sistema de Nombres de Dominio de la ICANN 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 GTLD

10. La aplicación por la ICANN de su New gTLD Program (Programa de nuevos gTLD), aprobada en junio de 2011¹³, se detalla en su “Guía del Solicitante”, que ha sido objeto de numerosas revisiones¹⁴. La adjudicación de los primeros nuevos gTLD en el nivel de raíz de Internet tuvo lugar en octubre de 2013 y, al mes de enero de 2018 se habían adjudicado más de 1.200 gTLD adicionales¹⁵. Hasta la fecha se han realizado cerca de 25 millones de registros de segundo nivel en relación con el conjunto de nuevos gTLD¹⁶.

11. El Centro sigue comprometido en trabajar con los sectores interesados para salvaguardar la observancia de los principios generales de protección de la PI que amparan a los nuevos gTLD. Han surgido varios mecanismos de protección de derechos tras una serie de procesos y debates mantenidos en distintos comités de la ICANN para la creación de nuevos gTLD¹⁷. A continuación se exponen sucintamente los mecanismos de protección de derechos de la ICANN para los nombres de dominio de nivel superior y de segundo nivel.

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

i) Procedimiento de solución de controversias para la etapa previa a la adjudicación

12. Este mecanismo permitía a los propietarios de marcas presentar objeciones relativas a los derechos de terceros respecto de solicitudes de nuevos gTLD de nivel superior cuando se cumplieran determinados requisitos sustantivos¹⁸. El Centro ha asistido a la ICANN en el establecimiento de esos criterios sobre la base de la “Recomendación Conjunta relativa a las

¹³ Véase <http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-20jun11-en.htm>. La cuestión se trata con más detenimiento en el documento WO/GA/39/10, en el párrafo 14 en particular.

¹⁴ La Guía del solicitante, de la ICANN, puede consultarse en: <https://archive.icann.org/es/topics/new-gtlds/rfp-clean-19sep11-es.pdf>.

¹⁵ La lista de los nuevos gTLD adjudicados figura en: <http://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings>.

¹⁶ Véase <https://ntldstats.com>.

¹⁷ 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”.

¹⁸ 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 podrían 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 los fines de su examen por la Junta de Gobierno de la ICANN.

Disposiciones sobre la Protección de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre Signos, en Internet”¹⁹.

13. Designado por la ICANN como proveedor exclusivo de servicios de solución de controversias en relación con objeciones relativas a derechos de terceros²⁰, el Centro recibió 69 objeciones presentadas de conformidad con los requisitos de procedimiento, que terminó de tramitar en septiembre de 2013²¹. Todas las decisiones del grupo de expertos de la OMPI están disponibles en el sitio web del Centro²², al igual que un informe del Centro sobre el proceso de presentación de objeciones relativas a derechos de terceros²³.

ii) Procedimiento de solución de controversias para la etapa posterior a la adjudicación

14. A comienzos de 2009, el Centro transmitió a la ICANN una propuesta concreta sobre un procedimiento administrativo de carácter permanente que permitiría la presentación de demandas relacionadas con un nuevo administrador de registro de gTLD que hubiera sido aprobado, cuando la forma en que funciona y se utiliza en la práctica el registro diera lugar supuestamente al uso abusivo de una marca o contribuyera sustancialmente a ello²⁴. La propuesta tenía por finalidad brindar asistencia normalizada para complementar la labor de supervisión que realiza la ICANN, proporcionando una alternativa de naturaleza administrativa a los procedimientos judiciales, y fomentar así una conducta responsable por parte de los actores pertinentes, con inclusión de las salvaguardias apropiadas²⁵.

15. Tras diversos procesos de la ICANN, incluidas 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. Tomando en consideración cuestiones de política general, en 2013 el Centro acordó con la ICANN que sería el proveedor de servicios en el marco del PDDRP respecto de las marcas.

¹⁹ Adoptada por la Asamblea General de la OMPI en septiembre de 2001. Véase <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/845/pub845.pdf>.

²⁰ Véase el apartado 3.2 de la Guía del solicitante, de la ICANN, en <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/objection-procedures-04jun12-en.pdf>.

²¹ 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/export/sites/www/amc/en/docs/wipolrrules.pdf> y <http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/fees/>; véanse también los casos de objeciones relativas a derechos de terceros registrados en la OMPI en <http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/cases/>.

²² Véase <http://www.wipo.int/amc/en/domains/lro/cases/>.

²³ 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 de caracteres en los gTLD con carácter descriptivo o cuyo significado figura 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, siendo las pruebas de uso anterior nulas o escasas. Véase <http://www.wipo.int/amc/en/docs/lroreport.pdf>.

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

²⁵ 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>).

- b) Mecanismos de protección de derechos correspondientes a dominios de segundo nivel
 - i) Mecanismo de Validación del Registro de Marcas

16. El Programa de nuevos gTLD de la ICANN contempla un Mecanismo de Validación del Registro 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 gTLD²⁶. El Centro ha observado que ese 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 arbitrar medidas prácticas para reconocer los casos en que se sospeche que los derechos de marca son invocados de forma indebida en determinados contextos. De acuerdo con la información disponible, parece que al mes de mayo de 2018, el Mecanismo de Validación había recibido cerca de 44.000 entradas²⁷.

- ii) Procedimiento uniforme de suspensión rápida

17. Si bien la Política Uniforme sigue 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 nivel²⁸.

18. El procedimiento uniforme de suspensión rápida (URS), que es el resultado de una serie de procesos y comités de la ICANN, sigue planteando diversos interrogantes, entre otras cosas, en lo que atañe a su relación con la Política Uniforme²⁹. 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

²⁶ El mecanismo de validación de marcas ideado por la ICANN permite incluir las marcas formadas por palabras y que estén registradas en oficinas nacionales o regionales, 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 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 período 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 período 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.

²⁷ Véase <http://trademark-clearinghouse.com/content/tmch-stats>.

²⁸ 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>) en las reuniones de la ICANN presentó propuestas posteriores relativas a un mecanismo simplificado basado en ese modelo (véase <http://prague44.icann.org/node/31773> y <http://toronto45.icann.org/node/34325>). 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.

²⁹ 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.

conexas en materia de recursos, el Centro no presentó ninguna oferta³⁰. El Centro sigue supervisando de cerca los avances, entre otros, todo cambio en relación con la solución ofrecida con el procedimiento URS.

B. REVISIÓN PREVISTA POR LA ICANN DE LA POLÍTICA UNIFORME ADOPTADA A INSTANCIAS DE LA OMPI Y OTROS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS

19. 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 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 marcas³¹, serían más negativos que positivos, 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 procedimiento³². 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 un período de formulación de comentarios por parte del público, 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 todavía en los mecanismos de protección de los derechos elaborados para el Programa de nuevos gTLD, en particular el Mecanismo de Validación del Registro de Marcas (incluidos los mecanismos de protección de derechos durante los períodos de arranque y de actividad del servicio de notificaciones)³³ y el procedimiento uniforme de suspensión rápida (URS), y la segunda fase se centrará en la Política Uniforme³⁴. Esta cuestión despierta profunda inquietud, y 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. En el desempeño de esa labor, el Centro mantiene el contacto, cuando corresponde, con los sectores interesados en el ámbito de las marcas, como la Asociación de Marcas de las Comunidades Europeas (ECTA), el Centro y la Asociación Internacional de Marcas (INTA) y la Asociación de Titulares de Marcas Europeas (MARQUES).

C. EL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS Y LA BASE DE DATOS WHOIS

20. El Reglamento general de protección de datos (RGPD)³⁵ de la Unión Europea entró en vigor el 25 de mayo de 2018. Como manifestó la Comisión Europea, el objetivo primordial del RGPD es dar respuesta a las cuestiones que preocupan en materia de privacidad y protección de datos, velando por que se esto se logre respetando los intereses legítimos de terceras partes, tales como contratos y controversias.

³⁰ La cuestión de la acreditación de proveedores suscita inquietudes en cuanto a la estabilidad de los mecanismos de protección de los derechos; la OMPI planteó inquietudes al respecto ya en 2007, en el contexto de la Política Uniforme (véase <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann040707.pdf>).

³¹ 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.

³² Véase <http://gns0.icann.org/en/issues/new-gtlds/rpm-prelim-issue-09oct15-en.pdf>.

³³ Véase la nota 25.

³⁴ Véase <https://gns0.icann.org/en/issues/new-gtlds/rpm-final-issue-11jan16-en.pdf>.

³⁵ Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

21. Después del 25 de mayo de 2018, la información de Whols disponible públicamente ya no incluye los datos de contacto completos de los solicitantes de los nombres de dominio. Por contra, los datos disponibles públicamente de Whols se limitan generalmente a la "organización solicitante" y el país. Cabe destacar que el nombre y la dirección de correo electrónico del solicitante no serán visibles en la mayoría de los casos. Sin embargo, para facilitar el contacto con el titular del nombre de dominio, el registrador en cuestión debe proporcionar una dirección de correo electrónico "anónima" o un formulario de contacto basado en línea. A pesar de estas limitaciones a la información accesible públicamente, cuando se presente una demanda en virtud de la Política Uniforme a un administrador de procedimientos de resolución de controversias de conformidad con la Política Uniforme, los registradores que cumplan con las normas de la ICANN normalmente proporcionarán información sobre el Whols a petición de dicho administrador (y al mismo tiempo "guardarán" los datos relativos al solicitante y al registrador del nombre de dominio), tras haberse cumplido los requisitos en materia de debido procedimiento codificados en el Reglamento de la Política Uniforme. En la "Especificación [contractual] temporal" de la ICANN para los datos de registro de gTLD se explicita que los registradores deben proporcionar "datos de registro" completos a los administradores de procedimientos de resolución de controversias de conformidad con la Política Uniforme³⁶. Esto parece deberse al reconocimiento de que dichos administradores satisfacen el criterio de "intereses legítimos" del artículo 6. 1) f) del RGDP y los criterios de "ejecución de un contrato" del artículo 6. 1) b), de modo que los registradores pueden y deben proporcionar datos de Whols a los administradores de procedimientos de resolución de controversias de conformidad con la Política Uniforme.

22. El Centro sigue vigilando de cerca el impacto del RGDP en los procedimientos de resolución de controversias de conformidad con la Política Uniforme. Al margen de las actividades del Centro vinculadas a la Política Uniforme, y con miras a abordar otras inquietudes de carácter más amplio que la aplicación del RGDP ha suscitado en el ámbito de la observancia de la PI, se están celebrando importantes debates entre las partes interesadas sobre un posible modelo de "acreditación y acceso" para Whols, en los que se plantea la posibilidad de que la OMPI asuma la tarea de certificar el derecho de los titulares de PI a dicho acceso³⁷.

D. NOMBRES DE DOMINIO PLURILINGÜES

23. Como se ha señalado en el párrafo 20, 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 superior³⁸. Muchos de ellos figuraron entre los primeros nuevos gTLD respecto de los cuales la ICANN ha anunciado la adjudicación en el nivel de raíz del DNS.

E. OTROS IDENTIFICADORES

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

³⁶ Véase <https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en>, en el Anexo F.

³⁷ Véase <https://www.icann.org/en/system/files/files/framework-elements-unified-access-model-for-discussion-18jun18-en.pdf>. La agenda para la reunión de la ICANN de junio de 2018 puede consultarse en <https://62.schedule.icann.org/>.

³⁸ Véase también el Plan definitivo de ejecución del procedimiento abreviado para los ccTLD de nombres de dominio plurilingües, publicado en noviembre de 2009 (véase <https://www.icann.org/en/system/files/files/idn-cctld-implementation-plan-16nov09-en.pdf>). 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 (véase http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements).

a) Organizaciones intergubernamentales internacionales (OIG)

25. 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 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).

26. La Asamblea General de la OMPI de 2002 recomendó que se modificara la Política Uniforme para conceder protección a los nombres de países y los nombres y las siglas de las OIG³⁹. La Secretaría de la OMPI transmitió esas recomendaciones a la ICANN en febrero de 2003⁴⁰.

27. Tras la celebración de debates en la ICANN⁴¹, la Guía del solicitante de la ICANN relativa al Programa de nuevos gTLD limita la protección de los nombres y las siglas de OIG a la posibilidad de recurrir a la impugnación 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 23 y 24. No obstante, como consecuencia de los esfuerzos sostenidos de las OIG, el Comité Consultivo Gubernamental (GAC) recomendó a la Junta de Gobierno de la ICANN que se concediera protección a los identificadores de OIG contra el registro indebido por terceros en el DNS antes de la adjudicación de todo nuevo gTLD⁴². Sobre la base de los criterios existentes aplicables al dominio .int respecto a los registros de segundo nivel, el GAC recomendó a la Junta de Gobierno de la ICANN que colaborase con las OIG a fin de establecer una lista de los nombres y siglas de OIG que gozarán de protección al menos durante la ronda actual de nuevos gTLD. El GAC recomendó asimismo a la Junta de Gobierno de la ICANN 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; si bien se está avanzando en las medidas de aplicación, esta moratoria sigue en vigor.

28. La Junta de Gobierno de la ICANN, en su respuesta al GAC, indicó que había adoptado una resolución para 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 los requisitos correspondientes a presentarse ante la ICANN, pidiendo 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 recomienda⁴³. En respuesta, una coalición de OIG elaboró una serie de criterios basados en 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 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 protección⁴⁴, junto con una lista de los nombres y siglas de las OIG susceptibles de protección⁴⁵.

³⁹ 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.

⁴⁰ Véase <http://www.wipo.int/amc/es/docs/wipo.doc>.

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

⁴² Véase

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

⁴³ Véase <https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/crocker-to-dryden-16jan13-en.pdf>.

⁴⁴ 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 las Naciones Unidas.

⁴⁵ Véase <http://www.icann.org/en/news/correspondence/dryden-to-crocker-chalaby-22mar13-en>.

29. El 1 de abril de 2013, la Junta expresó sus inquietudes al GAC 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 información acerca de los medios para gestionar en la práctica los casos potencialmente legítimos de coexistencia⁴⁶. En julio de 2013, a raíz 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 DNS⁴⁷. A raíz de esa recomendación, la Junta emitió una resolución extendiendo la protección provisional para las OIG hasta la primera reunión del Board's New gTLD Program Committee (Comité de la Junta de la ICANN sobre el Programa de nuevos gTLD, NGPC) después la reunión de la ICANN de noviembre de 2013⁴⁸.

30. En octubre de 2013, el NGPC 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 GAC⁴⁹.

31. En paralelo con las iniciativas desplegadas por el NGPC, el GAC y las OIG⁵⁰, el GNSO puso en marcha un proceso de elaboración de políticas (PDP) relativo a 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 el proceso del GNSO se rechazó la protección preventiva de las siglas de las OIG en el segundo nivel. Por el contrario, se recomendaron sencillamente mecanismos de protección correctiva para las siglas de OIG, así como la eliminación de la protección provisional que se aplicaba para las siglas de esas Organizaciones. El Consejo del GNSO aprobó unánimemente esas recomendaciones en noviembre de 2013. 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 lo recomendado por el GAC, excluyendo concretamente la posibilidad de registrar el nombre completo de las OIG en el nivel superior y segundo nivel en dos idiomas y pidió más tiempo para examinar las recomendaciones que entonces se apartaban del asesoramiento recibido del GAC (plazo para la "notificación de reclamaciones"⁵¹ y un mecanismo correctivo de protección de los derechos).

32. A pesar del asesoramiento del GAC y de las posturas de las OIG, en junio de 2014, el Consejo del GNSO votó a favor de iniciar un segundo proceso de elaboración de políticas para explorar la posibilidad de dar a las OIG acceso a mecanismos correctivos de protección de los derechos (como la Política Uniforme o el procedimiento URS) para hacer frente al registro abusivo de siglas de OIG, o de nombres completos de OIG que no abarca la exclusión antes mencionada. La cuestión ha sido objeto de continuos debates para la formulación de políticas en todas las reuniones posteriores de la ICANN; aun así, todavía se desconoce cuál será la recomendación final del GNSO. Mientras tanto, el GAC ha afirmado que cualquier mecanismo de protección de derechos concebido específicamente para las OIG a partir del modelo de la actual Política Uniforme debe respetar la condición jurídica de las OIG en el marco del derecho

⁴⁶ En particular, la Junta solicitó más aclaraciones sobre los medios para revisar periódicamente la lista, y sobre los idiomas adicionales en los cuales se solicita la protección de los nombres y siglas de OIG. Véase <http://www.icann.org/en/news/correspondence/crocker-to-dryden-01apr13-en>.

⁴⁷ El GAC expresó asimismo que da 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-communicue-18jul13-en.pdf>.

⁴⁸ Véase <https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-new-gtld-2013-07-17-en#1.a>.

⁴⁹ El GAC y el NGPC habían anulado su participación en una reunión prevista para el 30 de septiembre, propuesta por las OIG.

⁵⁰ Para un resumen más completo, véase el documento WO/GA/48/12 Rev., párrafos 42 a 45.

⁵¹ Véase la nota 25.

internacional pero no debe modificar la Política Uniforme existente. La Junta de Gobierno de la ICANN también ha reconocido la validez de las recomendaciones formuladas por el GAC sobre la necesidad de brindar protección a los acrónimos de las OIG en el Sistema de Nombres de Dominio⁵². El Centro y otras OIG implicadas siguen supervisando de cerca los avances en este asunto de la ICANN de larga data. Es posible que, en última instancia, deba recurrirse a la Junta de ICANN para que esta reconcilie las diferencias entre el asesoramiento del GAC y las recomendaciones del GNSO respecto a los mecanismos de protección de derechos conexos de las OIG.⁵³

b) 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 gTLD⁵⁴. En lo que hace al nivel superior⁵⁵, 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 nuevos gTLD en esta ronda de solicitud”⁵⁶. 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 manifiestan no tener motivos para presentar una impugnación en tal sentido⁵⁷.

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 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 las solicitudes de nuevos gTLD a fin de responder a ciertas preocupaciones del GAC⁵⁸.

⁵² Véase <https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-abudhabi60-gac-advice-scorecard-04feb18-en.pdf>.

⁵³ Véase <https://www.icann.org/resources/pages/igo-ingo-protection-policy-2018-01-16-en>. Véase también <https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2018-02-04-en#2.d>, and <https://www.icann.org/en/system/files/files/resolutions-abudhabi60-gac-advice-scorecard-04feb18-en.pdf>.

⁵⁴ En 2007, el Comité publicó un documento titulado GAC Principles regarding new gTLD (Principios del GAC en materia de nuevos gTLD), en el que se afirma que la ICANN debería evitar la adjudicación de nuevos gTLD relativos a 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. Véase <https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-principles-regarding-new-gtlds-28mar07-en.pdf>.

⁵⁵ 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. Véase <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-specs-04jun12-en.pdf>, Especificación 5.

⁵⁶ 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”.

⁵⁷ Véase <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluation-procedures-04jun12-en.pdf>, en particular, el párrafo 2.2.1.4.2 “Geographic Names Requiring Government Support”.

⁵⁸ Véase <https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-27mar14-en.pdf>, en particular, el párrafo 4 “Specific Strings”. 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, acerca de varias medidas adicionales de protección que el GAC considera pertinentes en relación con varias categorías generales e solicitudes de nuevos gTLD como las relativas a nuevos gTLD que correspondan a sectores reglamentados o términos de diccionario. Véase <https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-11apr13-en.pdf>. En relación con la solicitud de .amazon, véase <https://www.icann.org/resources/pages/irp-amazon-v-icann-2016-03-04-en>. Un subgrupo del GAC sobre nombres geográficos (Subgrupo del Grupo de Trabajo del GAC sobre futuros nuevos gTLD) ha elaborado un borrador de documento para futuras rondas de nuevos gTLD donde se subrayan algunos aspectos de política pública relacionados con los nombres geográficos que están siendo objeto de

35. En relación con las futuras fases de presentación de solicitudes de registro en nuevos gTLD, se están celebrando debates sobre este asunto en un grupo de trabajo denominado Área de Trabajo 5 intercomunitaria⁵⁹.

36. 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 registro⁶⁰. En ese contexto, 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 marcas⁶¹. Desde el desbloqueo de la ICANN, en varias ocasiones, también en deliberaciones recientes, miembros del GAC han expresado reservas y solicitado que la ICANN proporcione información coordinada sobre las solicitudes y adjudicaciones conexas⁶².

37. La Secretaría seguirá atentamente este proceso e informará al respecto cuando se estime necesario.

38. *Se invita al SCT a tomar nota del contenido del presente documento.*

[Fin del documento]

nuevos debates en el marco de la ICANN. Véase

<https://gacweb.icann.org/download/attachments/27132037/Geo%20names%20in%20new%20gTLDs%20Updated%20%20V3%20%2029%20august%202014%5B4%5D.pdf?version=1&modificationDate=1411549935000&api=v2>.

⁵⁹ Véase <https://gac.icann.org/activity/new-gtlds-geographic-names-as-tlds-wt5>.

⁶⁰ Todos ellos forman los planes para “atenuar la confusión” de la ICANN. Véase <https://www.icann.org/en/system/files/files/two-character-ltr-ltr-authorization-release-13dec16-en.pdf>.

⁶¹ Véase <https://forum.icann.org/lists/comments-proposed-measures-two-char-08jul16/pdfECmcS9knuk.pdf>.

⁶² Véase <https://static.ptbl.co/static/attachments/169910/1521228229.pdf?1521228229>.