

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
<http://wipo2.wipo.int>

30 de abril de 1999



La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es una organización establecida por un tratado que cuenta con 171 Estados miembros. Los Estados miembros han hecho de la Organización el vehículo para promover la protección, la divulgación y la utilización de la propiedad intelectual en todo el mundo, a fin de alcanzar el desarrollo económico, cultural y social.

La Organización ofrece servicios a sus Estados miembros y a los individuos o empresas nacionales de dichos Estados.

Los servicios prestados por la OMPI a sus Estados miembros incluyen un foro para el desarrollo y la aplicación de políticas internacionales de propiedad intelectual mediante tratados y otros instrumentos de política.

Los servicios prestados por la OMPI al sector privado incluyen la administración de sistemas que permiten la obtención de protección para patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas en numerosos países, mediante un procedimiento internacional único.

Las operaciones de la OMPI son financiadas en un 88% mediante las tasas generadas por la Organización a título de servicios prestados al sector privado y el 12% restante proviene de las contribuciones de sus Estados miembros.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
34, chemin des Colombettes
Apartado postal 18
1211 Ginebra 20
Suiza

**Para información sobre el Proceso de la OMPI relativo
a los Nombres de Dominio de Internet:**

Oficina de Asuntos Jurídicos y de Organización
Teléfono: (41 22) 338 91 64
Telefacsimile: (41 22) 733 31 68
Sitio Web: <http://wipo2.wipo.int>
Correo electrónico: ecommerce@wipo.int

ÍNDICE

Resumen

	Números de párrafos
1. Internet, los nombres de dominio y el Proceso de la OMPI.....	1 a 44
Internet.....	1 a 3
El sistema de nombres de dominio	4 a 9
La transmutación de los nombres de dominio	10
Propiedad Intelectual	11 a 13
El Proceso para la reorganización de la gestión del sistema de nombres de dominio.....	14 a 21
Interfaz entre el sistema de nombres de dominio y la propiedad intelectual: el Proceso de la OMPI	22 a 25
La mecánica del Proceso de la OMPI	26 a 31
Principios rectores para la formulación de recomendaciones en el Proceso de la OMPI.....	32 a 37
El alcance de las recomendaciones de la OMPI: su relevancia para los ccTLD	38 a 43
Presentación del Informe de la OMPI.....	44
2. Colmar la brecha entre el espacio cibernético y el resto del mundo: prácticas destinadas a reducir al mínimo los conflictos causados por los registros de nombres de dominio	45 a 128
Las mejores prácticas para los órganos de registro	54 a 111
Contrato formal de registro de nombres de dominio.....	54 a 57
Datos de contacto de los titulares de nombres de dominio	58 a 63
La compilación de datos de contacto	64 a 66
Alcance de los datos de contacto que deberán presentarse	67 a 73
La disponibilidad de los datos de contacto.....	74 a 82
Posibilidad de que exista un dominio no comercial, de utilización restringida, en el que se permita guardar el anonimato.....	83 a 86
Otras salvaguardas contra el uso incorrecto de datos de contacto publicados – notificación adecuada y consentimiento	87 a 90
Requisitos de utilización	91 a 94

Pago por el registro	95 a 96
Tasas de renovación del registro	97 a 98
Períodos de espera.....	99 a 102
Búsquedas previas al registro.....	103 a 105
Aseveraciones en el Contrato de registro de nombres de dominio	106 a 109
Sometimiento a una jurisdicción y a los procedimientos alternativos de solución de controversias.....	110 a 111
Medidas para tratar información inexacta o no fiable	112 a 123
Verificación de los datos de contacto por parte del registrador.....	113 a 116
Requisito de que los datos de contacto inexactos o no fiables constituyan un incumplimiento material del contrato de registro de nombres de dominio	117 a 119
Procedimiento para cancelar registros cuando no pueda establecerse el contacto	120 a 123
El problema del carácter único: medidas técnicas para la coexistencia de nombres similares.....	124 a 128
3. La solución de conflictos en un mundo plurijurisdiccional con un medio de comunicación mundial: procedimientos uniformes para la solución de controversias	129 a 244
Recurso a los tribunales	137 a 147
Principios rectores para la elaboración de una política administrativa de solución de controversias	148 a 151
Procedimiento administrativo obligatorio para los registros abusivos	152 a 228
Disponibilidad uniforme del procedimiento en los gTLD abiertos	154 a 157
Carácter obligatorio del procedimiento.....	158 a 162
El alcance del procedimiento administrativo	163 a 169
Definición de registro abusivo (“Ciberocupación”).....	170 a 177
Aplicación del procedimiento	178 a 179
Normas de procedimiento	180 a 181
Remedios jurídicos disponibles en virtud del procedimiento ..	182 a 188
Procedimiento acelerado para la suspensión de un nombre de dominio.....	189
Acumulación de diferentes demandas.....	190 a 193
Relación con los tribunales nacionales.....	194 a 196

Plazos para presentar reivindicaciones.....	197 a 199
Duración del procedimiento.....	200 a 203
Nombramiento de la persona responsable de tomar decisiones.....	204 a 209
La utilización de servicios en línea para realizar el procedimiento.....	210 a 214
Aplicación y publicación de resoluciones.....	215 a 220
Recurso de apelación.....	221 a 222
Costas.....	223 a 227
Proveedores de servicios de solución de controversias.....	228
Disponibilidad del arbitraje voluntario.....	229 a 239
La función de la mediación.....	240 a 244
4. El problema de la notoriedad: marcas famosas y notoriamente conocidas.....	245 a 303
La protección internacional de las marcas famosas y notoriamente conocidas.....	252 a 256
La aplicación de la protección a las marcas famosas y notoriamente conocidas en el espacio cibernético.....	257 a 262
Mecanismo para la exclusión de marcas famosas y notoriamente conocidas en gTLD abiertos.....	263 a 275
Breve descripción del mecanismo de exclusión.....	276
Aplicación del mecanismo.....	277 a 278
Consideraciones de procedimiento.....	279 a 280
Relación de las resoluciones con la situación de las marcas fuera del espacio cibernético.....	281 a 282
Criterios para formular resoluciones.....	283 a 287
Presunción probatoria resultante de una exclusión.....	288 a 291
Otras formas de exclusiones.....	292 a 303
5. Nuevos dominios de nivel superior genéricos: algunas consideraciones desde el punto de vista de la propiedad intelectual.....	304 a 352
La diversidad de opiniones y de perspectivas.....	307 a 311
Ejemplos de los problemas que tienen los titulares de derechos de propiedad intelectual en los gTLD existentes.....	312 a 314
Casos claros de abuso.....	315 a 317
Prácticas predatorias y parasitarias.....	318 a 320
Necesidad de perfeccionar las prácticas de registro.....	321 a 322
Recurso a prácticas defensivas.....	323 a 327

Alcance internacional de los problemas	328
Insatisfacción con las actuales políticas de solución de controversias en relación con los gTLD	329 a 333
Prácticas y procedimientos de registro en los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países.....	334 a 339
Conclusiones, sugerencias y reflexiones	340 a 343
Diferenciación.....	344 a 346
El impacto de las nuevas medidas de navegación	347 a 352

Anexos

- I. Grupo de Expertos designados por la OMPI
- II. Lista de gobiernos, organizaciones y personas que han presentado comentarios formales
- III. Información estadística relativa a la participación en el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet
- IV. Política sobre la Solución de Controversias en torno al Registro Abusivo de Nombres de Dominio
- V. Reglamento del Procedimiento Administrativo relativo al Registro Abusivo de Nombres de Dominio
- VI. Política relativa a la Exclusión de Nombres de Dominio
- VII. Reglamento del Procedimiento ante un Grupo de Expertos sobre la Exclusión de Nombres de Dominio
- VIII. Aplicación de las recomendaciones en lo que respecta a los ccTLD
- IX. Informe sobre el cuestionario relativo a los ccTLD y las respuestas recibidas
- X. Lista de Estados Parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
- XI. Lista de los Estados Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) obligados por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)

RESUMEN

Los nombres de dominio son las direcciones de Internet expresadas simplemente para facilidad del usuario. Si bien fueron diseñados con el fin de permitir a los usuarios localizar ordenadores de manera fácil, los nombres de dominio han adquirido mayor importancia en tanto que indicadores comerciales y, como tales, han provocado conflictos con el sistema de identificadores comerciales que existía antes de la llegada de Internet y que está protegido por derechos de propiedad intelectual.

La tensión que existe entre los nombres de dominio, por una parte, y los derechos de propiedad intelectual, por otra, ha provocado numerosos problemas que plantean interesantes cuestiones de política. Estas cuestiones de política tienen nuevas dimensiones que son consecuencia de la intersección de un medio mundial con propósitos múltiples, como es Internet, con sistemas diseñados para el mundo territorial y físico.

Como consecuencia de la propuesta del Gobierno de los Estados Unidos de América, y con la aprobación de sus Estados miembros, la OMPI ha emprendido, desde julio de 1998, un amplio proceso internacional de consultas (“Proceso de la OMPI”). El objetivo del Proceso de la OMPI consiste en formular recomendaciones a la entidad creada para administrar el sistema de los nombres de dominio, la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN), en relación con ciertas cuestiones derivadas de la interfaz entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual. Durante el Proceso de la OMPI, se han celebrado 17 consultas en 15 ciudades diferentes en todo el mundo y se han recibido informes escritos de 344 gobiernos, organizaciones intergubernamentales, asociaciones profesionales, corporaciones y personas individuales.

Como parte del Proceso de la OMPI, en diciembre de 1998 se publicó un Informe provisional en el que figura el proyecto de recomendaciones. El presente documento constituye el Informe final, que se ha presentado a la ICANN y a los Estados miembros de la OMPI. Las principales recomendaciones del Informe final se resumen a continuación.

Las mejores prácticas para los órganos de registro

- i) La adopción de varias prácticas normativas perfeccionadas para los funcionarios encargados de los registros con potestad para registrar nombres de dominio en los dominios de nivel superior genéricos (gTLD) reducirá la tensión que existe entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual.
- ii) En particular, la compilación y disponibilidad de datos de contacto fiables y exactos sobre los titulares de nombres de dominio constituye un instrumento esencial para facilitar la protección de los derechos de propiedad intelectual en un medio anónimo e ilimitado. Dichos

datos de contacto proporcionan los medios principales para que los titulares de propiedad intelectual puedan seguir el proceso que les permitirá hacer valer sus derechos.

iii) Cuando se establezca que los datos de contacto son inexactos y poco fiables y que no se puede establecer por su conducto el contacto con el titular de un nombre de dominio, una tercera parte podrá presentar una notificación a este respecto al registrador responsable. Si se verifica de manera independiente la imposibilidad de establecer el contacto, podrá solicitarse al registrador que cancele el registro del nombre de dominio.

iv) En el Informe provisional de la OMPI se sugería que se examinase la introducción de un dominio no comercial, de uso restringido, en el que los datos de contacto de los titulares de nombres de dominio no estuvieran a disposición del público, a fin de disipar las preocupaciones de quienes consideran que la disponibilidad pública de los datos de contacto puede favorecer intromisiones en la vida privada. En el Informe final, se concluye que esta idea necesita seguir siendo ponderada, elaborada y consultada en un proceso separado antes de que puedan formularse recomendaciones al respecto.

Procedimiento administrativo relativo al registro abusivo de los nombres de dominio

v) La ICANN debería aprobar una política de solución de controversias en virtud de la cual se ofreciese un procedimiento administrativo de solución de controversias para los conflictos relativos a los nombres de dominio en todos los gTLD. En el Informe provisional se recomendaba que se exigiese a los solicitantes de nombres de dominio someterse al procedimiento en relación con cualquier conflicto de propiedad intelectual que se plantease en relación con la inscripción de un nombre de dominio. El Informe final recomienda que se limite el alcance del procedimiento administrativo a los casos de mala fe, registro abusivo de nombres de dominio que infrinjan derechos de marcas (“ciberocupación”, en términos populares). Así pues, se exigirá a los titulares de nombres de dominio que se sometan al procedimiento administrativo únicamente a raíz de denuncias relativas a la ciberocupación, que fue condenada universalmente en el Proceso de la OMPI como una actividad inexcusable, que debería ser suprimida.

vi) El procedimiento administrativo será rápido, eficaz, rentable y se realizará, en gran medida, en línea. Las decisiones que se tomen en virtud de este procedimiento se limitarán a ordenar la anulación o la transferencia de registros de nombres de dominio y la atribución de los costos del procedimiento (excluidos los honorarios de los abogados) a la parte perdedora. Los órganos de registro harán respetar las decisiones en virtud de la política de solución de controversias.

Exclusión para las marcas famosas y notoriamente conocidas

vii) Las marcas famosas y notoriamente conocidas han sido el objetivo especial de prácticas predatorias y parasitarias por parte de una minoría pequeña pero activa de solicitantes de registro. Debería introducirse un mecanismo por el cual el titular de una marca famosa o notoriamente conocida pueda obtener la exclusión en algunos o todos los gTLD del nombre

de la marca, allí donde la marca sea famosa o notoriamente conocida con amplia base geográfica y en relación con distintas clases de bienes o servicios. El efecto de la exclusión consistiría en impedir que toda persona distinta del titular de la marca famosa o notoriamente conocida pueda registrar la marca como nombre de dominio.

viii) El mecanismo de exclusión refleja en el espacio cibernético la protección especial establecida para las marcas famosas y notoriamente conocidas en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y en el Acuerdo sobre los ADPIC.

ix) Puesto que una exclusión abarcaría únicamente el nombre exacto de la marca famosa o notoriamente conocida y puesto que la experiencia muestra que los ciberocupadores suelen registrar numerosas variaciones similares de marcas famosas o notoriamente conocidas, la exclusión, una vez concedida, debería constituir una presunción probatoria en el procedimiento administrativo. El efecto de la presunción probatoria consistiría en que la responsabilidad de presentar justificación para la utilización de un nombre de dominio incumbiese al titular del nombre de dominio cuando el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a la marca famosa o notoriamente conocida y el nombre de dominio se utilice de manera que pueda perjudicar a los intereses del titular de la marca.

Nuevos gTLD

x) Las pruebas indican que la experiencia de los últimos cinco años en los gTLD ha conducido a numerosos casos de registro abusivos de nombres de dominio y ha provocado, en consecuencia, la confusión del consumidor y ha mermado la confianza que merece Internet al público. Ha conducido asimismo a la necesidad de que los titulares de propiedad intelectual inviertan sustanciales recursos humanos y financieros en la defensa de sus intereses. Esta discutible y antieconómica desviación de los recursos puede evitarse mediante la adopción de las prácticas de registro mejoradas, el procedimiento administrativo de solución de controversias y el mecanismo de exclusión que se recomiendan en el Informe final del Proceso de la OMPI.

xi) A la luz de la experiencia pasada, los titulares de propiedad intelectual se muestran sumamente aprensivos a introducir nuevos gTLD y a que pueda repetirse dicha experiencia en los nuevos gTLD.

xii) En la formulación de una política relativa a la introducción de nuevos gTLD intervienen muchas cuestiones, además de la protección de la propiedad intelectual. En lo tocante a la propiedad intelectual, se cree que puede tomarse en consideración la introducción de nuevos gTLD, a condición de que se aprueben las recomendaciones contenidas en el Informe final de la OMPI en relación con las prácticas de registro mejoradas, la solución de controversias y un mecanismo de exclusión para las marcas famosas y notoriamente conocidas y a condición asimismo de que los nuevos gTLD se introduzcan de manera lenta y controlada, a fin de que pueda controlarse y evaluarse la experiencia con los nuevos gTLD.

Primeras medidas y cuestiones importantes

Las recomendaciones contenidas en el Informe final del Proceso de la OMPI han sido destinadas a los problemas mayores que existen entre la propiedad intelectual y los nombres de dominio y a obtener soluciones eficaces para dichos problemas. Ahora bien, siguen existiendo otras cuestiones importantes que requieren mayor reflexión y consulta. Entre estas cuestiones se encuentran:

- a) como ya se ha señalado anteriormente, la exploración de la viabilidad de introducir un dominio no comercial, de uso restringido en el que no se pongan a disposición del público los datos de contacto de los titulares de nombres de dominio;
- b) el problema de la mala fe, el registro abusivo de nombres de dominio que infringe los derechos de propiedad intelectual distintos de las marcas registradas o marca de productos, por ejemplo, indicaciones geográficas y derechos de la personalidad;
- c) el problema de la mala fe, el registro abusivo, en tanto que nombres de dominio, de los nombres y siglas de organizaciones intergubernamentales internacionales que están protegidas por el Convenio de París contra su utilización y registro como marcas; y
- d) el problema de la mala fe, el registro abusivo, en tanto que nombres de dominio, de las denominaciones comunes internacionales seleccionadas por la Organización Mundial de la Salud para identificar sustancias farmacéuticas específicas mediante nombres únicos y mundialmente disponibles, a fin de proteger la salud de los pacientes.

1. INTERNET, LOS NOMBRES DE DOMINIO Y EL PROCESO DE LA OMPI

Internet

1. Internet puede describirse simplemente como una red de redes o la red de redes. Sin embargo, esa descripción técnica simple carece de elocuencia para referirse a la magnitud de las repercusiones que tiene Internet en la forma en que nos comunicamos, nos expresamos, aprendemos, hacemos negocios e interactuamos culturalmente. Habida cuenta de los cambios fundamentales que se presienten, nos cuesta aceptar la definición técnica simple.

2. Aún no hemos llegado a la etapa en que podemos articular correctamente lo que es Internet como fenómeno social y las razones por las que nos cambia. Sin embargo, podemos señalar ciertas características de Internet que indican que es un fenómeno claro y profundo. Pueden mencionarse seis de esas características:

i) Internet es algo al que un número creciente de personas en todo el mundo desean estar conectados. Se calcula que entre 1990 y 1997, el número de usuarios de Internet pasó de alrededor de un millón a cerca de 70 millones.¹ Si bien la mayoría de los usuarios de Internet proceden de los Estados Unidos de América,² el resto del mundo difícilmente puede considerarse ajeno. Entre 1993 y 1996, el número de proveedores de acceso a Internet en Europa aumentó en un 600%.³ Durante el mismo período, el crecimiento de proveedores de acceso a Internet en África y Asia representó cerca del 840% para cada región.⁴

ii) La conexión a Internet es cada vez más accesible y relativamente económica, con lo que se puede participar de las ventajas que ofrece. La infraestructura de telecomunicaciones mejora constantemente y el costo del equipo de informática sigue disminuyendo. La base estimada de ordenadores personales instalados en todo el mundo en el hogar y sector de la educación pasó de unos 36 millones en 1992 a 118 millones de unidades en 1997.⁵ Internet es un medio de comunicación popular, más que elitista.

iii) Como reflejo de su carácter popular está la multifuncionalidad de Internet. La tecnología digital permite que todas las formas de expresión - textos, sonidos e imágenes- sean expresadas en notación binaria. La World Wide Web, componente clave de Internet, ha proporcionado la interfaz gráfica y los protocolos de enlace de hipertexto para que dichas expresiones se compartan en Internet. Por lo tanto, los fines para los que se utiliza Internet actualmente abarcan toda la gama de actividades humanas: investigación, educación, comunicación social, política, entretenimiento y comercio.

iv) Internet no cuenta con un punto central de autoridad y control. En comparación con otras instituciones sociales, se ha desarrollado de forma espontánea y autónoma. Su desarrollo técnico se ha guiado por los protocolos establecidos mediante la participación en los procesos de toma de decisión por órganos como el *Grupo de Tareas de Ingeniería de Internet (IETF)* y sus subcomités y la *Entidad de Asignación de Números de Internet (IANA)*. Sin embargo, no ha habido una entidad normativa central que haya ejercido una autoridad jurídica completa sobre Internet.

v) Internet es plurijurisdiccional. Los usuarios pueden tener acceso desde cualquier parte del planeta. Debido a su tecnología de conmutación de paquetes, la información puede viajar a través de diversos países o jurisdicciones para llegar a su destino.⁶ Es un medio mundial transpuesto al sistema histórico de jurisdicciones físicas separadas.

vi) Internet no tiene una reglamentación específica. Se ve afectado por la legislación y los reglamentos que se aplican generalmente en las distintas jurisdicciones del mundo. Sin embargo, hasta ahora en general ha habido pocos ejercicios de autoridad legislativa nacional dirigidos específicamente a Internet y no se ha diseñado ningún instrumento jurídico internacional específico para regular Internet.

3. Estas características especiales de Internet entrañan diversas consecuencias en la formulación de políticas relativas a cualquier faceta de la operación de Internet. El carácter plurijurisdiccional y multifuncional de Internet significa que, inevitablemente, habrá muchos intereses diferentes en diversas partes del mundo que tratarán de formular políticas específicas. Es necesario ser extremadamente cuidadoso para garantizar que cualquier política que se elabore para una función o un interés particular no tenga repercusiones excesivas o innecesarias sobre otros intereses o funciones.

El sistema de nombres de dominio

4. El sistema de nombres de dominio (DNS) tiene como función principal facilitar a los usuarios la navegación en Internet. Esto lo logra con la ayuda de dos componentes: el nombre de dominio y su número correspondiente de Protocolo Internet (IP). Un nombre de dominio es la dirección fácilmente comprensible para el usuario, de un ordenador, normalmente en forma fácil de recordar o de identificar, como www.wipo.int. Un número IP es una dirección numérica única subyacente, como 192.91.247.53. Las bases de datos distribuidas contienen las listas de los nombres de dominio y sus correspondientes direcciones numéricas IP y realizan la función de establecer mapas de los nombres de dominio con sus correspondientes direcciones numéricas IP, con el fin de dirigir las solicitudes de conexión de los ordenadores en Internet. El DNS está estructurado de forma jerárquica, lo que permite la administración descentralizada de los mapas nombre-dirección. Esta nueva característica ha sido la base de la extraordinaria velocidad con la que los nuevos ordenadores pueden sumarse a Internet, a la vez que se garantiza su resolución exacta de nombre.

5. El DNS ha sido administrado por la IANA, de conformidad con los principios descritos en la Invitación a formular comentarios (RFC) 1591 de marzo de 1994.⁷ El DNS opera sobre la base de una jerarquía de nombres. En la parte superior están los dominios de nivel superior, que normalmente están divididos en dos categorías: los dominios de nivel superior genéricos (gTLD) y los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países (ccTLD).

6. Actualmente existen siete gTLD. Tres de estos son abiertos, en el sentido que no hay restricciones respecto de las personas o entidades que pueden registrar nombres con ellos. Estos tres gTLD son *.com*, *.net* y *.org*. Los otros cuatro gTLD son restringidos en el sentido de que únicamente pueden registrar nombres ciertas entidades que satisfacen algunos

criterios. Estos son *.int*, limitado al uso de las organizaciones internacionales; *.edu*, cuya utilización se limita únicamente a universidades e instituciones de educación superior con cursos de cuatro años y concesión de títulos profesionales; *.gov*, cuyo uso está limitado a organismos del Gobierno Federal de los Estados Unidos de América; *.mil*, cuyo uso está restringido a las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América.

7. Actualmente existen 243 ccTLD. Cada uno de estos dominios lleva un código de país de dos letras derivado de la Norma 3166 de la Organización Internacional de Normalización (ISO 3166),⁸ por ejemplo, *.au* (Australia), *.br* (Brasil), *.ca* (Canadá), *.eg* (Egipto), *.fr* (Francia), *.jp* (Japón) y *.za* (Sudáfrica). Algunos de estos dominios son abiertos en el sentido de que no hay restricciones sobre las personas o entidades que pueden registrarse con ellos. Otros restringen los registros de nombres únicamente a las personas o entidades que satisfagan ciertos criterios (por ejemplo, domicilio dentro del territorio).

8. Funcionalmente, no existen diferencias entre los gTLD y los ccTLD. Un nombre de dominio registrado en un ccTLD proporciona exactamente la misma conectividad que un nombre de dominio registrado en un gTLD. Tampoco puede decirse que los gTLD sean abiertos y que los ccTLD sean restringidos. Como ya se dijo, existen gTLD y ccTLD sin restricciones en cuanto al uso y gTLD y ccTLD que limitan el uso a personas o entidades que satisfagan ciertos criterios.

9. Hasta la fecha de publicación de este Informe, se habían registrado en el mundo casi 7,2 millones de nombres de dominio.⁹ De estos, aproximadamente 1,8 millones correspondían a ccTLD. El volumen semanal aproximado de nuevos registros es de 21.000.

La transmutación de los nombres de dominio

10. Los nombres de dominio tenían el propósito de realizar una función técnica que fuese conveniente para los usuarios humanos de Internet. Tenían la finalidad de proporcionar direcciones a los ordenadores que fueran fáciles de recordar e identificar, sin necesidad de recurrir a la dirección numérica IP subyacente. Precisamente porque son fáciles de recordar e identificar, los nombres de dominio han adquirido una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales. Conforme las actividades comerciales aumentan en Internet, los nombres de dominio se vuelven parte del sistema de comunicación normalizada utilizada por las empresas para identificarse e identificar sus productos y actividades. La publicidad que aparece en los medios de comunicación incluye regularmente una dirección de nombre de dominio, junto con otros medios de identificación y comunicación, como el nombre de la empresa, la marca y los números de teléfono y telefacsimile. Sin embargo, si bien los números de teléfono y telefacsimile son una serie anónima de números sin significado, el nombre de dominio, debido a su finalidad de servir para recordar e identificar, con frecuencia se relaciona con el nombre o la marca de la empresa o con sus productos o servicios.

Propiedad intelectual

11. La propiedad intelectual está compuesta de una serie de derechos sobre creaciones intelectuales y ciertas formas de identificadores. En términos generales, existen dos funciones principales subyacentes a los derechos de propiedad intelectual. La primera función es la de alentar nuevas creaciones intelectuales. Esta es la función principal de las patentes, los dibujos y modelos industriales y el derecho de autor. Una patente, un dibujo o modelo industrial o el derecho de autor confieren un derecho exclusivo al titular durante un período determinado para impedir a terceros la explotación de su materia -una invención, un dibujo o modelo o una obra literaria o artística. El derecho exclusivo permite al titular obtener una recompensa por la originalidad y la inversión puestas en la creación de la originalidad y sirve de incentivo para mayores inversiones en el desarrollo de nuevas creaciones intelectuales. El segundo aspecto es el funcionamiento ordenado del mercado, evitando confusión y engaño. Esta es la función principal de las marcas, derechos sobre indicaciones geográficas y protección contra la competencia desleal. Una marca permite a los consumidores identificar la fuente de un producto y vincular el producto con su fabricante en mercados de gran distribución. El derecho exclusivo a utilizar la marca, que puede ser de duración indefinida, permite al titular evitar que otros induzcan a error al consumidor asociando erróneamente productos con una empresa de la que no provienen.

12. La propiedad intelectual se ha convertido en un elemento central de la política económica y cultural en un mundo en el que el origen de la riqueza es cada vez más intelectual, en oposición al físico y en el que los mercados se distribuyen en todo el mundo. Al pasar a ser miembros de la OMPI, 171 Estados han suscrito la importancia de promover la protección de la propiedad intelectual. Muchos de éstos también se han adherido a algunos o a la totalidad de los otros 16 tratados multilaterales administrados por la OMPI y que establecen los marcos internacionales para cada uno de los derechos que conforman la propiedad intelectual o los sistemas para obtener protección en numerosos países. Además, los 134 Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) han suscrito un código adicional y global de protección de la propiedad intelectual en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC).

13. La disciplina de la propiedad intelectual se interesa no solamente por el establecimiento de derechos, sino también por la definición del alcance adecuado de dichos derechos y su relación con otros sectores de la política pública. Así, por ejemplo, se interesa por la definición de los límites entre la adquisición injusta e injustificada de las creaciones intelectuales o los identificadores comerciales de terceros, por una parte, y la utilización justa o justificada de índole experimental y no comercial, por otra. También se interesa, por ejemplo, por la reglamentación de cualquier sector de tensión entre la política de la defensa de la competencia y la política de propiedad intelectual. Esta definición del ámbito adecuado de los derechos de propiedad intelectual y su relación con otros sectores de la política pública es el objeto de la jurisprudencia y legislación que se han desarrollado durante muchas décadas en todo el mundo.

El proceso para la reorganización de la gestión del sistema de nombres de dominio

14. La organización y la gestión del DNS han sido objeto de intensos debates en el mundo entero durante los últimos dos años y medio. Estos debates han sido provocados por el deseo de institucionalizar las funciones asociadas con la gestión del DNS de manera que permita al sistema adecuarse al creciente volumen de tráfico en Internet y contar con una administración estable, fiable, competitiva y abierta, tomando en consideración los intereses de todos los que tienen que ver con Internet.

15. Una etapa inicial de los debates fue la labor del *International Ad Hoc Committee* (Comité *ad hoc* Internacional) (IAHC), que culminó con la publicación, el 4 de febrero de 1997, de un Informe final con recomendaciones para la administración y gestión de los gTLD.¹⁰ Las recomendaciones estaban destinadas a mejorar la administración y el funcionamiento de los gTLD y equilibrar los deseos de contar con un funcionamiento estable, crecimiento continuado, oportunidades comerciales y restricciones jurídicas.

16. El 1 de julio de 1997, como parte del Marco para el Comercio Electrónico Mundial de su Gobierno, el Presidente de los Estados Unidos de América, Sr. William Clinton, dio instrucciones al Secretario de Comercio de los Estados Unidos para que privatizara el DNS con el fin de aumentar la competencia y facilitar la participación internacional en su administración. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos publicó una Invitación a formular comentarios sobre la gestión del DNS, el 2 de julio de 1997. En este documento se buscaba la participación del público sobre cuestiones relativas al marco general de la gestión del DNS, la creación de nuevos dominios de nivel superior, políticas para los registradores de nombres de dominio y cuestiones relativas a marcas.

17. Sobre la base de los comentarios recibidos, el 30 de enero de 1998, la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA), órgano del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, publicó en inglés *A Proposal to Improve the Technical Management of Internet Names and Addresses* (Una propuesta para mejorar la gestión técnica de los nombres y direcciones de Internet) (el “Libro Verde”), destinada a suscitar comentarios.¹¹ El Libro Verde presenta para debate varias medidas relativas a la gestión del DNS, incluida la creación, por el sector privado, de una nueva entidad con sede en los Estados Unidos de América y administrada por un Consejo de Administración mundial y funcional.

18. Finalizado el período para presentar comentarios, la NTIA publicó, el 5 de junio de 1998, su *Statement of Policy on the Management of Internet Names and Addresses* (Declaración de política sobre la administración de nombres y direcciones de Internet) (el “Libro Blanco”).¹² El Libro Blanco apoyaba la idea del Libro Verde, de crear una nueva empresa privada, sin fines de lucro, responsable de coordinar las funciones específicas del DNS en beneficio de Internet en su conjunto. Indicó:

“El Gobierno de los EE.UU. se ha comprometido a llevar a cabo una transición que permitirá que el sector privado se encargue de la dirección de la administración del DNS. La mayoría de los autores de comentarios compartieron este objetivo. Si bien las organizaciones internacionales pueden proporcionar conocimientos técnicos específicos o actuar como asesores de la nueva entidad, los EE.UU. siguen creyendo, así como la

mayoría de los autores de comentarios, que ni los gobiernos nacionales en calidad de soberanos, ni las organizaciones intergubernamentales en calidad de representantes de los gobiernos deberían participar en la administración de los nombres y direcciones de Internet. Naturalmente, los gobiernos nacionales cuentan, y seguirán contando, con la facultad de administrar o formular políticas para sus propios ccTLD.”

19. Tras la publicación del Libro Blanco, tuvo lugar un proceso que condujo a la creación de la *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN). Se ha establecido un reglamento para la ICANN y se ha nombrado un Presidente provisional, un Presidente y Jefe Ejecutivo provisional y un Consejo de Administración provisional, como resultado del proceso y de los debates internacionales que lo acompañaron. El reglamento, la composición del Consejo de Administración provisional y demás documentación pertinente sobre la ICANN puede encontrarse en su sitio Web: www.icann.org.¹³

20. Desde su creación, la ICANN se ha ocupado sistemáticamente de las distintas tareas que deben ser realizadas de conformidad con el mandato del Libro Blanco. Las distintas medidas tomadas y las reuniones celebradas a este respecto figuran en el sitio Web de la ICANN. Una de estas tareas que corresponde al objetivo general de política establecido para el período de transición en el que se introducirá la competencia en la administración del registro de nombres de dominio, consiste en la elaboración de una política para la acreditación de registradores, con vistas a acreditar a cinco registradores, sobre la base de un test, que estarán autorizados a recibir y procesar solicitudes para el registro de nombres de dominio en los dominios .COM., .NET y .ORG. El administrador del registro para dichos dominios seguirá siendo *Networks Solutions Inc. (NSI)*, que ha desempeñado hasta ahora las funciones de único registrador y administrador del registro para dichos dominios, de conformidad con las distintas autoridades contractuales. En febrero de 1999, la ICANN publicó, a fin de recabar comentarios, sus “*Guidelines for Accreditation of Internet Domain Name Registrars and for the Selection of Registrars for the Shared Registry System Testbed for .COM, .NET and .ORG Domains*”. (Directrices para la acreditación de registradores de nombres de dominio de Internet y para la selección de registradores para el sistema experimental y compartido de registro en los dominios .COM., .NET y .ORG). En respuesta a las observaciones públicas de que las directrices deberían ser “tan simples como fuera posible”¹⁴, la ICANN introdujo ciertas modificaciones en el proyecto de directrices y en la reunión de su Consejo de Administración en Singapur, el 4 de marzo de 1999, aprobó un “*Statement of Registrar Accreditation Policy*” (Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN)¹⁵. Esta Declaración incluía varias disposiciones que reflejan la coordinación y la coherencia con las recomendaciones que figuran en el Informe provisional del Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet (“*The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues*”) (“La gestión de nombres y direcciones de Internet: Cuestiones de propiedad intelectual”)¹⁶. Además, la Declaración indica que la política de acreditación de registradores que establece puede ser revisada a raíz del examen por parte de la ICANN del presente Informe (final) de la OMPI.¹⁷

21. Recientemente, el 21 de abril de 1999, la ICANN anunció el nombre de las cinco empresas seleccionadas para participar en la fase inicial del sistema experimental y compartido de registro en los dominios .com, .net y .org.¹⁸ Está previsto que la fase de test

dure dos meses, hasta finales de junio, en que se espera que se acreditará a 29 compañías adicionales para iniciar la competencia en los servicios de registro.

Interfaz entre el sistema de nombres de dominio y la propiedad intelectual: el Proceso de la OMPI

22. Una línea de continuidad en la serie de debates y consultas relativos a la gestión del DNS ha sido la interfaz entre los nombres de dominio como direcciones de Internet y la propiedad intelectual o, más específicamente, las marcas y otros derechos de identidad reconocidos, tal como han existido desde antes de la llegada de Internet. Es evidente que se ha creado una cantidad considerable de tensión entre, por una parte, las direcciones en Internet en forma accesible a las personas, con su poder de connotación e identificación, y, por otra, los derechos reconocidos de identificación en el mundo real, compuestos por marcas y otros derechos de identificación comercial, el creciente campo de los derechos de la personalidad, ya sean personajes reales o ficticios, y las indicaciones geográficas. Un sistema, el DNS, es administrado principalmente en forma privada y da lugar a registros que representan una presencia mundial, accesible desde cualquier parte del mundo. El otro sistema, el sistema de derechos de propiedad intelectual, es administrado públicamente sobre una base territorial y da lugar a derechos que pueden ejercerse únicamente dentro del territorio interesado. En ese sentido, la intersección del DNS y del sistema de propiedad intelectual es sólo un ejemplo de un fenómeno mucho mayor: la intersección de un medio mundial en el que el tráfico circula sin reconocer fronteras y sistemas históricos con una base territorial, que emanan de la autoridad soberana del territorio.

23. La tensión que existe entre la naturaleza de los dos sistemas se ha exacerbado por el número de prácticas predatorias y parasíticas adoptadas por algunos para explotar la falta de conexión entre los fines para los que se diseñó el DNS y aquellos para los que existe la propiedad intelectual. Estas prácticas incluyen el registro deliberado y de mala fe, como nombres de dominio, de marcas notoriamente conocidas y otras con la esperanza de poder vender los nombres de dominio a los titulares de dichas marcas o simplemente de tener una ventaja deshonesta sobre la reputación de dichas marcas.

24. Las recomendaciones de la IAHC tomaron nota de la tensión que existe entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual e incluyeron procedimientos específicos destinados a resolver conflictos entre ambos. El Libro Blanco del Gobierno de los Estados Unidos limita sus recomendaciones específicas a las características aconsejables para la gestión del DNS y a la transición de dicha gestión a la nueva entidad. Respecto de la propiedad intelectual, el Libro Blanco contiene el siguiente pasaje:

“El Gobierno de los EE.UU. procurará el respaldo internacional para instar a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) a que inicie un proceso equilibrado y transparente que incluya la participación de los titulares de marcas, y de los miembros de la comunidad de Internet que no son titulares de marcas para:
1) elaborar recomendaciones destinadas a lograr un enfoque uniforme para la solución de controversias en materia de marcas/nombres de dominio, relacionadas con la “ciberpiratería” (por oposición a los conflictos entre titulares de marcas que gozan de

derechos legítimos en pugna), 2) recomendar un procedimiento de protección de las marcas famosas en los dominios de nivel superior genéricos, y 3) sobre la base de los estudios realizados por organizaciones independientes, tales como el Consejo Nacional de Investigación de la Academia Nacional de Ciencias, evaluar los efectos que tendría sobre los titulares de marcas y otros derechos de propiedad intelectual, añadir nuevos gTLD y procedimientos de solución de controversias relacionados con ellos. Estos informes y recomendaciones podrían presentarse a la junta de la nueva entidad para que los examine conjuntamente con su política en materia de registro y registradores y con la creación e introducción de los nuevos gTLD.”

25. Desde la publicación del Libro Blanco, la OMPI ha recibido la aprobación de sus Estados miembros¹⁹ para llevar a cabo el proceso internacional que se pide en el Libro Blanco.

La mecánica del Proceso de la OMPI

26. Etapas. El Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet tiene tres etapas.

27. La *primera etapa* se refirió a la obtención del consenso sobre las cuestiones que serían examinadas en el Proceso de la OMPI, los procedimientos a seguir y el calendario de las actividades del Proceso. Con tal fin, el 8 de julio de 1998 se publicó una Invitación a formular comentarios (WIPO RFC-1), con una fecha límite para la recepción de comentarios de 24 de agosto de 1998. La WIPO RFC-1 detallaba como mandato del Proceso las tres cuestiones mencionadas en el Libro Blanco, a saber, procedimientos uniformes para la solución de controversias, un mecanismo para la protección de marcas famosas y la evaluación de los efectos que entrañaría en los derechos de propiedad intelectual añadir nuevos gTLD. Añadió un mandato adicional, que la OMPI consideró adecuado en el contexto, a saber, la prevención de controversias o las prácticas en la administración del DNS destinadas a reducir la incidencia de conflictos entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual. Los comentarios en respuesta a la WIPO RFC-1 provinieron de 66 gobiernos, organizaciones intergubernamentales, asociaciones profesionales, corporaciones e individuos.²⁰

28. La *segunda etapa* del Proceso de la OMPI consistió en solicitar comentarios y consultar sobre las cuestiones definidas tras el examen de los comentarios recibidos respecto de la WIPO RFC-1. Para ello, el 16 de septiembre de 1998 se publicó una segunda Invitación a formular comentarios (WIPO RFC-2), indicando una fecha límite para la recepción de comentarios de 6 de noviembre de 1998. Los comentarios en respuesta a la WIPO RFC-2 provinieron de 72 gobiernos, organizaciones intergubernamentales, asociaciones profesionales, corporaciones e individuos.²¹ Otra parte importante de la segunda etapa fue la celebración de reuniones regionales de consulta para examinar y recibir los comentarios sobre las cuestiones pertinentes. En total 848 personas asistieron a las reuniones regionales de consulta. De éstas, unas 155 pronunciaron alocuciones o intervinieron en los debates. El programa de reuniones fue:

Primera serie de Consultas Regionales
(Octubre a Noviembre de 1998)

Consultas regionales	Participación (aprox.)	Presentaciones/ Intervenciones
San Francisco, California (Estados Unidos de América)	35	22
Bruselas (Bélgica)	98	13
Wáshington, D.C. (Estados Unidos de América)	45	15
Ciudad de México (México)	85	12
Ciudad del Cabo (Sudáfrica)	30	12
Asunción (Paraguay)	160	18
Tokio (Japón)	75	8
Hyderabad (India)	69	10
Budapest (Hungría)	85	10
El Cairo (Egipto)	86	20
Sydney (Australia)	80	15
Total	848	155

29. La *tercera etapa* del Proceso de la OMPI consistió en la publicación, el 23 de diciembre de 1998, de un Informe provisional que contenía comentarios y estaba, a su vez, abierto a comentarios en forma de tercera Invitación a formular comentarios (WIPO RFC-3). En el momento de la clausura del período fijado para los comentarios, el 19 de marzo de 1999, 196 gobiernos, organizaciones intergubernamentales, asociaciones profesionales, corporaciones e individuos habían formulado comentarios en respuesta al documento WIPO RFC-3.²² Se celebró asimismo una segunda ronda de reuniones regionales de consulta para debatir y recibir los comentarios relativos al Informe provisional. Un total de 416 personas asistieron a la segunda ronda de reuniones regionales de consulta. Unas 77 personas formularon alocuciones e intervenciones. El calendario propuesto para las consultas fue el siguiente:

Lugar	Participación (aprox.)	Alocuciones/ Intervenciones
Toronto (Canadá)	48	11
Singapur	80	14
Rio de Janeiro (Brasil)	51	4
Dakar (Senegal)	117	10
Bruselas (Bélgica)	50	13
Wáshington, D.C. (Estados Unidos de América)	70	25
Total	416	77

30. Modalidades. Durante el Proceso de la OMPI se han utilizado tres modalidades para solicitar la participación internacional lo más amplia posible de las partes interesadas:

i) La OMPI estableció un sitio Web (<http://wipo2.wipo.int>) en español, francés e inglés, como vehículo principal para la comunicación sobre el Proceso de la OMPI. Además de la publicación de información y documentos relativos al Proceso de la OMPI, el sitio Web contiene un servicio para las personas que deseen registrarse y recibir las comunicaciones relativas a los avances en el Proceso de la OMPI. Hasta ahora, se han registrado en este servicio unas 1.358 personas u organizaciones procedentes de 74 países.²³ El sitio Web contiene asimismo el texto de todos los comentarios recibidos como respuesta a las tres invitaciones a formular comentarios (WIPO RFC-1, RFC-2 y RFC-3). También estableció un foro de debates con un servidor abierto de listas. La lista, sin moderador, tenía el propósito de permitir a las partes interesadas discutir libremente la más amplia gama posible de cuestiones relativas al Proceso de la OMPI. Las contribuciones al servidor abierto de listas no se consideraron formalmente como comentarios en respuesta a las RFC. Actualmente, el servidor de listas cuenta con 420 suscriptores.²⁴

ii) Aunque Internet es un medio universal, su acceso no lo es, razón por la que la OMPI ha publicado también en papel cada Invitación a formular comentarios que ha emitido y enviado a los gobiernos y oficinas de propiedad industrial de cada uno de sus Estados miembros, así como a cada organización no gubernamental acreditada en calidad de observador en la OMPI:

iii) Como ya se mencionó, la OMPI también ha tratado de completar las consultas efectuadas por Internet y en papel, mediante reuniones organizadas en diversas partes del mundo.

31. Grupo de Expertos. A fin de proporcionar asistencia en la ejecución del Proceso, la OMPI ha establecido un Grupo de Expertos que asesore en la formulación de las recomendaciones. La composición del grupo se determinó tratando de contar con un equilibrio geográfico de representación y de intereses sectoriales en Internet. Los nombres y afiliaciones de los miembros del Grupo figuran en el Anexo I. La OMPI desea dejar constancia de su inmensa gratitud a los miembros del Grupo de Expertos por su asesoramiento e infatigables esfuerzos encaminados a ofrecer ayuda constructiva para elaborar recomendaciones aceptables y viables relativas a la interfaz entre los nombres de dominio y la propiedad intelectual. Este Informe sigue siendo responsabilidad de la OMPI y no implica necesariamente que cada experto suscriba todas y cada una de las recomendaciones contenidas en el mismo.

Principios rectores para la formulación de recomendaciones en el Proceso de la OMPI

32. Antes de pasar, en el resto del informe, a las cuestiones examinadas en el Proceso de la OMPI y a las recomendaciones relativas a dichas cuestiones, es necesario explicar claramente los principios metodológicos que han guiado la formulación de las recomendaciones. Esos principios son cinco:

33. Reconociendo la naturaleza mundial de Internet y la diversidad de fines para los que se utiliza, la OMPI ha tratado de diseñar un proceso internacional que permita la participación de todos los sectores interesados en la utilización y el desarrollo futuro de Internet. Si bien el mandato de la OMPI se refiere a la protección de la propiedad intelectual, se reconoce que la propiedad intelectual no puede considerarse aislada del contexto de un medio de comunicación mundial y plurifuncional.

34. También se reconoce que el objetivo de este Proceso de la OMPI no consiste en crear nuevos derechos de propiedad intelectual, ni conceder una mayor protección a la propiedad intelectual en el espacio cibernético de la que goza en otros medios. Por el contrario, el propósito consiste en proporcionar la expresión correcta y adecuada de las normas existentes y acordadas en forma multilateral para la protección de la propiedad intelectual en el contexto del nuevo medio plurijurisdiccional y de vital importancia que es Internet y el DNS, responsable de dirigir el tráfico en Internet.²⁵ El Proceso de la OMPI trata de encontrar procedimientos que eviten la disminución innecesaria o la frustración de políticas y normas convenidas para la protección de la propiedad intelectual.

35. Del mismo modo, no se pretende que los medios para conceder la protección adecuada y correcta según las normas convenidas de propiedad intelectual den como resultado una disminución o tengan un efecto adverso en el goce de otros derechos concedidos, como los derechos garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos.²⁶

36. La importancia capital de Internet y su capacidad de atender a diversos intereses del grupo de usuarios en rápida expansión resulta fundamental. Por lo tanto, se ha retenido la necesidad de garantizar que las recomendaciones del Proceso de la OMPI sean prácticas y no interfieran con la funcionalidad de Internet al imponer límites irrazonables sobre el alto volumen y la automatización de las operaciones de los órganos de registro de los nombres de dominio.

37. También se reconoce la naturaleza dinámica de las tecnologías que subyacen a la expansión y el desarrollo de Internet. El Proceso de la OMPI también trata de asegurar que sus recomendaciones no condicionen o afecten el desarrollo tecnológico futuro de Internet.

El alcance de las recomendaciones de la OMPI: su relevancia para los ccTLD

38. En el Informe Provisional de la OMPI, así como en los párrafos 6, 7 y 8 de este Informe, se establece una distinción entre TLD “abierto” (ya se trate de gTLD o de ccTLD), en la que no existen restricciones sobre las personas o entidades que puedan registrarse en ellos, y TLD “restringidos”, en los que únicamente personas o entidades que satisfagan ciertos criterios, como el residir en el territorio pertinente, pueden registrar nombres de dominio. En el Informe Provisional se sugería asimismo que, si bien las recomendaciones del Proceso de la OMPI se limitan a los gTLD, son aplicables potencialmente a todos los TLD abiertos en los que puedan registrarse sin restricciones nombres de dominio y en los que puedan comprarse y venderse nombres de dominio.²⁷

39. Los comentarios formulados sobre la diferencia establecida entre TLD “abierto” y “restringido” divergen. Algunas partes fueron favorables a la distinción y la consideraron útil, como medio de indicar las similitudes funcionales entre los gTLD y los ccTLD y, en consecuencia, la similitud de los problemas que pueden encontrarse en relación con la interfaz que existe entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual.²⁸ Otras partes consideraron la distinción vaga y carente de precisión en términos de definición debido a la variedad de condiciones que se aplican a los registros en los ccTLD.²⁹ Además, algunas partes consideraron que la distinción era peligrosa ya que podría ser utilizada para otros objetivos distintos de la solución de los problemas que plantea la interfaz entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual y podría limitar las operaciones de los ccTLD.³⁰ La opinión de la OMPI sobre el objeto y la utilidad de esta distinción, tras haber examinado los comentarios recibidos, figura en los párrafos siguientes.

40. El objeto de la distinción entre los TLD “abiertos” y “restringidos” consistía en poner de manifiesto el carácter fundamental y crucial de Internet en tanto que medio mundial. El registro de un nombre de dominio, ya sea en un gTLD o en un ccTLD, da lugar a una presencia mundial. Muchas de las dificultades que se encuentran al ocuparse de la interfaz que existe entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual derivan de este hecho. Como ya se ha mencionado anteriormente, los derechos de propiedad intelectual se basan en el territorio y pueden hacerse respetar únicamente dentro del territorio para el que fueron concedidos. Un nombre de dominio registrado en un país puede (aunque no necesariamente) constituir la base para las actividades en otro país en el que exista un derecho de propiedad intelectual limitado territorialmente, concedido de conformidad con un sistema jurídicamente reconocido. El nombre de dominio puede (aunque no necesariamente) provocar la confusión y el engaño del consumidor e infringir (aunque no necesariamente) el derecho de propiedad intelectual territorialmente limitado. En consecuencia, la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual reconocidos como territorialmente limitados pueden verse en peligro a consecuencia de actividades generadas por el registro de un nombre de dominio en otra jurisdicción, que puede crear dificultades prácticas tanto en relación con la evaluación de si se está infringiendo el derecho de propiedad intelectual como en relación con la protección del derecho de propiedad intelectual contra actividades infractoras.

41. Donde se apliquen restricciones a las personas o entidades que pueden registrar en un TLD, estas restricciones pueden (aunque no necesariamente) proporcionar medios para reducir la tensión entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual basados en el territorio. Por ejemplo, si una de las restricciones que se aplica es el dominio en el territorio con el que se relaciona el ccTLD, puede facilitarse al respeto de cualquier derecho de propiedad intelectual pertinente infringido por el nombre de dominio mediante la conexión con la jurisdicción, que a su vez facilita el proceso jurídico, que impone la restricción de domicilio. O, por ejemplo, si la restricción aplicable al TLD define cuidadosamente el tipo de entidad que puede registrar en el TLD, como el requisito establecido en .int de que el solicitante del registro sea una organización internacional, esta restricción puede contribuir a reducir el potencial de conflicto entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual, puesto que elimina la posibilidad de que las entidades comerciales se registren en el dominio. La OMPI no recomienda que se introduzcan restricciones en relación con los TLD, sino que únicamente intenta llamar a la atención el hecho de que las restricciones

pueden tener repercusiones en la relación que existe entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual.

42. Cuando no existan restricciones que se apliquen a los registros en un TLD, el potencial de conflicto entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual se acentúa. Funcionalmente, en dicho caso, ya se trate de un gTLD o de un ccTLD, el registro de los nombres de dominio puede dar lugar al mismo tipo de problemas en relación con la interfaz entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual. La intención de la OMPI al establecer una distinción entre TLD “abiertos” y “restringidos” consistía únicamente en subrayar el hecho de que los problemas que se plantean entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual en dominios sin restricciones son similares. De las características comunes de estos problemas se desprende que cualquier solución global a los problemas que se plantean entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual será más eficaz si se aplica de manera que se reconozca el carácter mundial de Internet y la presencia mundial que ofrece el registro de nombres de dominio. El concepto de paraíso fiscal es de sobras conocido. Un ccTLD puede ser administrado de manera que se convierta en un paraíso para la piratería de propiedad intelectual; es decir, puede administrarse al margen del sistema reconocido de protección internacional de la propiedad intelectual y, por consiguiente, incrementar los costos de transacción para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual y reducir la eficacia del sistema internacional de propiedad intelectual.

43. La OMPI reconoce que las recomendaciones que figuran en este Informe se destinan únicamente a los gTLD. Reconoce asimismo el carácter internacional de Internet y ofrece las recomendaciones de este Informe para que sean examinadas asimismo por los administradores de ccTLD que deseen tomar conocimiento de la responsabilidad que se deriva de la presencia mundial que ofrece el registro de un nombre de dominio. En respuesta a la solicitud específica de ciertos administradores de ccTLD, el Anexo VIII contiene directrices detalladas sobre las recomendaciones del presente Informe que la OMPI considera potencialmente útiles para los ccTLD, a fin de garantizar una solución global y eficaz a los problemas que se derivan de la interfaz entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual. Evidentemente, los administradores de los ccTLD deberán decidir si desean adoptar alguna de estas recomendaciones.

Presentación del informe de la OMPI

44. De conformidad con el mandato conferido a la OMPI, se presentará el Informe actual a la Junta Administrativa de la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN), a fin de ser examinado. El Informe será examinado asimismo por los Estados miembros de la OMPI.

¹ David N. Townsend, “Regulatory Issues for Electronic Commerce: Briefing Report,” Informe al Octavo Coloquio Regulatorio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 1998, página 8; Global Internet Project, *Internet Foundations: Breaking Technology Bottlenecks*, en <http://www.gip.org>, página 4.

[Continuación de la nota de la página anterior]

² Véase World Information Technology and Services Alliance (WITSA), *Digital Planet—The Global Information Economy* (Octubre de 1998), página 21, que indica que los Estados Unidos de América representaban el 61,9% de los proveedores mundiales de Internet.

³ Global Internet Project, *op.cit.*, página 1.

⁴ *Ibid.*

⁵ WITSA, *op.cit.* página 20.

⁶ “Las direcciones Internet no tienen localización fija. Son simplemente conceptuales. No existe una sede principal. Los direccionadores que envían los paquetes a las direcciones de los paquetes, con índices de 100.000 y 500.000 por segundo únicamente pueden conocer el siguiente punto lógico en la tabla de direccionamiento y el momento en que el circuito de salida está disponible para transportar el paquete. Los paquetes tienen libertad de viajar en el globo en infinidad de circuitos hasta puntos finales sin determinación geográfica. La tecnología ofrece garantías de que los paquetes se reúnen en el orden correcto y muy probablemente no estén corruptos por errores de datos.” John R. Mathiason y Charles C. Kuhlman, New York University, “International Public Regulation of the Internet: Who Will Give You Your Domain Name?”, (Marzo de 1998) en <http://www.intlmgmt.com/domain.html>.

⁷ Véase <http://wipo.isi.edu/in-notes/rfc1591.text>. Otras RFC también han proporcionado directrices para la administración del DNS.

⁸ La atribución de un código de país a un dominio por la IANA no representaba reconocimiento de la situación del territorio designado por el código de país. Como se indicó en la RFC 1591, la IANA no está en el negocio de decidir lo que es y lo que no es un país.

⁹ Estadísticas de Netnames Ltd. en <http://www.netnames.com>.

¹⁰ <http://www.gtld-mou.org/draft-iahc-recommend-00.html>.

¹¹ La RFC, el Libro Verde y los comentarios recibidos en respuesta a esos documentos están disponibles en <http://www.ntia.doc.gov>.

¹² http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/6_5_98dns.htm.

¹³ El Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América y la ICANN recientemente establecieron un Memorándum de entendimiento con el fin de coordinar la transición en curso de la gestión del DNS; véase <http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/icann-memorandum.htm>.

¹⁴ Véase el sitio Web de la ICANN en <http://www.icann.org/statement.html>.

¹⁵ Véase http://www.icann.org/policy_statement_html.

¹⁶ Véase <http://wipo2.wipo.int>.

¹⁷ “Se espera que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual presente a la ICANN las recomendaciones definitivas sobre las cuestiones de propiedad intelectual a mediados de 1999. El examen de dichas recomendaciones por parte de la ICANN puede llevar a modificaciones en dichas políticas”

¹⁸ La lista de empresas seleccionadas está disponible en <http://www.icann.org/icann-pr2/apr99.htm>.

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

¹⁹ Esta aprobación se alcanzó en la reunión de las Asambleas de los Estados miembros en septiembre de 1998, véanse los documentos A/33/4 y A/33/8.

²⁰ Véase el Anexo II.

²¹ Véase el Anexo II.

²² Véase el Anexo II.

²³ Véase el Anexo III.

²⁴ Véase el Anexo III.

²⁵ Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (3 de noviembre de 1998 – RFC-2); comentario del Sr. Philip Sheppard de la Asociación de Industrias de Productos de Marca (AIM) (consultas en Bruselas); comentario de la Sra. Sally Abel de la Asociación Internacional de Marcas (consultas en San Francisco). Estos comentarios están disponibles en el sitio Internet del Proceso de la OMPI. Las referencias en las notas de pie de página a los comentarios no son exhaustivas.

²⁶ Véase el comentario sobre la Coalición de los Derechos de Nombre de Dominio (6 de noviembre de 1998 – RFC-2); comentario de la Electronic Frontier Foundation (6 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario del Sr. R.A. Reese (consulta de San Francisco). Obsérvese que la protección de la propiedad y, específicamente, de la propiedad intelectual viene reconocida asimismo en los principales instrumentos de derechos humanos: véase el Artículo 27.2) de la *Declaración Universal de Derechos Humanos* (1948); Artículo 15 del *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales* (1966).

²⁷ Párrafo 36 del Informe provisional.

²⁸ Véase el comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999-RFC-3); comentario de la International Intellectual Property Alliance (12 de marzo de 1999-RFC-3); comentario del Sr. Elliot Noss de Tucows Interactive Limited (Consulta de Toronto-RFC-3); comentario del Sr. Amadeu Abril i Abril del Consejo de Registradores (Consulta de Bruselas-RFC-3); véanse asimismo los comentarios de las soluciones de red sobre las modificaciones reglamentarias propuestas por ICANN en <http://www.icann.org/comments-mail/comment-so/msg00075.html>.

²⁹ Véase el comentario del Sr. Anthony van Couvergin de la Asociación Internacional de Dominios de Nivel Superior (19 de marzo de 1999-RFC-3); comentario del Sr. Keith Gymer de la Cámara Internacional de Comercio (Consulta de Bruselas-RFC-3); comentario del Sr. Mathias Kerber de Singapur Telecom (Consulta de Singapur-RFC-3).

³⁰ Véase el comentario del Brazilian Steering Committee (10 de marzo de 1999-RFC-3); de National Post and Telecom Agency (12 de marzo de 1999-RFC-3); comentario del Sr. Paul Kane de Internet Computer Bureau (Consulta de Bruselas-RFC-3); comentario del Sr. William Black de Nominet UK (Consulta de Bruselas-RFC-3).

2. COLMAR LA BRECHA ENTRE EL ESPACIO CIBERNÉTICO Y EL RESTO DEL MUNDO: PRÁCTICAS DESTINADAS A REDUCIR AL MÍNIMO LOS CONFLICTOS CAUSADOS POR LOS REGISTROS DE NOMBRES DE DOMINIO

45. Es un tópico decir que las cosas suceden con rapidez en Internet. El aumento en el número de personas que desean tener una presencia reconocida y de fácil localización en Internet es sólo uno de los ejemplos. Se calcula que el número de registros de nombres de dominio ha pasado de aproximadamente 100.000 a principios de 1995 a unos 7,2 millones actualmente.

46. El DNS fue diseñado para sus propios propósitos internos: garantizar la conectividad en forma técnicamente coherente y hacerlo de manera que resultara fácil y sencillo al usuario comprenderlo y utilizarlo. Durante el mismo período en el que el DNS ha demostrado su extraordinario éxito al lograr sus objetivos de diseño, también se ha convertido en víctima de su propia fama, conforme las aplicaciones de Internet se han ampliado a todas las esferas de la actividad y conforme las empresas y las personas han comenzado a incluir sus nombres de dominio en los sistemas normalizados de identificación que utilizan con fines de comunicación social y comercial.

47. Al examinar la manera en que se pueden tratar los conflictos inherentes entre los nombres de dominio y otras formas reconocidas de identificadores protegidos por la propiedad intelectual, la gran mayoría de los autores de comentarios en el Proceso de la OMPI han considerado que el punto de partida debía ser prevenir, en vez de resolver, dichos conflictos. Dentro de lo posible, debe hacerse un esfuerzo por evitar la coexistencia de dos sistemas autónomos que se ignoren mutuamente: el DNS en el espacio cibernético y el sistema de propiedad intelectual de identificadores que fueron creados antes de que surgiera Internet.

48. Parece evidente que hasta ahora los dos sistemas han funcionado sin prestarse mucha atención mutua. Hasta la fecha del presente Informe, en los dominios de nivel superior genéricos abiertos, los usuarios pueden contar con un proceso de registro de un nombre de dominio sencillo, rápido y relativamente económico sobre la base del orden de presentación. No existe el requisito de que el solicitante justifique la utilización de un nombre particular; no se verifica ninguno de los datos de contacto que se proporcionan; no existen disposiciones para resolver controversias cuando surjan y no se exige el pago confirmado antes de que el detentor del nombre de dominio comience a utilizarlo. Estas prácticas han llevado a casos de registros que podrían considerarse abusivos.³¹

49. Por otra parte, las mismas prácticas han tenido una función muy positiva estableciendo barreras de acceso muy bajas y haciendo que el registro de los nombres de dominio sea rápido y fácil, alentando así el rápido crecimiento de Internet,³² nuevos usos empresariales de los sitios Web y su aceptación por parte de empresas y consumidores como medio vital y nuevo de una ampliación del mercado digital. Al tratar de colmar la brecha entre los DNS y los actuales derechos de propiedad intelectual se debe tener cuidado de no afectar innecesariamente la funcionalidad de un sistema muy eficaz y económico que ha demostrado su valía.

50. En el capítulo 2 del Informe Provisional de la OMPI publicado en WIPO RFC-3, se formuló un proyecto de recomendaciones sobre varias prácticas de registro de nombres de dominio previstas para colmar la brecha entre el DNS y los derechos de propiedad intelectual minimizando así los conflictos consiguientes. El proyecto de recomendaciones tenía por objeto solicitar un debate ulterior e iniciar nuevas consultas antes de darse por finalizado.

51. Por lo general, los comentarios que ha recibido la OMPI apoyan el proyecto de recomendaciones del Informe provisional. El enfoque de establecer las mejores prácticas para reducir la tensión fue apoyado por la gran mayoría de los autores de comentarios. Las diferencias de opinión que emergieron no se referían a este enfoque general sino a los detalles de aplicación del enfoque. Las mayores diferencias de opinión concernían específicamente a la cuestión de la presentación de datos de contacto por parte de los solicitantes de nombre de dominio y a la disponibilidad de dichos datos de contacto. A este respecto, como ya se ha mencionado anteriormente, existía una amplia divergencia de pareceres entre, por una parte, los que consideraban que la disponibilidad continua y sin restricciones de los datos de contacto era esencial para suprimir el incumplimiento deliberado de los derechos de propiedad intelectual, así como para apoyar otras políticas públicas reconocidas como la prevención de prácticas comerciales fraudulentas, la protección del consumidor y la protección de menores y, por otra parte, quienes destacaban el carácter polifacético de Internet y que temían que la disponibilidad continua y sin restricciones de los datos de contacto facilitase la invasión de la vida privada y el acoso de disidentes políticos, con el consiguiente atentado a las libertades cívicas.

52. La magnitud del apoyo recibido por el enfoque de introducir prácticas para reducir la tensión entre el DNS y los derechos de propiedad intelectual se reflejó en la aprobación de muchas de las prácticas recomendadas en el Informe Provisional de la OMPI en la Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN, de 4 de marzo de 1999.

53. En el resto del capítulo, se revisa el proyecto de recomendaciones del Informe provisional a la luz de los comentarios recibidos respecto del Informe provisional. Se incluyen referencias relativas al modo en que se ha incorporado el proyecto de recomendaciones en la Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN. Las recomendaciones finales se dividen en tres partes:

- las mejores prácticas para los órganos de registro;
- medidas para tratar la información inexacta y poco fiable;
- el problema del carácter único: medidas técnicas para la coexistencia de nombres similares.

LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA LOS ÓRGANOS DE REGISTRO³³

Contrato formal de registro de nombres de dominio

54. El contrato de registro de nombres de dominio define los derechos y responsabilidades del órgano de registro, por una parte, y del solicitante del nombre de dominio, por otra. Mediante las cláusulas del contrato se pueden introducir ciertas medidas prácticas para reducir los problemas que plantea la interfaz entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual. En el Informe provisional de la OMPI, se recomendaba que toda relación contractual entre el solicitante de un nombre de dominio y un órgano de registro se reflejase adecuadamente en un contrato formal sobre papel o en formato electrónico.

55. Los autores de comentarios apoyaron ampliamente esta recomendación.³⁴

56. Algunos autores de comentarios³⁵ observaron que el marco jurídico que rige la validez de los contratos electrónicos no está plenamente desarrollado en todo el mundo. Algunos sistemas jurídicos han tomado medidas para garantizar que la validez de los contratos electrónicos se reconozca específicamente en la legislación,³⁶ pero el comercio electrónico ha evolucionado con una rapidez tal que la certeza jurídica no es uniforme en todo el mundo. El ICANN tiene la intención de aumentar la disponibilidad geográfica de los servicios de registro de nombres de dominio.³⁷ Sería de desear que se garantizase, en aquellos lugares en que la validez de los contratos electrónicos es incierta en el sistema jurídico de un registrador acreditado, el contrato de registro se refleje en un documento sobre papel ya que, como ya se ha indicado, este contrato servirá como base para que los registradores tomen ciertas medidas en relación con el registro de un nombre de dominio (por ejemplo, si se aprueba la política como se ha recomendado, podrá cancelarse un registro si presenta datos de contacto falsos o poco fiables).³⁸

57. Se recomienda que la relación contractual entre un solicitante de nombres de dominio y el registrador de gTLD abiertos se refleje plenamente en el contrato de registro electrónico o, cuando no exista la certeza de que los contratos electrónicos puedan hacerse respetar jurídicamente en el sistema jurídico del país del registrador, en el contrato de registro en papel.

Datos de contacto de los titulares de nombres de dominio

58. Como ya se ha mencionado, la compilación y la disponibilidad de los datos de contacto relativos a los solicitantes de registro de nombres de dominio es la parte del proyecto de recomendaciones del Informe provisional de la OMPI que generó las mayores divergencias de opinión. Algunos autores de comentarios no reconocieron la complejidad de alcanzar un equilibrio adecuado entre los distintos intereses implicados. Las divergencias de opinión no

se referían al desconocimiento de la existencia de intereses encontrados sino al peso que debe concederse a dichos intereses.

59. Un grupo de opinión atribuía un gran peso a la importancia de los datos de contacto,³⁹ en el contexto de un medio poderoso y sin fronteras como medio, quizás incluso el único, de traducir las políticas públicas reconocidas en el mundo exterior a Internet al mundo virtual. Insistieron en la dificultad de hacer respetar los derechos en Internet debido a su carácter mundial, la falta de una autoridad y un control centrales y el hecho de que las transacciones y otras interacciones entre personas se lleven a cabo sin contacto personal y, con frecuencia, a través de distancias que trascienden las fronteras nacionales. Por lo general, abogaban por la compilación y, en última instancia, la disponibilidad de datos de contacto exactos y fiables como condición de la presencia y la participación en el medio mediante el registro de nombres de dominio.

60. La corriente contraria de opinión atribuía un mayor peso al potencial de Internet como medio de comunicación social y expresión política que ofrece oportunidades sin precedentes para promover las libertades cívicas. Ya se situasen desde la perspectiva de la compilación o de la disponibilidad de los datos de contacto, consideraban el anonimato en relación con el registro de un nombre de dominio una elección legítima que debería ser ofrecida o preservada.⁴⁰

61. La OMPI no considera que exista una analogía válida para los temas que plantea esta cuestión. Algunas personas sostuvieron que se permite el anonimato en relación con las listas de teléfonos y que esto sienta un precedente apropiado para el registro de nombres de dominio. La OMPI no considera que puedan compararse ambas situaciones. Un número de teléfono facilita la conexión con otra persona, a menos que un grupo consienta en conectarse o ser conectado, a una conferencia telefónica. El teléfono es un medio unitario. Un nombre de dominio proporciona la conectividad mundial y permite transmisiones multimedios.

62. Ambas perspectivas generales son válidas y cuentan con bases sólidas en el derecho y la política nacionales e internacionales en el mundo externo a Internet. Es Internet quien hace que su colisión sea dramática y que requiere que se efectúen elecciones difíciles.

63. Como ya se señaló en el Informe provisional, la OMPI considera que las elecciones se vuelven menos complicadas, aunque nunca sean fáciles, si se desglosa la gran dicotomía de la publicidad y el anonimato en una serie de cuestiones menores que puedan ofrecer acomodo a los distintos intereses que se sitúan a ambos lados de la gran línea divisoria. Estas cuestiones menores son la compilación de datos de contacto por parte del organismo de registro como condición del registro; el alcance de la información relativa a los datos de contacto que deben ser compilados; la disponibilidad de los datos de contacto; la posibilidad de una utilización no comercial y restrictiva de los gTLD para satisfacer el deseo de anonimato, como salvaguarda de las libertades cívicas y otras salvaguardas contra la utilización indebida de los datos de contacto disponibles públicamente.

La compilación de datos de contacto

64. En el Informe provisional de la OMPI, se recomendaba que el contrato de registro de nombres de dominio contuviese un requisito en el sentido de que el solicitante de un nombre de dominio proporcionase ciertos datos de contacto específicos. La compilación (por oposición a la disponibilidad) de datos de contacto por parte de los registradores es el aspecto menos controvertido del debate sobre los datos de contacto. La OMPI considera esencial que se compilen datos de contacto para la protección legítima y el respeto de los derechos de propiedad intelectual, así como para muchas otras políticas públicas reconocidas en la legislación. Sin datos de contacto exactos y fiables, la tarea de pedir cuentas por las actividades en Internet se complica sobremanera. Existen otros medios para rendir cuentas en relación con actividades en Internet. Cuando lo que se desea es hacer respetar una ley penal, por ejemplo, puede pedirse al aparato del Estado que utilice métodos de rastreo y otras medidas para determinar el origen de las actividades, si bien, una vez más, el carácter transfronterizo de Internet complica la tarea. Ahora bien, en lo tocante a hacer respetar una ley civil, la tarea de activar el aparato del Estado para identificar la responsabilidad de las actividades es más difícil.

65. La Declaración de Políticas de Acreditamiento de Registradores de la ICANN hace suyo el proyecto de recomendaciones que figuran en el Informe provisional de la OMPI y estipula que los registradores deberán obligar a los solicitantes de nombres de dominio a que proporcionen datos de contacto exactos y fiables.⁴¹

66. Se recomienda que el contrato de registro del nombre de dominio contenga el requisito de que el solicitante del nombre de dominio proporcione datos de contacto exactos y fiables.

Alcance de los datos de contacto que deberán presentarse

67. En el Informe provisional de la OMPI, se recomendaba que el solicitante de un nombre de dominio proporcionase datos de contacto exactos y fiables consistentes en su nombre; domicilio postal; dirección de correo electrónico; número de teléfono; número de telefacsímil (si lo hubiere); y, cuando el solicitante sea una organización, asociación o empresa, el nombre de la persona autorizada a los fines del contacto. La mayor parte de los autores de comentarios⁴² convinieron en que estos datos representan el ámbito apropiado de los datos de contacto. La Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN requiere que los registradores obtengan de los solicitantes de nombres de dominio estos datos, así como cierta información técnica de contacto que escapa al alcance del examen a los fines de la protección de la propiedad intelectual. No obstante, existen tres cuestiones relativas a los datos de contacto que provocan divergencias de opinión.

68. La primera cuestión es qué tipo de domicilio postal debe presentarse. Algunos autores de comentarios, en especial los representantes de pequeñas empresas, consideraron que el número de un apartado postal debería constituir un domicilio postal suficiente, sin tener que

mencionar una calle determinada. Otros consideraron que se precisaba el nombre de la calle, especialmente para notificaciones (inicio de acciones judiciales) y afirmaron que la experiencia ha demostrado que los domicilios postales que constan únicamente de números de apartados postales son utilizados, con frecuencia, por quienes infringen deliberadamente los derechos de propiedad intelectual.⁴³ La Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN deja abierta esta cuestión, especificando únicamente que debe proporcionarse un domicilio postal.⁴⁴ Puesto que deben proporcionarse los números de los teléfonos vocales y telefacsimile y considerando que el nombre de la calle puede ser tan fácilmente falsificado como un número de apartado postal, la OMPI considera innecesario el requisito del nombre de la calle, especialmente considerando el gran número de pequeñas empresas que administran su negocio utilizando un número de apartado postal.

69. La segunda cuestión es la posibilidad de requerir que el solicitante del nombre de dominio designe a un agente para la entrega de notificaciones. En el Informe provisional de la OMPI, se afirmaba que este requisito parece innecesariamente oneroso para la gran mayoría de los solicitantes de nombres de dominio de buena fe y que el requisito de suministrar datos de contacto exactos y fiables parece ser una salvaguarda suficiente de los intereses de los titulares de propiedad intelectual sin que se precisen más formalidades jurídicas en el momento del registro. La mayoría de los autores de comentarios concordaron con esta opinión, si bien alguna de las principales organizaciones que representan a los titulares de propiedad intelectual sostuvieron que el requisito de designar un agente para la entrega de notificaciones resultaría útil. La OMPI no considera que exista suficiente apoyo a esta propuesta para cambiar el proyecto de recomendación de que la designación de un agente para entregar notificaciones no sea obligatoria.

70. La tercera cuestión concierne a la posibilidad de permitir al titular de un nombre de dominio que permanezca anónimo, a condición de que proporcione los datos de contacto de un agente designado o de un tercero de confianza en su lugar. El Informe provisional de la OMPI solicitaba comentarios adicionales sobre esta posibilidad. Los grupos empresariales y los titulares de propiedad intelectual se opusieron, casi unánimemente, a esta idea.⁴⁵ No obstante, algunos de los autores de comentarios consideraron que debería permitirse un registro bajo seudónimo, a condición de que se proporcionen los datos de contacto a un tercero de confianza.⁴⁶

71. Se señaló que existían varios Proveedores de Servicios de Internet (ISP) y otras entidades que proporcionan a las personas que desean guardar el anonimato, el servicio de utilizar subdominios bajo un dominio que administra el ISP. Se sugirió que esta posibilidad ofrece una salvaguarda adecuada de los intereses de quienes temen que se atente contra sus libertades cívicas si deben proporcionar datos de contacto a un registrador.⁴⁷ La OMPI considera que la existencia de esta posibilidad hace innecesario proporcionar servicios separados para que el solicitante de un nombre de dominio designe a un agente cuyos datos de contacto replazarían a los datos de contacto del solicitante. En los gTLD abiertos, puesto que se intenta que los servicios de registro estén disponibles de conformidad con una amplia base geográfica, el uso de un agente designado podría conducir a abusos ya que el agente podría residir en una jurisdicción que, debido a una protección insuficiente, constituye un paraíso de la propiedad intelectual o donde los procesos jurídicos ordinarios son inaccesibles.

72. Se observó asimismo que la Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN reconoce la práctica de los ISP de conceder licencias de dominios a quienes deseen guardar el anonimato.⁴⁸ La OMPI hace suyo el enfoque adoptado por la política del ICANN a este respecto, que exige que un ISP que otorga licencias por el uso de un dominio acepte la responsabilidad de cualquier perjuicio ocasionado por la utilización del dominio, a menos que revele rápidamente la identidad del titular de la licencia a cualquier parte que presente pruebas razonables de dicho perjuicio. Un ISP que concede licencias sobre un dominio debe, por consiguiente, aceptar la responsabilidad del perjuicio ocasionado por el titular de una licencia o asistir a terceros a remediar dicho perjuicio.

73. Se recomienda que el contrato de registro de nombre de dominio contenga el requisito de que el solicitante del nombre de dominio proporcione datos de contacto exactos y fiables consistentes en:

- el nombre completo del solicitante;*
- el domicilio postal del solicitante, incluido el nombre de la calle o el número de apartado postal, la ciudad, el Estado o la provincia, el código postal y el país;*
- la dirección de correo electrónico del solicitante;*
- el número de teléfono del solicitante;*
- el número de telefacsimile del solicitante, si lo hubiera;*
- si el solicitante fuera una organización, asociación o empresa, el nombre de la persona (u oficina) autorizada, a los fines de establecer un contacto administrativo o jurídico.⁴⁹*

La disponibilidad de los datos de contacto

74. El Informe provisional de la OMPI recomendaba que los datos de contacto de todos los titulares de nombres de dominio estuviesen a disposición del público y solicitaba comentarios adicionales sobre los medios de acceso a dichos datos de contacto y, en particular, si el acceso debería ser sin restricciones o pasar por una especie de filtro.

75. La mayoría de los autores de comentarios consideraron que la disponibilidad pública de los datos de contacto de los titulares de los nombres de dominio es un elemento clave para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual y se opuso firmemente a que se impongan restricciones a la disponibilidad de la información relativa a dichos datos de contacto.⁵⁰ La mayoría de los autores de comentarios se manifestaron asimismo en contra de filtrar el acceso

a los datos de contacto,⁵¹ sosteniendo que los filtros añadirían una carga administrativa suplementaria sin proporcionar a cambio una mayor protección de la vida privada. Además, la mayoría de los autores de comentarios que mencionaron la cuestión se opusieron al requisito de notificar al titular de un nombre de dominio cualquier búsqueda realizada en una base de datos que contenga los datos de contacto del titular, por considerar que este requisito protegería a los infractores y probablemente pondría trabas a los titulares de propiedad intelectual en la defensa de sus derechos.⁵² No obstante, como ya se ha mencionado, algunos autores de comentarios se manifestaron en contra de la disponibilidad pública de los datos de contacto basándose en la protección de la vida privada.⁵³

76. Se tomó nota de que la Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN requiere que los registradores acreditados proporcionen acceso al público en tiempo real (a modo de servicio *Whois*) a los datos de contacto que, como se ha recomendado, debe proporcionar el solicitante de un nombre de dominio.⁵⁴

77. La OMPI considera que, mientras los gTLD abiertos (.com, .net y .org) permanezcan indiferenciados, en el sentido de que no se apliquen restricciones sobre los titulares de registros en dichos dominios, es esencial que los datos de contacto sigan a disposición del público. El carácter indiferenciado de los gTLD abiertos actuales significa que puede llevarse a cabo cualquier tipo de actividad comercial bajo el registro de un nombre de dominio en dichos gTLD. En el ámbito comercial, se reconoce generalmente que la publicación de datos de contacto es necesaria para administrar de manera responsable una empresa.⁵⁵ Por consiguiente, en este contexto parecería apropiado que los datos de contacto de los registradores estuviesen a disposición del público a fin de garantizar la existencia de medios sencillos de aplicar el cuerpo legislativo elaborado en relación con las prácticas comerciales. Además, la OMPI considera que este requisito debería aplicarse a cualquier gTLD nuevo, a menos que se elabore una política para un dominio de uso restringido con fines no comerciales. La OMPI no recomienda que se cree dicho dominio en esta etapa, pero examina su potencial más adelante.

78. La OMPI considera que existen ciertas salvaguardas para proteger a quienes temen que la disponibilidad pública de los datos de contacto atente contra las libertades cívicas. Una de estas salvaguardas es, como ya se ha mencionado, la concesión de una licencia de un dominio por parte de un ISP que acepta la responsabilidad por los perjuicios causados en su dominio o se compromete a poner remedio a dicho perjuicio. Más adelante se examinan otras salvaguardas.

79. La OMPI no formula recomendaciones en relación con bases de datos susceptibles de búsqueda en las que los datos de contacto deberían ponerse a disposición del público. Se considera que esta cuestión tiene que ver con la coordinación técnica, por lo que no concierne al Proceso de la OMPI y debe ser examinada por la ICANN al establecer relaciones entre los administradores de registros, los registradores y la propia organización. Además, toda política sobre las bases de datos susceptibles de búsqueda debe tomar en consideración los avances tecnológicos y no condicionarlos. La OMPI se limita a observar que, a fines de garantizar una protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual (entre otros derechos), todos los datos de contacto de los titulares de nombres de dominio en los gTLD abiertos deberían ponerse a disposición del público en tiempo real.

80. Los datos de contacto que deberían ponerse a disposición del público son los que, como se recomendó anteriormente, debe proporcionar el titular de un nombre de dominio. De conformidad con las observaciones de ciertos autores de comentarios, se recomendó asimismo que la fecha de registro de un nombre de dominio se pusiera a disposición del público junto con dichos datos de contacto. La Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN requiere, a este respecto, que se haga pública la fecha de expiración de un registro.⁵⁶ La disponibilidad de la fecha de registro resulta útil para proteger los intereses tanto del titular del nombre de dominio como de cualquier tercero que considere que se han infringido sus derechos. Por ejemplo, la fecha de registro de un nombre de dominio puede indicar que el titular del nombre de dominio ha utilizado un nombre antes de que se haya registrado o utilizado correspondientemente ese nombre como marca por un tercero. Además, como figura en el Capítulo 3, se recomendó que se mencionase que el titular del nombre de dominio ha optado voluntariamente por recurrir al arbitraje en relación con cualquier controversia de propiedad intelectual derivada del registro del nombre de dominio, si la hubiere.

81. Se recomienda que los datos de contacto de todos los titulares de nombres de dominio en todos los gTLD abiertos se pongan a disposición del público en tiempo real. Se recomienda asimismo que dichos datos de contacto consistan en los datos especificados en el párrafo 73 anterior, la fecha de registro del nombre de dominio y, cuando proceda, una mención de que el titular del nombre de dominio ha optado voluntariamente por recurrir al arbitraje en relación con cualquier controversia de propiedad intelectual que se derive del registro del nombre de dominio.

82. En el Informe provisional de la OMPI, se reconoció la importancia de mantener datos de contacto actualizados para los titulares de nombres de dominio. Se señaló que la vigencia de los datos de contacto se verificaría en el momento de la renovación del registro de un nombre de dominio y que la anulación de un registro por falta de pago de la tasa de renovación tras una segunda notificación o recordatorio de pago parecería ser una verificación suficiente de la vigencia de los datos de contacto. La Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN, a este respecto, obliga a los registradores acreditados a solicitar a los titulares de nombres de dominio que actualicen rápidamente los datos de contacto durante el plazo de registro.⁵⁷ La política estipula asimismo que el titular de un nombre de dominio que deje deliberadamente de proporcionar la información actualizada sobre los datos de contacto al registrador infringirá materialmente el contrato de registro de nombres de dominio, lo que constituirá una base para anular el registro. El enfoque de la ICANN a este respecto constituye una mejora del proyecto de recomendaciones de la OMPI. Al introducir el elemento de deliberación en la no presentación de los datos de contacto actualizados, proporciona una salvaguarda adicional contra quienes registren deliberadamente y de mala fe nombres de dominio en incumplimiento de los derechos de propiedad intelectual

y que puedan modificar los datos de contacto durante el plazo de registro a fin de evitar ser identificados. Esta cuestión vuelve a tratarse más adelante en la sección de anulación de registros a causa de información falsa o inadecuada.

Posibilidad de que exista un dominio no comercial, de utilización restringida, en el que se permita guardar el anonimato

83. En el Informe provisional de la OMPI se sugería examinar la cuestión de la diferenciación entre los dominios comerciales y no comerciales y la aplicación de condiciones de registro diferenciadas a cualquier dominio no comercial.⁵⁸ Se sugirió que esta diferenciación podría proporcionar el modo de satisfacer los intereses de quienes temen que la disponibilidad de los datos de contacto pueda atentar contra las libertades cívicas.

84. Las reacciones de los autores de comentarios a esta sugerencia fueron diversas. Algunos consideraron constructivo el enfoque y opinaron que podría contribuir a satisfacer los intereses legítimos conflictivos de los usuarios de Internet.⁵⁹ Numerosos autores de comentarios se mostraron escépticos en cuanto al sentido práctico de esta distinción.⁶⁰ Otros se opusieron vehemente a la introducción de dominios no comerciales con condiciones de registro flexibles, especialmente en relación con los datos de contacto y opinaron que dichos dominios constituirían verdaderos paraísos para las actividades predatorias.⁶¹

85. La OMPI opina que esta cuestión requiere más estudio y consultas y que sus repercusiones trascienden la protección de la propiedad intelectual, si bien la protección de la propiedad intelectual es uno de sus componentes principales. La OMPI no opina que debería abandonarse la idea, pero sugiere que la ICANN considere la posibilidad de iniciar un proceso adicional al respecto. En espera de este proceso, se ofrecen las siguientes observaciones preliminares con respecto de los temas que configuran esta cuestión:

i) Debe examinarse con más profundidad el modo en que se conceptualiza la diferenciación entre comercial y no comercial. La distinción entre comercial y no comercial no es lo suficientemente precisa como base para permitir guardar el anonimato. Por ejemplo, la distribución libre y no autorizada de programas informáticos o música o películas protegidas por el derecho de autor no constituye una actividad comercial y puede llevarse a cabo en un dominio no comercial sin violar una restricción que pese contra la actividad comercial en dicho dominio. No obstante, los titulares de programas informáticos, música o películas tienen un interés legítimo en poder contactar a los registradores de nombres de dominio en los que se realiza dicha distribución no autorizada y el anonimato les impediría hacerlo. Por consiguiente, en lugar de distinguir entre comercial y no comercial, un enfoque más adecuado consistiría en prever que para cada dominio con distintos requisitos de registro, se delimite cuidadosa y precisamente la utilización o las actividades que se permiten en dicho dominio por medio de una serie de restricciones de uso (por ejemplo, la prohibición de toda actividad comercial, la prohibición de toda actividad que infrinja las leyes de propiedad intelectual, etc.).

ii) Debe examinarse y expresarse cuidadosamente el carácter de las diferencias en las condiciones de registro. Deberá decidirse qué datos de contacto serán proporcionados por

el titular de un nombre de dominio, bajo qué circunstancias y sobre la base de qué información o pruebas podrán darse a conocer los datos de contacto y a qué tipo de personas.

iii) La introducción de un dominio de utilización restringida cambiaría el ámbito de los gTLD abiertos que ha prevalecido hasta ahora; de un ámbito en el que los titulares de nombre de dominio escogen por sí mismos el dominio que consideran apropiado sin estar obligados a ajustar sus actividades a la descripción del dominio escogido, a otro en el que, al menos para el dominio de utilización restringida, los titulares deberán respetar las restricciones relativas al tipo de actividad que pueden realizar en el dominio. Debe elaborarse un mecanismo para hacer respetar dichas restricciones de utilización. A este respecto, se ha sugerido un mecanismo de eliminación mediante el cual, si se presentan pruebas de la infracción de una restricción de utilización, el registrador se verá obligado a anular o suspender el registro del nombre de dominio. No obstante, este mecanismo requiere más estudio y elaboración en este contexto a fin de garantizar que no se utilice de manera abusiva para suprimir actividades legítimas.

iv) Debe ser examinada asimismo la introducción de un dominio de utilización restringida en el contexto de la política global de la ICANN para la diferenciación en los gTLD existentes y la introducción de nuevos gTLD.

86. Se recomienda seguir estudiando la introducción de uno o varios dominios de utilización restringida, no comerciales, como medio de satisfacer las preocupaciones relativas a la vida privada y que la ICANN considere la posibilidad de iniciar un proceso separado y consultas a este respecto.

Otras salvaguardas contra el uso incorrecto de datos de contacto publicados-notificación adecuada y consentimiento

87. Además de la posibilidad de crear un dominio de utilización restringida, no comercial, las preocupaciones de quienes temen que se atente contra las libertades cívicas por medio de la continua disponibilidad pública de los datos de contacto de los titulares de nombres de dominio pueden, hasta cierto punto disiparse limitando los objetivos para los que puede procesarse la información relativa a los datos de contacto.

88. En el Informe provisional de la OMPI se recomendaba que el registro del nombre de dominio especificase claramente que los datos de contacto se compilan y ponen a disposición del público únicamente con fines limitados.⁶² Numerosos autores de comentarios⁶³ consideraron que este requisito constituye una salvaguarda esencial y la Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN lo ha aprobado⁶⁴ al obligar a los registradores a notificar a cada titular de nombre de dominio los fines para los que se recopilan dichos datos del solicitante en relación con personas físicas y quienes serán los destinatarios o categorías de destinatarios de dichos datos.

89. En el Informe provisional de la OMPI se describía el objetivo limitado de la compilación y disponibilidad de los datos de contacto como destinados a las transacciones del registro y a facilitar el contacto con el titular del nombre de dominio cuando exista una denuncia de infracción de un derecho de propiedad intelectual. Varios autores de comentarios sostuvieron que esta descripción es demasiado restringida, en la medida en que existen otras razones legítimas para desear acceder a los datos de contacto que trascienden la denuncia de infracción de derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, una tercera parte podría desear los datos de contacto del titular de un nombre de dominio para explorar la posibilidad de una transferencia voluntaria del registro a fines de examen, o para explorar la cooperación con respecto a un sitio Web). El objetivo de la limitación de los fines consiste en prevenir prácticas que puedan constituir una intrusión injustificada en la vida privada del titular de un nombre de dominio, como la extracción de datos, donde se intenta transferir partes significativas de una base de datos, el *spamming* o publicidad no solicitada. La Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN no delimita los fines para los que podrán ser compilados y puestos a disposición los datos, pero requiere que se notifiquen los fines que define un registrador, y que el solicitante de un nombre de dominio dé su consentimiento a dichos fines. La OMPI apoya este enfoque, que destaca la notificación adecuada y el consentimiento como salvaguarda de la vida privada.

90. *Se recomienda que:*

i) los datos de contacto se compilen y pongan a disposición con fines limitados;

ii) el contrato de registro de nombres de dominio describa y haga explícitos los fines de la compilación y puesta a disposición de datos de contacto y que el solicitante de un nombre de dominio dé su consentimiento a la compilación y puesta a disposición de los datos para dichos fines;

iii) los registradores adopten medidas razonables para prevenir la utilización predatoria de datos con otros fines que los declarados en el acuerdo de registro de nombres de dominio, como extraer de una base de datos información de contacto de titulares de nombre de dominio para ser utilizada con fines publicitarios o de promoción de ventas.

Requisitos de utilización

91. La posibilidad de incluir en el contrato de registro de nombres de dominio un requisito de que el solicitante afirme que le guía la buena fe en su intención de utilizar el nombre de

dominio se debatió en el Informe provisional de la OMPI.⁶⁵ En el Informe provisional no se formuló ninguna recomendación para que se incluyese dicho requisito debido a la ausencia de normas acordadas en cuanto a qué constituye la utilización y la dificultad de verificar si se ha producido o no utilización. Se solicitaron más observaciones sobre la cuestión.

92. Numerosos autores de comentarios convinieron en que las declaraciones de utilización tienen un valor limitado en el contexto del DNS.⁶⁶ No obstante, algunos representantes de la Comunidad de la propiedad intelectual opinaron que el requisito de una declaración de la intención de utilizar, junto con una aseveración de que el nombre de dominio no estaba siendo registrado con el único objeto de revenderlo, podría contribuir a desalentar el abuso en los nombres de dominio.⁶⁷

93. Es difícil imaginar como podría hacerse respetar eficazmente el requisito de declarar la intención de utilizar o declarar que un registro no se efectúa con el único objeto de revenderlo. Además, existen circunstancias en las que puede considerarse perfectamente legítimo registrar un nombre de dominio y conservarlo sin “utilizarlo” durante un período indefinido. Por ejemplo, una persona podría desear registrar un nombre de dominio correspondiente al nombre de su hijo/a sin tener previsto utilizarlo hasta una fecha futura. En lugar de requerir que se declare la intención de utilizar, la OMPI considera que la prueba de un registro sin utilización ulterior, especialmente en relación con varios nombres de dominio que correspondan a los derechos de propiedad intelectual de terceros, es pertinente a los fines de evaluar si deben anularse los registros por considerarlos abusivos. La no utilización, especialmente si está acompañada por ofertas de reventa y otras pruebas apropiadas, compete al procedimiento administrativo para anular registros abusivos que se examina en el próximo capítulo y no compete al proceso de registro.

94. No se recomienda que el contrato de registro de nombres de dominio contenga una declaración de la intención de buena fe de utilizar un nombre de dominio.

Pago por el registro

95. Se han observado varios vicios derivados de la falta de rigor en el pago de la tasa de registro para un nombre de dominio. La no observancia del requisito puede conducir al acaparamiento de nombres que, en virtud del principio del registro por orden de presentación, coloca al solicitante en posición de ofrecer la venta de nombres a terceros que podrían tener derechos o intereses sobre los mismos. En el Informe provisional de la OMPI se recomendaba que el órgano de registro no activase un nombre de dominio a menos que estuviese satisfecho con el pago de la tasa de registro percibida.⁶⁸ Este proyecto de recomendación recibió el apoyo casi unánime de los autores de comentarios.⁶⁹ Este proyecto de recomendación se reflejó asimismo en la Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN la cual, en su forma recientemente enmendada, sugiere se considerará suficiente el pago mediante una tarjeta de crédito u otros mecanismos a condición que se proporcionen garantías razonables de pago.⁷⁰

96. *Se recomienda que el registrador no active un nombre de dominio a menos que este convencido de que se ha recibido el pago de la tasa de registro.*

Tasas de renovación del registro

97. En el Informe provisional de la OMPI se recomendaba que los registros de nombres de dominio tuviesen una duración limitada y estuviesen sujetos al pago de una tasa de renovación del registro. También se recomendaba que el incumplimiento del pago de la tasa de renovación del registro dentro del plazo especificado en la segunda notificación o recordatorio de pago condujese a la anulación del registro.⁷¹ Esta recomendación recibió un amplio apoyo ya que fue percibida como una medida útil para garantizar que los registros son mantenidos por quienes tienen interés en mantener un sitio activo y evitar la acumulación de registros con fines especulativos.⁷²

98. *Se recomienda que todos los registros de nombres de dominio tengan una duración limitada, estén sujetos al pago de una tasa de renovación del registro y que el incumplimiento del pago de la tasa de renovación del registro, dentro del plazo especificado en la segunda notificación o recordatorio de pago, resulte en la cancelación del registro.*

Períodos de espera

99. La posibilidad de que se imponga un período de espera antes de activar el registro de un nombre de dominio fue examinada durante todo el período en que se debatió la reorganización del DNS. El propósito de este período de espera sería permitir que los opositores del registro de un nombre de dominio sobre la base de que constituye una infracción de sus derechos tomen medidas para detener la activación del nombre de dominio. Sin embargo, el período de espera fue percibido como contrario a una de las ventajas de Internet, a saber, la velocidad con la que se realiza la actividad.

100. En el Informe provisional, se recomendaba que no se exigiesen períodos de espera antes de la activación del nombre de dominio.⁷³ La gran mayoría de los autores de comentarios apoyaron esta opinión.⁷⁴ Varios de ellos insistieron en que un período de espera no sólo provocaría retrasos sino que también elevaría el costo del registro de nombres de dominio.

101. En el Informe provisional se sugirió asimismo que las preocupaciones de quienes proponen un período de espera podrían atenderse mediante un procedimiento alternativo de solución de controversias para suspender el registro de un nombre de dominio. Esta posibilidad se examina en el próximo capítulo que trata de la resolución de controversias.

102. Se recomienda que no se exijan períodos de espera antes de activar el nombre de dominio.

Búsquedas previas al registro

103. El Informe provisional de la OMPI recomendaba que los registros de nombres de dominio no se condicionasen a una búsqueda anterior de marcas potencialmente en conflicto.⁷⁵ En forma casi unánime, los autores de comentarios concordaron con esta recomendación, ya fueran las búsquedas solicitadas por los órganos de registro o por los solicitantes del registro de nombres de dominio.⁷⁶ Especialmente en el contexto internacional, el requisito de búsquedas previas al registro de un nombre de dominio generalmente se considera poco realista y causa de retrasos innecesarios en el proceso de registro.⁷⁷

104. Al mismo tiempo, numerosos autores de comentarios convinieron en la importancia de alentar las búsquedas voluntarias de nombres de dominio y marcas,⁷⁸ por parte de posibles solicitantes de nombres de dominio, a fin de verificar si el nombre de dominio que tratan de registrar está disponible y no infringe los derechos de propiedad intelectual de terceros.⁷⁹ Se tomó nota de que ya existe una gama de servicios de búsqueda comerciales y públicos, tanto para nombres de dominio como para marcas.⁸⁰ Estos autores de comentarios instaron a que se incluyese, en la solicitud de registro de nombre de dominios, términos que alentasen las búsquedas voluntarias.

105. No se recomienda que los registros de nombres de dominio se condicionen a una búsqueda previa de marcas en conflicto potencial, pero se recomienda que la solicitud de registro del nombre de dominio contenga indicaciones apropiadas que alienten al solicitante a emprender voluntariamente dicha búsqueda.

Aseveraciones en el contrato de registro de nombres de dominio

106. El Informe provisional de la OMPI recomendaba que el contrato de registro del nombre de dominio contuviese una aseveración de que, al buen saber y entender del solicitante, el registro del nombre de dominio no interfiere ni infringe los derechos de propiedad intelectual de otra parte y una aseveración de que la información suministrada por el solicitante del nombre de dominio es correcta y exacta.⁸¹ El propósito de estas aseveraciones es llamar a la atención de los solicitantes de nombres de dominio la posibilidad de infringir los derechos de los titulares de propiedad intelectual y contribuir a reducir la tensión que existe entre los registros de nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual.⁸² Las aseveraciones cumplen el propósito adicional de proteger al órgano de registro contra la responsabilidad por contribuir a la infracción y, cuando recibe información inexacta y deliberadamente de mala fe,

teniendo conocimiento de la inexactitud, proporcionar una base de responsabilidad o de ruptura contractual por el titular del nombre de dominio.

107. Esta recomendación recibió un amplio apoyo.⁸³ No obstante, algunos autores de comentarios opinaron que la aseveración resultaría demasiado onerosa para los solicitantes de nombres de dominio, ya que les resulta prácticamente imposible verificar en todo el mundo si se está infringiendo o no un registro.⁸⁴ La OMPI considera que esta opinión no toma en consideración el carácter de la aseveración. No se trata una aseveración en el sentido de que el registro de un nombre de dominio no infringe los derechos de propiedad intelectual de terceros. Se trata de una aseveración en el sentido de que el registro no infringe los derechos de propiedad intelectuales de terceros al buen saber y entender del solicitante.

108. La Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN requiere una aseveración del solicitante del nombre de dominio que trascienda los derechos de propiedad intelectual de terceras partes.⁸⁵ Exige que el solicitante represente que, a su buen saber y entender, ni el registro ni el modo en el que se utiliza directa o indirectamente infringe los derechos jurídicos de una tercera parte. La OMPI considera que esta formulación es preferible a la que figura en el Informe provisional de la OMPI. No obstante, la OMPI restringe su recomendación final al ámbito del Proceso de la OMPI, es decir, los derechos de propiedad intelectual, si bien reconoce las preocupaciones adicionales que intenta tratar la ICANN con esta formulación más amplia.

109. Se recomienda que el contrato de registro del nombre de dominio contenga las siguientes aseveraciones:

i) una aseveración de que, al buen saber y entender del solicitante, ni el registro del nombre de dominio ni el modo en el que se utiliza directa o indirectamente infringen los derechos de propiedad intelectual de otra parte; y

ii) una aseveración de que la información suministrada por el solicitante del nombre de dominio es correcta y exacta.

Sometimiento a una jurisdicción y a los procedimientos alternativos de solución de controversias

110. El Capítulo 3 examina la cuestión de los litigios y de la solución de controversias y formula varias recomendaciones respecto de cada método. Estas recomendaciones, de adoptarse, requerirán su aplicación por contrato, en la etapa de concertación del contrato de registro y en este documento se recogen sus repercusiones en el contenido del contrato de registro.

111. Se recomienda que el contrato de registro contenga un acuerdo por parte del solicitante del nombre de dominio de someterse a la jurisdicción de tribunales especiales, según se detalla en el Capítulo 3, y de someterse al procedimiento alternativo de solución de controversias que figura en el Capítulo 3.

MEDIDAS PARA TRATAR INFORMACIÓN INEXACTA O NO FIABLE

112. En el Informe provisional de la OMPI, se examinaron tres medidas para tratar los datos que se revelen inexactos o no fiables.

Verificación de los datos de contacto por parte del registrador

113. El Informe provisional reconocía que no se debía imponer a los registradores la tarea de verificar de manera exhaustiva la exactitud o fiabilidad de los datos de contacto de los titulares de nombres de dominios ya que esto podría conducir a costos adicionales y una pérdida de tiempo suplementaria en el proceso de registro.⁸⁶ No obstante, solicitaba observaciones adicionales sobre dos mecanismos automatizados para alcanzar una medida de verificación: i) la utilización de mecanismos de validación de datos en línea, en tiempo real, para garantizar que se proporcionan un mínimo de detalles, y ii) el envío automático de una comunicación por correo electrónico al solicitante de un nombre de dominio a fin de verificar la situación operativa de la dirección de correo electrónico dada por el solicitante.

114. Los autores de comentarios consideraron que estas medidas resultaban útiles y constituían prácticas apropiadas para los sistemas automatizados de registro. Algunos autores de comentarios sugirieron asimismo que el formato de un código zip US se validase y correlacionase automáticamente con los códigos geográficos proporcionados por los números de teléfono y de telefax y que se envíen mensajes por correo electrónico periódicamente a las cuentas proporcionadas por los titulares de nombre de dominio para verificar su vigencia.⁸⁷

115. La OMPI considera que las sugerencias adicionales indican que la gama de soluciones automatizadas para la verificación de datos es amplia y probablemente seguirá evolucionando. Por consiguiente, limitamos nuestra recomendación a alentar la utilización por parte de los órganos de registro de dichos procedimientos de verificación de datos en el proceso de registro.

116. Se recomienda que los órganos de registro alienten la adopción de procedimientos automatizados razonables para verificar los datos presentados por los solicitantes de nombres de dominio, como

mecanismos de validación de datos en línea y el envío de una confirmación por correo electrónico a las cuentas proporcionadas por los solicitantes de nombres de dominio.

Requisito de que los datos de contacto inexactos no fiables constituyan un incumplimiento material del contrato de registro de los nombres de dominio

117. En el Informe provisional, se señalaba que el objetivo de exigir el suministro de datos de contacto se vería anulado si no existiesen sanciones por el suministro de información inexacta o no fiable que no permitiera ponerse en contacto con el titular del nombre de dominio. El tipo de sanción apropiada en dichas circunstancias es la cancelación del registro. A fin de proporcionar bases para imponer esta sanción, se recomendó que el contrato de registro de nombres de dominio contuviese una cláusula acordada que indicase que la información inexacta o no fiable en el contrato de registro constituye un incumplimiento material del contrato y es motivo de cancelación del registro del nombre de dominio por el registrador.

118. Los autores de comentarios apoyaron casi unánimemente esta recomendación.⁸⁸ La Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN aprobó la recomendación, añadiendo que el suministro deliberado de información inexacta o poco fiable o la negativa deliberada a actualizar con rapidez la información constituiría un incumplimiento material del contrato de registro y equivaldría a la cancelación del registro.⁸⁹ La OMPI considera que los términos suplementarios relativos a la negativa a actualizar la información mejoran el proyecto de recomendación del Informe provisional de la OMPI. La OMPI opina que el requisito de que el suministro de información inexacta o poco fiable, o la negativa a actualizarlo sea deliberada es, no obstante, problemática. En la próxima sección, se recomienda que se introduzca un procedimiento para anular registros cuando no pueda establecerse el contacto con el titular del nombre de dominio. La OMPI piensa que la eficacia de este procedimiento puede ponerse en peligro si es necesario demostrar que la inexactitud o poca fiabilidad de la información es consecuencia de una actitud deliberada por parte del titular del nombre de dominio. La OMPI piensa asimismo que el titular del nombre de dominio está protegido contra el abuso de este procedimiento y la cancelación por errores meramente administrativos o descuidos ya que es poco probable que los errores administrativos o los descuidos ocasionen que toda la información suministrada sea inexacta o poco fiable, de modo que resulte imposible contactar al titular del nombre de dominio.

119. Se recomienda que el contrato de registro del nombre de dominio contenga una cláusula acordada que indique que la información inexacta o no fiable suministrada por el titular del nombre de dominio, o la negativa a actualizar la información, constituya un incumplimiento material del contrato y conduzca a la cancelación del registro por parte del órgano de registro.

Procedimiento para cancelar registros cuando no pueda establecerse el contacto

120. En el Informe provisional de la OMPI, se debatieron los medios para ejecutar una sanción por incumplimiento del contrato de registro de nombres de dominio derivado del suministro de datos de contacto inexactos o poco fiables. Se estudiaron dos posibilidades: en primer lugar, un procedimiento arbitral en el que un neutral independiente tomará una decisión como consecuencia de una denuncia -por parte de un tercero interesado- de que el tercero era incapaz de establecer contacto con el titular de un nombre de dominio debido a que los datos de contacto eran inexactos o poco fiables; y, en segundo lugar, un procedimiento de notificación al registrador quien, tras la verificación adecuada de la incapacidad de establecer contacto con el titular del nombre de dominio, cancelaría el registro.

121. La mayoría de los autores de comentarios apoyaron el procedimiento de notificación y cancelación. Algunos autores de comentarios precisaron que debería aplicarse de modo razonable a fin de evitar que se penalizase a los titulares de nombre de dominio por inadvertencias (por ejemplo, durante una ausencia o vacaciones).⁹⁰ La OMPI apoya estas precisiones pero considera que sería un caso extremadamente raro que se considerasen todos los datos de contacto inexactos o poco fiables debido a vacaciones. No obstante, resulta perfectamente apropiado que existan salvaguardas adecuadas para garantizar que no se abuse del procedimiento.

122. Se consideró que el procedimiento para cancelar el registro de un nombre de dominio debería existir únicamente en caso de que una tercera parte notifique al órgano de registro que i) el registro del nombre de dominio infringe un derecho de propiedad intelectual; ii) que no puede establecerse el contacto con el titular del nombre de dominio debido a que los datos de contacto son inexactos o poco fiables. La notificación deberá incluir los siguientes elementos:

- La notificación deberá presentarse por escrito e incluirá la firma física o electrónica del tercero demandante;
- La notificación deberá incluir los datos de contacto del tercero, incluidos el nombre, la dirección postal, los números de teléfono y de telefacsímil y la dirección de correo electrónico;
- La notificación deberá incluir una declaración de que el tercero cree, de buena fe, que el registro y la utilización del nombre de dominio infringe su derecho de propiedad intelectual;
- La notificación deberá identificar el nombre de dominio y los datos de contacto utilizados para tratar de establecer contacto con el titular del nombre de dominio;
- La notificación deberá incluir una declaración de que el tercero ha realizado esfuerzos razonables durante un período de tiempo razonable para contactar al titular del nombre de dominio utilizando los datos de contacto que fueron suministrados por el titular del nombre de dominio en la solicitud (dirección postal,

números del teléfono y de telefacsímil y dirección de correo electrónico); y

- La notificación deberá incluir una declaración de que el tercero cree de buena fe que: i) los datos de contacto son inexactos o poco fiables, y ii) no obtendrá respuesta del titular del nombre de dominio en un período razonable de tiempo.

Tras recibir la notificación, el órgano de registro deberá intentar de manera independiente, establecer contacto con el titular del nombre de dominio utilizando para ello los datos de contacto que fueron suministrados. Si el órgano de registro es incapaz de establecer contacto durante un período de tiempo razonable, el registro del nombre de dominio podría cancelarse automáticamente.

123. Se recomienda que se establezca un procedimiento de cancelación cuando, tras la notificación por parte de un tercero interesado que contenga los detalles mencionados en el párrafo 122, y tras verificación independiente de la inexactitud o falta de fiabilidad de los datos de contacto en cuestión, se solicitará al registrador que cancele el registro del nombre de dominio correspondiente.

EL PROBLEMA DEL CARÁCTER ÚNICO: MEDIDAS TÉCNICAS PARA LA COEXISTENCIA DE NOMBRES SIMILARES

124. Por razones operativas, un nombre de dominio es una dirección única. Esta característica implica la dificultad de que palabras comunes que forman parte de marcas pueden ser codiciadas como nombres de dominio por varias personas o empresas. La dificultad aumenta en dominios no diferenciados, donde marcas similares, con elementos comunes, pueden coexistir respecto de diferentes tipos de productos o servicios sin confusión, mientras que sólo uno de los titulares puede utilizar la marca o el elemento común como nombre de dominio en un gran dominio no diferenciado. Ejemplos de tales elementos comunes son “national”, “united” o descripciones genéricas como “telecom”.⁹¹

125. Existen distintas maneras de resolver el problema del carácter único. Los servicios de directorios y listados ayudan a garantizar que una persona interesada pueda localizar la dirección exacta que busca y muchos autores de comentarios apoyaron que se sigan desarrollando dichos servicios.⁹² La página de acceso o portal es también una medida que ha gozado del apoyo generalizado.⁹³ En esa página de acceso, se presenta una lista de nombres que utilizan un elemento común y los enlaces a las diversas direcciones e informaciones que diferencian a las direcciones y los titulares entre sí.⁹⁴ Estas medidas se presentan bajo el sistema INternet ONE,⁹⁵ servicio de directorio con un depósito de nombres compartidos y que permite a las entidades compartir elementos comunes en los nombres de dominio que coexisten en Internet.

126. Las medidas que permiten la coexistencia y al mismo tiempo dan a los usuarios la información para distinguir entre titulares de nombres similares representan una forma viable y útil de reducir los conflictos. Sin embargo, existen medidas voluntarias que las partes pueden escoger como medio de resolver el deseo compartido e insoluble del mismo nombre. También pueden constituir una solución recomendada para las partes en el contexto de un litigio o de un procedimiento alternativo de solución de controversias como la mediación.

127. El Informe provisional de la OMPI tomó nota de que existe una resistencia a presentar esta medida como obligatoria.⁹⁶ No se formuló ninguna recomendación para que fuera aprobada de manera obligatoria. Esta postura fue apoyada de manera generalizada en los comentarios que se recibieron acerca del Informe provisional.⁹⁷ Muchos titulares de marcas desean conservar su identidad única y no desean compartirla con otros, ni siquiera mediante una página de acceso o portal.

128. No se recomienda que los portales o páginas de acceso u otras medidas similares sean obligatorias en caso de reivindicaciones competitivas respecto de elementos comunes de una dirección, pero se alienta a los usuarios a considerar cuidadosamente las ventajas de dichas medidas como medio para encontrar una solución a un deseo compartido de buena fe de utilizar elementos comunes de las marcas como nombres de dominio.

³¹ Véase el comentario del Gobierno de la India, Departamento de Desarrollo Industrial: Ministerio de Industria (6 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario de International Intellectual Property Alliance (6 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario de la Sra. Sally Abel de la Asociación Internacional de Marcas (consulta de San Francisco); comentario de MARQUES (6 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario de la Asociación Cinematográfica Americana (6 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario del Sr. Krishna de Andhra Pradesh Technology Services (consulta de Hyderabad); comentario de la Sra. Shelley Hebert de la Universidad de Stanford (consulta de San Francisco); comentario de la Sra. Marilyn Cade de AT&T (consulta de Washington); comentario de la Sra. Sarah Deutsch de Bell Atlantic (Consulta de Washington); comentario de Chanel Company (4 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario de la Sra. Anne Gundelfinger de Intel (consulta de San Francisco); comentario del Sr. Neil Smith de Limbach & Limbach (consulta de San Francisco); comentario de la Sra. Susan Anthony de MCI Worldcom (consulta de Washington); comentario de Viacom (1 de octubre de 1998 - RFC-2). Véase también el debate en el Capítulo 5.

³² En la fecha del presente Informe, existen más de 7.180.000 nombres de dominio registrados, incluidos aproximadamente 4.500.000 únicamente en el dominio de nivel superior “.com”. Los nuevos registros de nombres de dominio en todos los dominios de nivel superior se realizan a un promedio de 21.000 por semana. Para mayor información y estadísticas sobre los registros de nombres de dominio, véase el sitio Web de NetNames Ltd., (véase <http://www.netnames.com>).

³³ El término “órganos de registro” se utiliza para referirse a las entidades que participan en la administración y gestión cotidianas de ciertas partes del sistema de nombres de dominio (DNS) y, en particular, se ocupan de: i) la delegación o cesión de partes del espacio de nombre comúnmente conocidos como dominios de segundo nivel o subniveles de los dominios de nivel superior; o ii) el registro de nombres de dominio y el

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

contacto directo con los solicitantes de nombres de dominio. El término órganos de registro utilizado en el Informe puede incluir en ciertos contextos el “registro” y el “registrador”, en el sentido utilizado en el Libro Blanco. La OMPI no adopta ninguna postura sobre la división adecuada de responsabilidades administrativas y de gestión en el DNS, ya que este es un tema que compete a la ICANN.

³⁴ Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la KPMG (23 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Asociación Europea de Proveedores de Servicios de Internet (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de American Online (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Asociación Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999 - RFC-3); Markenverband (4 de marzo de 1999 – RFC-3). La recomendación se refleja asimismo en la Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN, Art. III.J.7 (4 de marzo de 1999), en http://www.icann.org/policy_statement.html.

³⁵ Véase el comentario de la Cámara Internacional de Comercio (18 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de AT&T (17 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999 – RFC-3).

³⁶ Para referencias generales sobre esta cuestión, véase la propuesta de la Comisión de las Comunidades Europeas y la Directiva del Consejo *On Certain Aspects of Electronic Commerce in the Internal Market* (sobre ciertos aspectos del Comercio Electrónico en el Mercado Interno), Ch.II (Establishment and Information Requirements) (Requisitos de establecimiento e información) (18 de noviembre de 1998), en: <http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/eleccomm/com5686en.pdf>; la Ley tipo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre comercio electrónico con guía para su aplicación (1996), con un Artículo 5bis adicional (aprobado en 1998) en <http://www.un.or.at/unciral/en-index.htm>.

³⁷ Véase la Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN, Artículo IV (4 de marzo de 1999) en: http://www.icann.org/policy_statement.html.

³⁸ Como ya se mencionó anteriormente, en 1996 la CNUDMI publicó una Ley tipo sobre comercio electrónico. Además de establecer disposiciones tipo que pueden ser utilizadas como base para desarrollar la legislación nacional en relación con los contratos electrónicos, la Ley tipo proporciona una útil guía para quienes deseen establecer formas y procedimientos válidos en relación con los acuerdos electrónicos (véase <http://www.un.or.at/unciral/english/texts/electcom/ml-ec.htm>).

³⁹ Véase el comentario de KPMG (23 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Asociación Cinematográfica Americana (18 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Asociación Americana de Compositores, Autores y Editores y de *Broadcast Music, Inc.* (14 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la International Intellectual Property Alliance (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de America Online (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de MARQUES (12 de marzo de 1999 – RFC-3).

⁴⁰ Véase el comentario del Sr. Kurt Opsahl y cofirmantes (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de Electronic Frontier Foundation (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Compañía Nacional de Correos y Teléfonos de Suecia (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario del Centro para la Democracia y la Tecnología (11 de marzo de 1999 – RFC-3);

⁴¹ Véase la Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN, Artículo III.J.7.a (4 de marzo de 1999) en http://www.icann.org/policy_statement.html.

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

⁴² Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Asociación Cinematográfica Americana (18 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Cámara Internacional de Comercio (18 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Asociación Americana del Derecho de Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Asociación Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de Markenverband (4 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de MARQUES (11 de marzo de 1999); comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999 – RFC-3)

⁴³ Véase el comentario de la Asociación Cinematográfica Americana (18 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Cámara Internacional de Comercio (18 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de AT&T (4 y 17 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999 – RFC-3).

⁴⁴ Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN, Art. III.J.7.a. (4 de marzo de 1999); en http://www.icann.org/policy_statement.html.

⁴⁵ Véase el comentario de KPMG (23 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de Ford Motor Company (20 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Asociación Cinematográfica Americana (18 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Cámara Internacional de Comercio (18 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de AT&T (17 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores y de Broadcast Music, Inc. (14 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la International Intellectual Property Alliance (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Asociación Europea de Proveedores de Servicios de Internet (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Asociación Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999 – RFC-3); comentario del Singapore Network Information Center (25 de febrero de 1999 – RFC-3); comentario de AIM European Brands Association (17 y 23 de febrero de 1999 – RFC-3); véase asimismo el comentario de la Oficina Húngara de Patentes (4 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario del Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual (26 de febrero de 1999 – RFC-3).

⁴⁶ Véase el comentario del Sr. Kurt Opsahl y cofirmantes (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Oficina Coreana de Propiedad Industrial (11 de marzo de 1999 – RFC-3).

⁴⁷ Véase el comentario de la International Intellectual Property Alliance (12 de marzo de 1999 – RFC-3).

⁴⁸ Véase la Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN, Art. III.J.7.a (4 de marzo de 1999 – RFC-3), en http://www.icann.org/policy_statement.html.

⁴⁹ La OMPI supone que los datos pertinentes para los servidores de nombres primarios y secundarios son proporcionados normalmente no por el solicitante, sino por una empresa técnica, como el ISP. Esta información puede resultar útil para identificar un ISP que albergue o proporcione conectividad al sitio Web en el que actúa el titular del nombre de dominio.

⁵⁰ Véase el comentario de La Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Oficina Sueca de Patentes y Registros (23 de febrero de 1999 – RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de Ford Motor Company (20 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Cámara Internacional de Comercio (18 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Asociación Cinematográfica Americana (18 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de AT&T (17 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Asociación Americana de Compositores, Autores y Editores y de Broadcast Music, Inc. (14 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la International Intellectual Property Alliance (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de America Online (12 de marzo

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

de 1999 – RFC-3); comentario de la Asociación Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario del Comité Directivo Brasileño (10 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999 – RFC-3).

⁵¹ Véase el comentario de La Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de Ford Motor Company (20 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Cámara Internacional de Comercio (18 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Asociación Cinematográfica Americana (18 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de AT&T (17 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Asociación Americana de Compositores, Autores y Editores y de Broadcast Music, Inc. (14 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la International Intellectual Property Alliance (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Asociación Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de AIM European Brands Association (17 y 23 de febrero de 1999 - RFC-3).

⁵² Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Asociación Cinematográfica Americana (18 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Cámara Internacional de Comercio (18 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de International Intellectual Property Alliance (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Asociación Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999 – RFC-3).

⁵³ Véase el comentario de la Compañía Nacional de Correos y Teléfonos de Suecia (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario del Sr. Kurt Opsahl y Cosignatarios (12 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de MCI WorldCom (18 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario del Centro para la Democracia y la Tecnología (11 de marzo de 1999 – RFC-3).

⁵⁴ Véase la Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN, Art. III.D (4 de marzo de 1999) en http://www.icann.org/policy_statement.html.

⁵⁵ Véase por ejemplo la propuesta de la Comisión de las Comunidades Europeas para el Parlamento Europeo y la Directiva del Consejo sobre *Certain Aspects of Electronic commerce in the Internal Market*, (Ciertos Aspectos del Comercio Electrónico en el Mercado Interno) Ch. II (Establishment and Information Requirements) (Requisitos de ejecución e Información) (18 de noviembre de 1998) en <http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/elecomm/com586en.pdf>.

⁵⁶ Véase la Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN, Art. III.D.1.e (4 de marzo de 1999), en http://www.icann.org/policy_statement.html.

⁵⁷ Véase la Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN, Art. III.J.7.a (4 de marzo de 1999), en http://www.icann.org/policy_statement.html.

⁵⁸ Párrafo 284 del Informe provisional.

⁵⁹ Véase el comentario de Australia (30 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Compañía Nacional de Correos y Teléfonos de Suecia (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Oficina Sueca de Patentes y Registros (23 de febrero de 1999 – RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Coalición de Derechos de Nombre de Dominio (10 y 20 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Cámara Internacional de Comercio (18 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999); comentario de America Online (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999 – RFC-3); comentario de AIM European Brands Association (17 y 23 de febrero de 1999 – RFC-3).

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

⁶⁰ Véase el comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de Electronic Frontier Foundation (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de MARQUES (11 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de Markenverband (4 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario del Singapore Network Information Center (25 de febrero de 1999 – RFC-3).

⁶¹ Véase el comentario de la Asociación Cinematográfica Americana (18 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Asociación Americana de Compositores, Autores y Editores y de Broadcast Music, Inc. (14 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la International Intellectual Property Alliance (12 de marzo de 1999 – RFC-3).

⁶² Párrafo 55 del Informe provisional.

⁶³ Véase el comentario del Instituto Canadiense de Patentes y Marcas (2 de abril de 1999 - RFC-3); comentario de Ford Motor Company (20 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Cámara Internacional de Comercio (18 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la International Intellectual Property Alliance (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de MARQUES (11 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de AIM European Brands Association (17 y 23 de febrero de 1999 – RFC-3).

⁶⁴ Véase la Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores, Art. III.J.7.b (4 de marzo de 1999); en http://www.icann.org/policy_statement.html.

⁶⁵ Párrafos 60 y 61 del Informe provisional.

⁶⁶ Véase el comentario de la Oficina Húngara de Patentes (4 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario del Comité Directivo del Brasil (10 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Asociación Europea de Proveedores de Servicios de Internet (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de MARQUES (11 de marzo de 1999 - RFC-3).

⁶⁷ Véase el comentario del Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual. (26 de febrero de 1999 – RFC-3); comentario del Instituto Canadiense de Patentes y Marcas (2 de abril de 1999 – RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de AT&T (4 y 17 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Asociación Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999 – RFC-3).

⁶⁸ Párrafo 67 del Informe provisional.

⁶⁹ Véase el comentario de Australia (30 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario del Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual (26 de febrero de 1999 – RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de Ford Motor Company (20 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Asociación Cinematográfica Americana (18 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Cámara Internacional de Comercio (18 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de AT&T (4 y 17 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores y de Broadcast Music, Inc. (14 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la International Intellectual Property Alliance (12 de marzo de 1999 – RFC-3);

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

comentario de la Asociación Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de Markenverband (4 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999 – RFC-3).

⁷⁰ Véase la Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN, Art. III.J.4 (4 de marzo de 1999); en http://www.icann.org/policy_statement.html.

⁷¹ Párrafo 69 del Informe provisional.

⁷² Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Cámara Internacional de Comercio (18 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la AT&T (4 y 17 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Asociación Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999 – RFC-3). En la Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN se aprobó asimismo la recomendación (Véase la Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN, Art. III.J.5 (4 de marzo de 1999) en http://www.icann.org/policy_statement.html).

⁷³ Párrafo 75 del Informe provisional.

⁷⁴ Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Asociación Europea de Proveedores de Servicios de Internet (12 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Asociación Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999 - RFC-3).

⁷⁵ Párrafo 78 del Informe provisional.

⁷⁶ Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Asociación Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999 - RFC-3).

⁷⁷ Véase el comentario del Gobierno de la India, Departamento de Desarrollo Industrial: Ministerio de Industria (6 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario del Gobierno de la República de Corea, Oficina Coreana de la Propiedad Industrial: Ministerio de Comercio, Industria y Energía (16 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (6 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario de la Asociación Internacional de Marcas (6 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario de MARQUES (6 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario del Sr. Maruyama del Japan Information Network Center (Consulta de Tokyo); comentario del Sr. Axel Horns (18 de septiembre de 1998 - RFC-2).

⁷⁸ Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Cámara Internacional de Comercio (18 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de AT&T (4 y 17 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Asociación Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Asociación Europea de Proveedores de Servicios de Internet (12 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de Markenverband (4 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999 - RFC-3).

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

⁷⁹ Véase, por ejemplo, el comentario del Gobierno de Australia, PI Australia: Departamento de Industria, Ciencia y Recursos (21 de agosto de 1998 – RFC-1); comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (6 de noviembre de 1998 – RFC-2); comentario de la Sra. Shelley Hebert de la Universidad de Stanford (consulta de San Francisco).

⁸⁰ La base de datos de los registros de marcas en virtud del sistema de Madrid para el registro internacional de marcas, administrado por la OMPI, está disponible en CD-ROM (ROMARIN), que se actualiza cada cuatro semanas. La base de datos de los registros de marcas de los Estados Unidos está disponible en <http://www.uspto.gov/tmdb/index.html>. La base de datos de los registros de marcas de Australia está disponible en <http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/falcon.application-stard>. Cada vez existen más bases de datos disponibles en Internet sobre registros de marcas.

⁸¹ Párrafo 53 del Informe provisional.

⁸² Véase, por ejemplo, el comentario de MCI Worldcom (9 de noviembre de 1998 – RFC-2); comentario del Sr. Jonathan Moskin (6 de noviembre de 1998 – RFC-2).

⁸³ Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Cámara Internacional de Comercio (18 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores y de Broadcast Music, Inc. (14 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de AT&T (4 y 17 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de Asociación Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la International Intellectual Property Alliance (12 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de Markenverband (4 de marzo de 1999 - RFC-3).

⁸⁴ Véase el comentario de la Compañía Nacional de Correos y Teléfonos de Suecia (12 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Coalición de los Derechos de los Nombres de Dominio (10 y 20 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Sra. Ellen Rony (8 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario del Sr. Milton Mueller de la Syracuse University School of Information Studies (6 de marzo de 1999 - RFC-3).

⁸⁵ Véase la Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN, Art. III.J.7.g (4 de marzo de 1999 - RFC-3) en http://www.icann.org/policy_statement.html.

⁸⁶ Párrafos 91 y 92 del Informe provisional.

⁸⁷ Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Cámara Internacional de Comercio (18 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de AT&T (4 y 17 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Asociación Americana de Compositores, Autores y Editores y de Broadcast Music, Inc. (14 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la International Intellectual Property Alliance (12 de marzo de 1999 - RFC-3).

⁸⁸ Véase el comentario del Gobierno de Suecia, Oficina Sueca de Patentes y Registros (23 de febrero de 1999 - RFC-3); comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Ford Motor Company (20 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Asociación Cinematográfica Americana (18 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Cámara Internacional de Comercio (18 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de AT&T (4 y 17 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Asociación Americana de Compositores, Autores y Editores y de Broadcast Music, Inc.

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

(14 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Asociación Americana de Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Asociación Europea de Proveedores de Servicios de Internet (12 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la International Intellectual Property Alliance (12 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de America Online (12 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Asociación Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de MARQUES (11 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de Markenverband (4 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999 - RFC-3).

⁸⁹ Véase la Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN, Art. III.J.7.a (4 de marzo de 1999) en http://www.icann.org/policy_statement.html.

⁹⁰ Véase el comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Cámara Internacional de Comercio (18 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Asociación Europea de Proveedores de Servicios de Internet (12 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de MARQUES (11 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Sra. Ellen Rony (8 de marzo de 1999 - RFC-3).

⁹¹ Véase, por ejemplo, el comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (6 de noviembre de 1998 – RFC-2); comentario de la Coalición de Derechos de los Nombres de Dominio (6 de noviembre de 1998 – RFC-2).

⁹² Véase, por ejemplo, Lockheed Martin Corporation contra Network Solutions, Inc. 985 F. Supp. 949, 968 (C.D. Cal. 1997) (el Tribunal formuló observaciones favorables sobre el uso de directorios, afirmando que “la solución a las dificultades actuales con que se enfrentan los titulares de marcas en Internet reside en este tipo de innovación técnica y no en los intentos por hacer valer los derechos de marcas en relación con legítimos usos no marcarios de estos importantes nuevos medios de comunicación”).

⁹³ Véase el comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (6 de noviembre de 1998 – RFC-2); comentario del Sr. Robert Connelly del Consejo de Registradores (CORE) (consulta de San Francisco); comentario del Instituto de Agentes de Marcas (3 de noviembre de 1998 – RFC-2); comentario del Sr. Ole Jacobsen de Cisco Systems (consulta de San Francisco); comentario del Sr. Keith Gymer (consulta de Bruselas); comentario de la Sra. Carol Smith de Infoseek (consulta de San Francisco); comentario del Sr. Jonathan Moskin de Pennie & Edmonds LLP (6 de noviembre de 1998 – RFC 2).

⁹⁴ Véase, por ejemplo, <http://www.scrabble.com>.

⁹⁵ <http://www.io.io>.

⁹⁶ Comentario del Gobierno de Hungría, Oficina Húngara de Patentes (consulta de Budapest); comentario de la *Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle* (Federación Internacional de Asesoramiento en materia de Propiedad Industrial) (9 de noviembre de 1998 – RFC-2).

⁹⁷ Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Cámara Internacional de Comercio (18 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Asociación Europea de Proveedores de Servicios de Internet (12 de marzo de 1999 - RFC-3); comentario de la Asociación Americana de Derechos de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999 - RFC-3).

3. LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN UN MUNDO PLURIJURISDICCIONAL CON UN MEDIO DE COMUNICACIÓN MUNDIAL: PROCEDIMIENTOS UNIFORMES PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

129. Como se indicó en el Capítulo anterior, existe un apoyo bastante amplio a la adopción de varias prácticas en la administración de los registros de nombres de dominio como medio para reducir la fricción entre dichos registros y los derechos de propiedad intelectual.

También parece haber apoyo general a la idea de que dichas prácticas no deberían interferir con la funcionalidad del DNS como sistema económico, de alta velocidad y elevado volumen en la obtención de una dirección Internet. Por esta razón, como ya se mencionó, medidas como las de exigir que los órganos de registro realicen búsquedas de las solicitudes respecto de marcas registradas previamente, capaces de reducir más aún las fricciones, obtuvieron un apoyo mínimo o ningún apoyo.

130. Mientras que la gran mayoría de nombres de dominio se registran de buena fe, por razones legítimas, incluso con prácticas mejoradas destinadas a reducir tensiones, las controversias son inevitables. Hace menos de cinco años, antes de que se popularizaran los buscadores gráficos de Internet⁹⁸ y había una actividad comercial mínima en Internet, una infracción de marca provocada por el registro y la utilización de un nombre de dominio no se consideraba un tema grave. En tanto que Internet no era un medio de actividad comercial significativa, ningún potencial de daño afectaba la casi invisibilidad de la red, por lo menos cuando se la comparaba a las infracciones en medios de comunicación de grandes masas como la televisión, la prensa y los carteles. Sin embargo, esto cambió cuando las inversiones comerciales, la publicidad y otras actividades aumentaron en Internet y las empresas comenzaron a darse cuenta de los problemas que podrían ocurrir cuando se utilizaba un sitio de Internet con su marca como nombre de dominio y sin su permiso. Actualmente las controversias han aumentado en número, a la vez que los mecanismos para resolverlas, excluyendo el acceso a los tribunales, no son satisfactorios ni están disponibles en número suficiente.⁹⁹

131. Los titulares de derechos de propiedad intelectual dejaron en claro en el Proceso de la OMPI que para ellos la protección y ejercicio de sus derechos respecto de los nombres de dominio representan gastos significativos.¹⁰⁰ Los mecanismos existentes para resolver conflictos entre titulares de marcas y detentores de nombres de dominio con frecuencia se consideran caros, difíciles e ineficaces. El simple número de casos impide que los titulares de marcas presenten demandas múltiples en uno o más tribunales nacionales. Sin embargo, los órganos de registro con frecuencia han sido citados como partes en la controversia objeto de litigio, exponiéndoles a responsabilidades civiles potenciales y complicando más aún su tarea de administrar el procedimiento de registro de los nombres de dominio.

132. Las controversias sobre registros de nombres de dominio y derechos de propiedad intelectual presentan varias características especiales:

i) Puesto que un nombre de dominio da lugar a una presencia mundial, la controversia puede ser plurijurisdiccional de varias maneras. La presencia mundial puede dar lugar a presuntas infracciones en varios sistemas jurídicos nacionales, con la consecuencia de que varios tribunales nacionales diferentes pueden declararse competentes o que se pueden

incoar varias demandas independientes, ya que están involucrados diferentes sistemas jurídicos y títulos de propiedad intelectual.

ii) Debido al número de gTLD y ccTLD y puesto que cada uno da el mismo acceso a la presencia mundial, prácticamente la misma controversia puede presentarse en muchos TLD. Tal sería el caso, por ejemplo, si una persona buscara y obtuviera registros abusivos en muchos TLD del mismo nombre, objeto de registros de marca correspondientes retenidos en todo el mundo por un tercero. Para resolver el problema, el titular del derecho de propiedad intelectual podría verse obligado a incoar múltiples demandas en tribunales en todo el mundo.¹⁰¹

iii) Habida cuenta de la facilidad y velocidad con la que puede obtenerse un registro de nombre de dominio, y de la velocidad de comunicación en Internet y el acceso mundial posible en Internet, con frecuencia puede ser urgente resolver la controversia sobre nombres de dominio.¹⁰²

iv) Existe una disyunción considerable entre, por una parte, el costo de obtener el registro de un nombre de dominio, que resulta relativamente económico, y por otra parte, el valor económico del daño que puede hacerse como resultado de dicho registro y el costo, para el titular del derecho de propiedad intelectual de remediar la situación mediante litigio, que en algunos países puede ser lento y muy costoso.

v) En muchos casos, se ha incluido al órgano de registro en las controversias sobre nombres de dominio debido a su función en la gestión técnica del nombre de dominio.¹⁰³

133. Debido a las características especiales de las controversias sobre nombres de dominio, se ha expresado un apoyo considerable al desarrollo de procedimientos expeditos y económicos para la solución de controversias, completos en el sentido de proporcionar un medio único para resolver la controversia con manifestaciones plurijurisdiccionales.¹⁰⁴ Al mismo tiempo, los debates y las consultas han revelado un nivel natural de incomodidad en dar plena confianza a un sistema nuevo y que tiene la habilidad de afectar derechos valiosos.¹⁰⁵ Por lo tanto en ciertos sectores ha habido renuencia a abandonar todas las posibilidades de recurrir al litigio como resultado de la adopción de nuevos procedimientos, por lo menos en la primera fase, antes de tener experiencia con el nuevo sistema.

134. En el Informe provisional de la OMPI se afirmaba que, al examinar las opciones para la solución de controversias, el proyecto de recomendaciones del Informe se guiaba por la consideración general de encontrar un equilibrio entre, por una parte, la conservación de un sistema jurídico probadamente conocido en la búsqueda de remedios ante tribunales y, por otra parte, el deseo de proceder a elaborar un sistema factible que pueda resolver en forma justa, expeditiva y económica los nuevos tipos de controversias que surgen como consecuencia del advenimiento de Internet. La mayoría de los autores de comentarios encontraron que esta formulación era demasiado vasta en cuanto que el proyecto de recomendaciones sugería que se pidiese a los solicitantes de nombres de dominio que se sometiesen a un procedimiento administrativo obligatorio de solución de controversias en relación con cualquier controversia de propiedad intelectual que se plantease al registrar el nombre de dominio.¹⁰⁶ En particular, los autores de comentarios consideraron, en relación con este procedimiento global:

-
- i) que podría imponer de manera injusta a los solicitantes de nombres de dominio que actúan de buena fe, costos para responder a las denuncias que pesan contra ellos;
 - ii) que podría conducir al acoso de titulares de nombres de dominio que actúan de buena fe por parte de titulares de marcas que desean adquirir un nombre de dominio que está siendo utilizado de manera que no infringe los derechos del titular de la marca (“secuestro inverso del nombre de dominio”);
 - iii) que resultaría preferible comenzar un nuevo procedimiento menos ambicioso, que se aplicase a las controversias relativas a ciertas formas conocidas de conducta ofensiva, en lugar de aplicarse a todo tipo de controversias;
 - iv) que, al entablar el procedimiento destinado a todo tipo de controversias, el Informe provisional omitió tratar específicamente el problema más grave, a saber, el problema de la “ciberocupación” o registro abusivo y deliberado de mala fe, de nombres de dominio infringiendo los derechos de terceros;
 - v) que, debido a la falta de armonización internacional en la aplicación del derecho de marcas, sería preferible, por lo menos inicialmente, evitar someterse obligatoriamente al procedimiento para las controversias relativas a la competencia de buena fe sobre los derechos a utilizar un nombre.

135. Considerando el peso de la opinión contra la sumisión obligatoria a un procedimiento administrativo en relación con toda controversia de propiedad intelectual que se plantee en el momento del registro de un nombre de dominio, las recomendaciones finales del Proceso de la OMPI contienen dos cambios mayores en relación con el procedimiento administrativo sugerido de solución de controversias:

- i) En primer lugar, el alcance del procedimiento se limita únicamente al registro deliberado, de mala fe y abusivo de nombres de dominio o “ciberocupación” y no se aplica a controversias entre partes con derechos que compiten de buena fe.
- ii) En segundo lugar, la noción de registro abusivo de un nombre de dominio se define únicamente en relación con las infracciones de derechos de marcas y no con referencia a las violaciones de otros derechos de propiedad intelectual, o los derechos de la personalidad.

136. El debate y las recomendaciones en el resto de este Capítulo se centran en:

- lograr mejorar la utilización de los litigios en tribunales como medio para resolver controversias;
- los principios rectores en el diseño de una política administrativa de solución de controversias;
- la adopción de un procedimiento administrativo obligatorio para el registro abusivo;
- la disponibilidad del arbitraje voluntario;

- la función de la mediación.

RECURSO A LOS TRIBUNALES

137. El recurso a los tribunales está regido por el derecho civil de los Estados soberanos. El Proceso de la OMPI que producirá recomendaciones para la entidad privada y sin fines de lucro que administrará el DNS (ICANN), no se interesa específicamente por cuestiones que quedan dentro de las leyes civiles, salvo en la medida en que dichas leyes, de conformidad con los principios internacionalmente reconocidos, dejan sectores abiertos a la elección.

138. Mantenimiento del derecho de acceso a los tribunales. El primer sector de elección, en el que las recomendaciones del Proceso pudieran tener cierta influencia, es que la mayoría de los países la decisión de someter una controversia al arbitraje tiene como consecuencia el abandono del derecho de recurrir a los tribunales respecto de esa controversia. Ese efecto de un contrato de arbitraje es reconocido en la legislación sobre arbitraje de los países y en las obligaciones de más de 100 países al pasar a ser parte en el Convenio de Nueva York sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958 (el Convenio de Nueva York).¹⁰⁷ Si el sometimiento al arbitraje por solicitantes del registro de nombres de dominio respecto de cualquier controversia relativa al registro de nombre de dominio fuera un requisito del contrato de registro del nombre de dominio, el efecto sería exigir que el solicitante del nombre de dominio abandonara el derecho de acceso a los tribunales respecto de dicha controversia si la otra parte en la misma requiriera el arbitraje. Sin embargo y como ya se dijo, los debates y consultas respecto del Proceso de la OMPI indicaron renuencia considerable a suscribir esta solución, por lo menos en la etapa inicial de la nueva gestión del DNS.¹⁰⁸

139. El Informe provisional de la OMPI recomendaba que cualquier sistema de solución de controversias alternativo a las acciones judiciales que se aprobase para la solución de controversias relacionadas con los nombres de dominio no negase a las partes en una controversia el acceso a los tribunales. Esta recomendación recibió el apoyo casi unánime de los autores de comentarios.¹⁰⁹

140. Se recomienda que cualquier sistema de solución de controversias alternativo a las acciones judiciales que se imponga a los solicitantes de nombres de dominio no niegue a las partes en la controversia el acceso a los tribunales.

141. Sometimiento a una jurisdicción. Un segundo sector de elección, basado en principios ampliamente aceptados, es la elección de sometimiento a la jurisdicción de los tribunales en uno o más lugares, para la solución de una controversia. En el Proceso de la OMPI se manifestó un amplio apoyo al requisito de exigir que el solicitante del nombre de dominio manifieste dicha elección en el contrato de registro del nombre de dominio, para establecer una mayor certidumbre respecto del fuero en el que puede iniciarse el litigio y para garantizar un foro en un país en el que se respeten los derechos de propiedad intelectual.¹¹⁰

142. Si bien el sometimiento a una jurisdicción puede crear una mayor certidumbre, no debe tener el efecto de imponer la posibilidad exclusiva de litigios en fueros que prácticamente no tienen conexión con la presunta actividad de infracción que se realiza mediante un nombre de dominio o con el lugar de residencia del solicitante del nombre de dominio. Además, un sometimiento a una jurisdicción por parte del solicitante del nombre de dominio no debería limitar la libertad de un tercero de tratar de obtener jurisdicción sobre un detentor de nombre de dominio en cualquier parte en la que existiera un vínculo independiente y suficiente para apoyar los requisitos locales de competencia judicial. Sobre esta base, un acuerdo de sometimiento a una jurisdicción en un contrato de registro de nombre de dominio debe ser sin perjuicio y sin exclusión de la posibilidad de someterse a la jurisdicción competente de conformidad con la ley aplicable a la controversia. El efecto de un acuerdo de sometimiento a jurisdicciones particulares en el contrato de registro de un nombre de dominio sería cancelar la posibilidad de poner en tela de juicio la jurisdicción de los tribunales en esa localidad respecto de una controversia provocada por el registro de un nombre de dominio.

143. Surge la pregunta de cuáles fueros deben ser designados en el sometimiento a una jurisdicción por el solicitante en el registro de un nombre de dominio. En ese sentido se han mencionado varias posibilidades, a saber, el lugar del registro, el lugar de la base de datos de los nombres de dominio, el lugar del registrador y el lugar del servidor raíz “A”.¹¹¹ Se considera que la elección del fuero adecuado debería ser, por una parte, buscando el equilibrio adecuado entre los intereses del detentor del nombre de dominio y cualquier tercero potencial demandante, y, por la otra, congruente con la preocupación principal de equidad, que prevé las bases de los principios jurisdiccionales existentes.¹¹²

144. En el Informe provisional de la OMPI se recomendaba que el solicitante del nombre de dominio se comprometiese, en el contrato de registro del nombre de dominio, a someterse, sin perjuicio de otras jurisdicciones potencialmente competentes, a la jurisdicción de: i) el país del domicilio del solicitante del nombre de dominio; y ii) el país en que se encuentra el órgano de registro. Los comentarios recibidos sobre esta recomendación se dividían entre quienes consideraban que su alcance no era lo suficientemente amplio en la atribución de posibles jurisdicciones¹¹³ y quienes consideraban que el alcance de jurisdicciones competentes era demasiado amplio.¹¹⁴ En la primera categoría figuraban quienes consideraban que los solicitantes del nombre de dominio deberían someterse asimismo a la jurisdicción de los lugares del registro y del servidor raíz “A”. En la segunda categoría figuraban a quienes preocupaba la ambigüedad de la expresión “órgano de registro”, término utilizado en el Informe provisional para incluir tanto a los registradores como a los registros por deferencia a las decisiones que tomará la ICANN en relación con la estructura de los servicios de registradores y los registros. Otros autores de comentarios malinterpretaron la recomendación, pensando que se deseaba atribuir jurisdicción exclusiva a los lugares del domicilio del solicitante y del órgano de registro, incluso cuando podía reivindicarse y atribuirse la jurisdicción sobre la base de una conexión independiente con otro lugar.¹¹⁵

145. La Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN contiene una disposición sobre la jurisdicción cuyo fondo es similar al proyecto de recomendaciones del Informe provisional de la OMPI. Esta disposición requiere que los solicitantes de un nombre de dominio se sometan a la jurisdicción de los tribunales del lugar i) del domicilio del solicitante, y ii) del registrador (en oposición al órgano de registro).¹¹⁶

146. La OMPI conviene con la formulación contenida en la Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN, con la reserva de que, hasta que los registradores sean acreditados de acuerdo a una amplia base geográfica, el sometimiento a la jurisdicción del lugar del registrador puede resultar desfavorable a los solicitantes que vivan en países alejados de los registradores acreditados. No obstante, se espera que esta situación sea transitoria y de corta duración. Es más, dichos solicitantes siempre contarán con la posibilidad de solicitar el registro de un nombre de dominio en un ccTLD si no les conviene el requisito de someterse a la jurisdicción del lugar donde reside el registrador.

147. Se recomienda que se exija al solicitante del nombre de dominio, en el contrato de registro del nombre de dominio, que se someta, sin perjuicio de otras jurisdicciones potencialmente competentes, a la jurisdicción de:

i) el país del domicilio del solicitante del nombre de dominio, y

ii) el país en que se encuentra el registrador.¹¹⁷

PRINCIPIOS RECTORES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA POLÍTICA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

148. Como ya se mencionó, existe consenso en relación con conservar el derecho de acceso a los tribunales respecto de una controversia sobre nombres de dominio, el litigio ante tribunales puede tener varias limitaciones como medio de tratar dichas controversias. En particular debido al carácter plurijurisdiccional de tales controversias, podría ser necesario entablar acciones en tribunales en varios países, para poder obtener una solución efectiva.¹¹⁸ Además, en algunos países el sistema judicial presenta disfunciones que redundan en la no obtención de sentencias en un plazo acorde con la velocidad con la que se pueden causar perjuicios debido a la infracción de un nombre de dominio. Como ya se indicó, el costo de los litigios contrasta considerablemente con el de obtener un registro de nombre de dominio. Finalmente, existe la posibilidad de que, si hubiera diversos tribunales en varios países, involucrados en controversias sobre nombres de dominio, se dictaran sentencias que no serían consistentes o que de las sentencias se desprendieran principios incongruentes sobre la relación entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual.

149. Además de las limitaciones del sistema judicial, varios autores de comentarios expresaron descontento con las actuales políticas de solución de controversias en los gTLD.¹¹⁹ Una de las principales deficiencias se debe a que se basan en la capacidad de las partes de producir ciertos certificados de marcas, sin revisar la cuestión de utilización del nombre de dominio y la presunta infracción. Estas políticas se consideran como limitativas de la consideración de todos los derechos e intereses legítimos de las partes (que no necesariamente se reflejan en el certificado de marcas), abriendo la puerta a resultados injustos, incluso para quienes no son titulares de marcas.¹²⁰ En vista de estas dificultades, una gran mayoría de autores de comentarios favorecerían la adopción de procedimientos alternativos para la solución

de controversias más adecuados para la revisión y consideración de los derechos e intereses de todas las partes involucradas en la controversia.¹²¹

150. Tomando en consideración lo que se percibe como limitaciones de los litigios y las actuales políticas de solución de controversias, así como los comentarios expresados en el Proceso de la OMPI respecto de las características aconsejables de cualquier procedimiento alternativo de solución de controversias, las recomendaciones contenidas en el resto del Capítulo relativas a procedimientos alternativos de solución de controversias se basan en los siguientes principios:

i) El procedimiento alternativo de solución de controversias debería permitir a las partes resolver una controversia en forma expedita y económica, pero con suficiente flexibilidad para que las partes puedan utilizar procedimientos más amplios en caso que así lo decidan conjuntamente.

ii) El procedimiento alternativo de solución de controversias debe permitir que se tomen en consideración todos los derechos e intereses pertinentes de las partes y se garantice un procedimiento justo para todas las partes interesadas.

iii) El procedimiento alternativo de solución de controversias debe ser uniforme o congruente en todos los TLD abiertos. Si hubiera disponibles diferentes procedimientos en diferentes dominios, habría el riesgo de que algunos dominios, donde los procedimientos fueran más débiles o no llevaran a decisiones obligatorias y ejecutorias, se convirtieran en paraísos de registros abusivos. Sin embargo, los procedimientos uniformes o congruentes no necesariamente significan que el proveedor del servicio de solución de controversias debe ser el mismo para todos los procedimientos.

iv) Como ya se indicó, la disponibilidad del procedimiento administrativo no debe impedir poder recurrir a litigios en tribunales.¹²² En particular, una parte debe tener libertad de incoar un litigio presentando una demanda ante un tribunal nacional competente, en vez de iniciar un procedimiento administrativo de solución de controversias, si tal es el curso preferido y debe poder buscar una revisión de una controversia que haya sido objeto de un procedimiento administrativo de solución de controversias.

v) Si bien es aconsejable que la utilización del procedimiento administrativo de solución de controversias lleve al establecimiento de un cuerpo de principios que puedan ofrecer directrices en el futuro, las resoluciones de los procedimientos alternativos de solución de controversias no deberían tener (y no pueden tener) el efecto de precedente obligatorio en tribunales nacionales. Quedaría al criterio de los tribunales de cada país la determinación de la importancia que desean dar a las resoluciones formuladas en el marco del procedimiento.

vi) Para garantizar la solución rápida de las controversias, los recursos disponibles en el procedimiento alternativo de solución de controversias deben limitarse a la situación del registro de nombre de dominio mismo y por lo tanto no deben incluir compensaciones monetarias o sentencias relativas a la validez de una marca.¹²³

vii) La resolución resultante del procedimiento de solución de controversias deberá, previa notificación, ser aplicada directamente por el órgano de registro pertinente realizando, si fuera necesario, los cambios correspondientes en la base de datos de nombres de dominio.

viii) Los órganos de registro no deben participar en el procedimiento alternativo de solución de controversias,¹²⁴ excepto para aplicar las resoluciones resultantes de dichos procedimientos (y tal vez, suministrar cualquier información solicitada respecto del registro de nombre de dominio al responsable de tomar decisiones o al tribunal en la solución de la controversia).¹²⁵

ix) Prevalecerá sobre una resolución resultante de un procedimiento alternativo de solución de controversias, una decisión judicial de un tribunal competente de un país parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial¹²⁶ obligado por el Acuerdo sobre los ADPIC.¹²⁷

151. Sobre la base de estos principios, el resto de este Capítulo recomienda que:

i) Un procedimiento administrativo uniforme para anular el registro de nombres de dominio efectuado de mala fe, infringiendo deliberadamente los derechos de marcas, debe estar a disposición de todos los gTLD abiertos.

ii) La mediación y el arbitraje, cada uno de ellos descrito y examinado, tienen una función y deben considerarse como procedimientos valiosos para la solución de controversias sobre nombres de dominio. Sin embargo, por diferentes razones respecto de cada procedimiento, se recomienda que ninguno sea parte obligada de una política de solución de controversias para los órganos de registro. En vez de ello, deben estar a disposición de las partes que los elijan sobre una base facultativa, cuando consideren que las circunstancias de una controversia son adecuadas a la utilización de dichos procedimientos.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO OBLIGATORIO PARA LOS REGISTROS ABUSIVOS

152. Esta sección propone que se adopte un procedimiento administrativo de solución de controversias uniforme en todos los gTLD abiertos. Examina los medios de ejecutar dicho procedimiento, las características que serían aconsejables y la administración del mismo.

153. El procedimiento administrativo propuesto es un procedimiento de adjudicación en el que un responsable, que tomaría decisiones, sería designado para la controversia con la potestad de imponer una decisión vinculante para las partes. El alcance del procedimiento se limitaría a los casos de registro abusivo (o ciberocupación), como se ha definido anteriormente y no estaría disponible para las controversias entre las partes con derechos que compiten de buena fe. El procedimiento facilitaría un lugar neutral en el contexto de controversias que, con frecuencia, son de carácter internacional y se realizaría de conformidad con leyes y normas de procedimiento que tomarían en consideración las diversas tradiciones procesales jurídicas del mundo. El procedimiento no excluiría la jurisdicción de los tribunales competentes. Permitiría que una parte pudiese introducir un recurso en un tribunal nacional o tratar de obtener una sentencia en un tribunal nacional sobre una controversia que ya hubiera sido sometida al procedimiento administrativo de solución de controversias. Sin embargo, es de esperar que con la experiencia y el tiempo, se adquiera confianza en la credibilidad y congruencia de las decisiones tomadas bajo este procedimiento, de manera que las partes

recurran cada vez menos a los tribunales. Las decisiones tomadas bajo este procedimiento estarían a disposición del público.

154. Disponibilidad uniforme del procedimiento en los gTLD abiertos. En el Informe provisional de la OMPI, se recomendaba que el procedimiento administrativo de solución de controversias estuviese disponible uniformemente en todos los TLD abiertos. Sujeta a reservas relativas al alcance del procedimiento, que se han discutido anteriormente y que se seguirán tratando más adelante, esta recomendación recibió un gran apoyo.¹²⁸

155. Algunos autores de comentarios pidieron aclaraciones sobre el sentido de “uniforme”. La OMPI entiende por uniforme:

i) Que el procedimiento debe estar disponible en todos los gTLD abiertos. La adopción posible del procedimiento en los ccTLD abiertos se examina en el Anexo VIII. Al menos en los gTLD abiertos, la no disponibilidad del procedimiento en cualquier gTLD podría conducir a una protección desigual de los derechos de propiedad intelectual y causar que todo gTLD en el que no estuviese disponible el procedimiento se convirtiese en un paraíso para las prácticas predatorias en relación con los derechos de propiedad intelectual.

ii) El alcance del procedimiento y las normas procesales según las cuales se realiza deberían ser los mismos en todos los gTLD abiertos. Una vez más, las diferencias en el alcance del procedimiento en los gTLD abiertos podrían conducir a una protección desigual de los derechos de propiedad intelectual.

156. Más adelante se examinan los medios de aplicar el procedimiento de manera uniforme en los gTLD abiertos, sobre los que se recomienda que la ICANN adopte una política uniforme sobre la solución administrativa de controversias y que se exija a los solicitantes de nombres de dominio que se sometan al procedimiento administrativo en virtud de dicha política. La Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN contempla la posibilidad de exigir a los titulares de nombres de dominio que se sometan a dicha política.¹²⁹

157. Se recomienda que se ponga a disposición un procedimiento administrativo uniforme de solución de controversias para todos los gTLD abiertos.

Carácter obligatorio del procedimiento

158. En el Informe provisional de la OMPI se recomendaba que el procedimiento administrativo fuera obligatorio en el sentido de que cada solicitante del registro del nombre de dominio debe, en el contrato de registro del nombre de dominio, quedar obligado a someterse al procedimiento si un tercero inicia una demanda en su contra. Si el sometimiento al procedimiento fuera facultativo para los solicitantes, se consideraba que la adopción del procedimiento no daría como resultado una mejora considerable de la situación actual, ya que aquellas personas que registran nombres de dominio de mala fe, abusando de los derechos de propiedad intelectual de terceros difícilmente elegirían someterse al procedimiento (que es más económico y rápido que el recurso a los tribunales), sino que preferirían que los titulares

legítimos de los derechos de propiedad intelectual no tuviesen más posibilidad que incoar litigios ante los tribunales, con los costos y demoras correspondientes.

159. La mayor parte de los autores de comentarios aprobaron el carácter obligatorio del procedimiento,¹³⁰ si bien varios de ellos expresaron su preferencia por un procedimiento voluntario. Además, tal como se señaló en el Informe provisional, se expresó la preocupación de que el sometimiento obligatorio a un procedimiento global que cubriese todas las controversias de propiedad intelectual relativas al registro de un nombre de dominio podrían suscitar en ciertas jurisdicciones preguntas relativas a la validez y la aplicabilidad de dicho procedimiento obligatorio, especialmente considerando las leyes de protección del consumidor, consideraciones sobre las garantías procesales debidas y el hecho de que el procedimiento obligatorio equivale a crear derechos para una parte ajena al contrato de registro del nombre de dominio.

160. Se consideró que las preocupaciones relativas al carácter obligatorio del procedimiento pueden disiparse considerablemente, sino suprimirse por completo, limitando al alcance del procedimiento al registro abusivo o ciberocupación, tal como se propone en la próxima sesión de este Capítulo. Puesto que el procedimiento se aplicará únicamente a los ejemplos graves de violación deliberada de derechos bien establecidos, se elimina el peligro de que solicitantes inocentes de nombres de dominio que actúen de buena fe se vean expuestos al gasto de recursos humanos y financieros por su participación en el procedimiento.

161. Puesto que el procedimiento se aplicará únicamente al registro abusivo o “ciberocupación”, la OMPI considera esencial que el procedimiento sea obligatorio. Es francamente improbable que los responsables de dichas actividades se sometan voluntariamente al procedimiento.

162. Se recomienda que el contrato de registro del nombre de dominio exija que el solicitante se someta al procedimiento administrativo de solución de controversias cuyo alcance se define en la próxima sección.

El alcance del procedimiento administrativo

163. El Informe provisional de la OMPI examinó en detalle las ventajas y desventajas respectivas de, por una parte, aplicar el procedimiento administrativo a cualquier controversia de propiedad intelectual que se derive del registro de un nombre de dominio y, por otra limitar la aplicación del procedimiento a casos obvios de registro abusivo de nombres de dominio o “ciberocupación”. No repetiremos aquí la descripción de dichas ventajas y desventajas.

164. Las opiniones de los autores de comentarios sobre el alcance deseado del procedimiento administrativo fueron diversas. Algunos autores de comentarios abogaron por el enfoque amplio de abrir el procedimiento a cualquier controversia de propiedad intelectual en relación con el registro de un nombre de dominio.¹³¹ Por lo general, abogaban por la creación de un cuerpo de derecho administrativo que pudiese proporcionar, gracias al procedimiento, un mecanismo internacional y eficaz de ejecución para los derechos de propiedad intelectual como alternativa a los litigios plurijurisdiccionales largos y caros.

165. No obstante, la opinión más generalizada abogaba por restringir el alcance del procedimiento, por lo menos inicialmente, a fin de ocuparse en primer lugar de las formas más ofensivas de prácticas predatorias y sentar el procedimiento sobre bases sólidas. Estos autores de comentarios abogaban, como ya se ha mencionado por que se introdujesen dos limitaciones al alcance del procedimiento.

166. La primera limitación restringiría la disponibilidad del procedimiento a los casos de registro abusivo deliberado y de mala fe. La definición de dicho registro abusivo se examina en la próxima sección.

167. La segunda limitación definiría el registro abusivo únicamente en relación con las marcas registradas y marcas de servicio. Así pues, los registros que infrinjan nombres comerciales, indicaciones geográficas, o derechos de la personalidad no se considerarán dentro de la definición de registro abusivo para los fines del procedimiento administrativo. Quienes abogaban por esta forma de limitación señalaron que la violación de marcas de producto o de servicio es la forma más común de abuso y que la armonización de las leyes relativas a los nombres comerciales, indicaciones geográficas y derechos de la personalidad es todavía deficiente, aunque existen normas internacionales que protegen los nombres comerciales¹³² e indicaciones geográficas¹³³.

168. La OMPI está persuadida de la conveniencia de proceder con firmeza pero con precaución y de abordar, en la primera etapa, los problemas que, según el parecer general, necesitan ser solucionados. Es un hecho asombroso que en todas las 17 reuniones de consulta celebradas en todo el mundo durante el Proceso de la OMPI, todos los participantes convinieron en que la “ciberocupación” es una práctica errónea. Revierte en interés de todos, incluida la eficacia de las relaciones económicas, el evitar la confusión del consumidor, la protección de los consumidores contra el fraude, la credibilidad del sistema de nombres de dominio y la protección de los derechos de propiedad intelectual, que se suprima la práctica del registro abusivo y deliberado de los nombres de dominio. Existen pruebas de que esta práctica se extiende al abuso de derechos de propiedad intelectual distintos de las marcas de producto y de servicio¹³⁴, pero la OMPI considera que es prematuro ampliar en esta etapa la noción de registro abusivo más allá de la violación de marcas de producto y de servicio. Cuando se haya adquirido experiencia en el funcionamiento del procedimiento administrativo y se haya dispuesto de tiempo para evaluar su eficacia y pasar revista a sus problemas, si los hubiere, lo que sigue siendo prioritario, siempre podrá volver a examinarse la cuestión de extender la noción de registro abusivo a otros derechos de propiedad intelectual.

169. Se recomienda que el alcance del procedimiento administrativo se limite al registro abusivo de nombres de dominio, tal como se define en la sección siguiente.

Definición de registro abusivo (“Ciberocupación”)

170. Antes de examinar en el próximo párrafo la definición de registro abusivo que se recomienda se aplique en el procedimiento administrativo, deben proporcionarse algunas explicaciones sobre la terminología sugerida. En términos populares “ciberocupación” es el

término más frecuentemente utilizado para describir el registro abusivo, deliberado y de mala fe de un nombre de dominio en violación de los derechos de marcas de producto y de servicio. No obstante, precisamente debido a su amplia utilización popular, el término cuenta con distintos significados para distintas personas. Algunas personas, por ejemplo, incluyen el “*warehousing*”, o la práctica de registrar una colección de nombres de dominio correspondientes a marcas con intención de vender los registros a los titulares de las marcas, en la noción de “ciberocupación”, mientras que otras personas distinguen entre los dos términos. Del mismo modo, algunos consideran que los términos “ciberpiratería” y “ciberocupación” son intercambiables, mientras que la OMPI considera que el primer término se refiere a la violación del derecho de autor en el contenido de los sitios Web en lugar del registro abusivo de nombres de dominio. Debido al significado flexible de “*ciberocupación*” en la terminología popular, la OMPI ha optado por utilizar un término diferente –registro abusivo de un nombre de dominio- a fin de atribuirle un significado más preciso.

171. La definición de registro abusivo que la OMPI recomienda se aplique en el procedimiento administrativo es la siguiente:

1) El registro de un nombre de dominio debe considerarse abusivo cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:

i) el nombre de dominio es idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el demandante; y

ii) el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y

iii) el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

2) A los fines del párrafo 1)iii), lo siguiente, en particular, constituirá la prueba del registro y la utilización de mala fe de un nombre de dominio:

a) una oferta para vender, alquilar o transferir de otro modo el nombre de dominio al titular de la marca de producto o de servicio, o a un competidor del titular de la marca de producto o de servicio, con propósitos financieros; o

b) un intento por atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del titular del nombre de dominio o cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca de producto o de servicio del solicitante; o

c) el registro del nombre de dominio a fin de impedir al titular de la marca de producto o de servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del titular del nombre de dominio esta pauta de conducta; o

d) el registro del nombre de dominio a fin de perturbar los negocios de un competidor.

172. Las condiciones acumulativas del primer párrafo de la definición dejan claro que la conducta de los registradores de nombre de dominio inocentes o de buena fe no se considerará abusiva. Por ejemplo, una pequeña empresa que haya registrado un nombre de dominio puede

demostrar, mediante planes comerciales, correspondencia, informes u otras formas de prueba, que tenía la genuina intención de utilizar el nombre de buena fe. Tampoco se considerarán abusivos los registros de nombre de dominio que estén justificados por derechos legítimos de libertad de expresión o por consideraciones legítimas de índole no comercial. Tampoco entrarán en el alcance del procedimiento las controversias de buena fe entre titulares de derechos en competición u otros intereses legítimos en competición sobre los que dos nombres sean equívocamente similares.

173. La OMPI considera que la definición que figura en el párrafo precedente sienta bases sólidas en el derecho nacional e internacional y en la jurisprudencia¹³⁵.

174. En lo tocante al derecho internacional, se tomó nota de que tanto el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en el que son parte 154 Estados, como el Acuerdo sobre los ADPIC, que vincula a 134 Estados, estipulan obligaciones para la protección de las marcas. Además, el Artículo 10*bis* del Convenio de París establece la obligación de proporcionar protección contra la competencia desleal. El Convenio de París estipula lo siguiente:

- “1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- 3) En particular deberán prohibirse:
 1. cualquier acto capaz de crear una confusión por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
 2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor,
 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieran inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.”

El Artículo 10*ter*.1) del Convenio de París exige que los países de la Unión se comprometan a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión “los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los Artículos 9, 10 y 10*bis*.”

175. La jurisprudencia desarrollada en la aplicación de las leyes nacionales para proteger las marcas de producto y de servicio, así como para proteger contra la competencia desleal apoyan asimismo la prohibición de las prácticas predatorias y parasitarias que podrían entrar en la definición de registro abusivo mencionada anteriormente.

176. Al aplicar la definición de registro abusivo anteriormente mencionada en el procedimiento administrativo, el Grupo de Expertos responsable de la toma de decisiones nombrado para el procedimiento deberá, en la medida necesaria, hacer referencia a las leyes o reglamentos que consideran aplicables, consideradas las circunstancias del caso. Así pues,

por ejemplo, si las partes en el procedimiento residen en un país, el nombre de dominio fue registrado por medio de un registrador en dicho país y las pruebas del registro de mala fe y la utilización del nombre de dominio relacionado con la actividad se encuentran en el mismo país, por lo que sería apropiado que el responsable de tomar decisiones se refiriese a la legislación del país concernido para aplicar la definición.

177. Se recomienda que:

i) los méritos de una reivindicación en virtud del procedimiento administrativo se decidan de conformidad con la definición de registro abusivo de nombres de dominio formulada en el párrafo 171, y que

ii) al aplicar la definición de registro abusivo, el Grupo de Expertos responsable de la toma de decisión deberá, en la medida necesaria, aplicar las leyes o reglamentos que estimen apropiados, consideradas las circunstancias del caso.

Aplicación del procedimiento

178. Se sugirió que el procedimiento administrativo se aplicase por medio de la aprobación por parte de la ICANN, de una Política de Solución de Controversias para el Registro Abusivo de los Nombres de Dominio. La política sugerida figura en el Anexo IV.

179. En lo que concierne a los titulares individuales de nombres de dominio, como ya se ha mencionado, la política se aplicará por medio del contrato del registro de nombres de dominio, que exigirá del titular del nombre de dominio que se someta al procedimiento administrativo si una tercera parte introduce una reivindicación por registro abusivo que le concierna.

Normas de procedimiento

180. El procedimiento se realizará de conformidad con normas de procedimiento, que figuran en el Anexo V. Dichas reglas tienen dos objetivos: i) garantizar el proceso o la equidad debidos durante el procedimiento, de manera que cada una de las partes tenga una oportunidad igual y adecuada de presentar su caso; ii) informar a las partes sobre la manera en que se llevará a cabo el procedimiento, lo que se espera de ellos, el momento en que deberán actuar y cuáles son las atribuciones del responsable de la toma de decisiones. Así pues, las reglas de procedimiento se ocuparán típicamente de la documentación que se espera presenten las partes, los plazos dentro de los que deberán presentarlas, quién será el responsable de la toma de decisiones y la forma en que será designado, los recursos que puede conceder y quién supervisará la administración del procedimiento.

181. Las reglas de procedimiento son internacionales, en el sentido de que deben tomar en consideración las diferentes tradiciones procesales jurídicas; fáciles de seguir, ya que los solicitantes del registro de nombres de dominio deberán someterse a ellas y uniformemente aplicables, independientemente del proveedor del servicio de solución de controversias que administre el procedimiento. Los rasgos principales de las normas, que toman en consideración los comentarios formulados durante el debate de estos rasgos en el Informe provisional de la OMPI, se describen en los párrafos siguientes.

Remedios jurídicos disponibles en virtud del procedimiento

182. Del Proceso de la OMPI se desprende que existe el deseo general de contar con un procedimiento sencillo y eficaz. Además, el requisito obligatorio de que los solicitantes se sometan al procedimiento exige que los solicitantes del registro de nombres de dominio puedan comprender fácilmente las posibles consecuencias de someterse al procedimiento.

183. Por estas razones, parece adecuado que los remedios que pueda conceder el responsable de la toma de decisiones estén limitados por la situación del registro de nombre de dominio mismo y los actos respecto de ese registro.¹³⁶ En otros términos, bajo este procedimiento no se otorgarán indemnizaciones monetarias para compensar cualquier pérdida o daño al titular de la propiedad intelectual como resultado de un registro de nombres de dominio. Dicho enfoque restrictivo a los remedios destacaría la naturaleza administrativa del procedimiento, destinado a la administración eficaz del DNS y a ser complementario de otros mecanismos existentes, sean de arbitraje u otro tipo. El enfoque también incorporaría las preferencias de varios autores de comentarios por un procedimiento alternativo de solución de controversias compatible con los remedios judiciales disponibles.

184. Un enfoque en el que los remedios estuvieran limitados a la situación del registro del nombre de dominio significaría que los remedios disponibles bajo el procedimiento serían la cancelación del registro del nombre de dominio y su transferencia al tercero demandante. Estos remedios gozaron de un amplio apoyo en los comentarios recibidos por la OMPI.¹³⁷

185. En el Informe provisional se solicitaban comentarios sobre si los responsables de la toma de decisiones en el procedimiento deberían tener la potestad de ordenar otras medidas relativas a la situación del registro de nombre de dominio que pudieran eliminar las razones de la controversia, como la modificación del registro de nombre de dominio, la reasignación del nombre de dominio a un TLD diferente o el mantenimiento de una página de acceso general u otro mecanismo de indexación. Si bien varios autores de comentarios se mostraron a favor de conferir a los responsables de tomar decisiones la potestad de imponer dichos remedios,¹³⁸ la mayoría de los autores de comentarios se opusieron a dicha potestad, considerando que dichas medidas podrían afectar a los intereses comerciales más amplios y a las estrategias de las partes involucradas en la controversia, por lo que requerían un examen más cuidadoso.¹³⁹ Si bien los encargados de tomar decisiones siempre podrán recomendar dichas medidas alternativas a las partes interesadas, sólo podrán ejecutarse de manera voluntaria.

186. La cuestión del pago inicial de las costas del procedimiento se examina a continuación. La responsabilidad final del pago de costas es un mecanismo de control importante respecto del procedimiento, especialmente puesto que el procedimiento se limitará a los casos de

registro abusivo. Si el procedimiento estuviera disponible sin pagar costas, podrían alentarse casos de demandas frívolas, sin base real o destinadas a abusar de una de las partes. Del mismo modo, si la responsabilidad del pago recayese siempre en la parte demandante, no habría forma de desalentar al solicitante de mala fe para que se abstuviese de realizar el registro abusivo de un nombre de dominio. Por lo tanto, se considera que la asignación del pago de las costas del procedimiento, (que se detallan a continuación) a la parte ganadora, tras considerar todas las circunstancias del caso deberá dejarse a discreción del responsable de la toma de decisiones. Esto permitiría también al responsable de la toma de decisiones asignar las costas entre las partes, de conformidad con una participación adecuada.¹⁴⁰

187. Varios autores de comentarios expresaron su preocupación acerca de la potestad del responsable de la toma de decisiones para atribuir las costas a la parte ganadora. Puesto que el alcance del procedimiento se limita actualmente a los casos de registro abusivo, la OMPI espera que la potestad de atribuir las costas reciba un amplio apoyo.

188. Se recomienda que los remedios jurídicos disponibles en virtud del procedimiento administrativo para la solución de controversias se limiten a:

i) la cancelación del registro del nombre de dominio;

ii) la transferencia del registro del nombre de dominio al tercero demandante; y

iii) la asignación de la responsabilidad del pago de las costas del procedimiento.

Procedimiento acelerado para la suspensión de un nombre de dominio

189. Varios autores de comentarios abogaron por la posibilidad de una aplicación acelerada en virtud del procedimiento administrativo, en la que un demandante podría obtener con rapidez la suspensión del registro de un nombre de dominio estando pendiente la decisión final sobre el fondo del asunto. La OMPI considera que la limitación del alcance del procedimiento administrativo a los casos de registro abusivo vuelve innecesaria esta posibilidad. En su lugar, la OMPI recomienda más adelante que todos los casos se procesen de manera acelerada en un plazo temporal corto. Además, al satisfacer el deseo de comenzar el procedimiento de conformidad a bases bien conocidas y probadas y contar con un procedimiento simple y fácil de comprender, la OMPI considera preferible, en un principio, que no se añada un tipo adicional de procedimiento que podría resultar confuso para los titulares de nombres de dominio.

190. Acumulación de diferentes demandas. Varios autores de comentarios indicaron que una de las dificultades en las controversias sobre nombres de dominio era el gran número de casos de presunta violación de los derechos de propiedad intelectual.¹⁴¹ Por ejemplo, la marca “INTEL” podría ser objeto de una presunta infracción de registro de los nombres de dominio

“INTLE,” o “INTTEL,” o cualquier otra variación menor que tuviera el mismo resultado fonético. La consecuencia es que, para proteger efectivamente la marca, el titular está obligado a emprender múltiples demandas.¹⁴²

191. Un método jurídico para tratar múltiples demandas similares es permitir su acumulación en un solo procedimiento. Sin embargo surge la cuestión de en qué medida debe permitirse dicha acumulación. En este caso pueden examinarse varios puntos de referencia para determinar el ámbito de la posible acumulación:

i) la acumulación de todas las demandas presentadas por el mismo demandante respecto de registros de nombres de dominio en poder del *mismo detentor* en el *mismo TLD* y que presuntamente infringen *el mismo o diferentes* derechos de propiedad intelectual;

ii) la acumulación de todas las demandas presentadas por el mismo demandante respecto de registros de nombres de dominio en manos del *mismo detentor* en *diferentes TLD* que presuntamente infringen los *mismos o diferentes* derechos de propiedad intelectual; y

iii) la acumulación de todas las demandas presentadas por el mismo demandante respecto de registros de nombres de dominio propiedad de *diferentes detentores* en el mismo o diferentes TLD que presuntamente infringen los *mismos o diferentes* derechos de propiedad intelectual.

192. El Informe provisional de la OMPI recomendaba que las normas de procedimiento previesen la posibilidad de acumular en un solo procedimiento todas las demandas de la misma parte (o de partes asociadas) respecto del mismo titular de nombre de dominio cuando las reivindicaciones se refieran a la presunta infracción de los mismos a diferentes derechos de propiedad intelectual mediante registros de nombres de dominio en cualquier TLD. Esta recomendación gozó de un amplio apoyo, especialmente como medio de tratar eficazmente los registros abusivos de nombres de dominio. Numerosos autores de comentarios consideraron asimismo que debería permitirse la acumulación en relación con las reivindicaciones contra distintos titulares de nombres de dominio, a condición de que el demandante fuera la misma parte.¹⁴³ Estos autores de comentarios llamaron a la atención el hecho de que los registros abusivos conciernen, con frecuencia, a una marca o grupo de marcas y que los registros pueden ser hechos a nombre de distintos individuos o empresas que pueden tener negocios en común. La OMPI considera que esta forma de acumulación conlleva dificultades jurídicas, ya que cada demandado debería contar jurídicamente con la oportunidad de diferenciar su propio caso del caso de personas jurídicamente distintas. No obstante, puede alcanzarse una acumulación de *facto* creando Grupos de Expertos que organicen los casos por tandas (por ejemplo, una vez por semana o una vez por mes, como estipule la demanda). Este método de Grupos organizativos presentaría asimismo ventajas en cuanto a las costas y será examinado más adelante.

193. Se recomienda que el reglamento del procedimiento administrativo para la solución de controversias prevea la posibilidad de acumular en un solo procedimiento todas las demandas de la misma parte respecto del mismo titular de nombre de dominio cuando las reivindicaciones se refieran a la presunta

infracción de las mismas o diferentes marcas de producto o de servicio mediante registros abusivos de nombres de dominio en cualquier gTLD abierto.

Relación con los tribunales nacionales

194. En las secciones anteriores de este informe se ha examinado la relación entre el procedimiento administrativo propuesto y la jurisdicción de los tribunales. Se apoyaron ampliamente las recomendaciones efectuadas a este respecto en el Informe provisional.

195. En varios de los comentarios se pidieron aclaraciones sobre el efecto que tendría en el procedimiento el hecho de que se incoe la acción ante los tribunales después del inicio del procedimiento administrativo. Consideramos que el mejor enfoque en estas circunstancias consiste en dejar al arbitrio del órgano la decisión de suspender o continuar el procedimiento administrativo. El órgano estará en la situación más adecuada para evaluar la repercusión del inicio de la acción judicial. Por ejemplo, podría darse el caso de que se inicie la acción judicial en un sistema jurídico lejano, o con una conexión dudosa respecto de las circunstancias del caso, como táctica dilatoria.

196. Se recomienda que:

i) La disponibilidad del procedimiento administrativo no impida a una parte demandante presentar una demanda en el tribunal nacional competente, en vez de iniciar procedimientos administrativos, si se considera que éste es un curso de acción preferible.

ii) Las resoluciones que se tomen en el procedimiento administrativo, como tales, no tendrían valor de precedente obligatorio para los sistemas judiciales nacionales.

iii) Las partes en una controversia deberían tener la facultad de dirigirse a tribunales nacionales para iniciar litigios, incluso después de concluido el procedimiento administrativo.

iv) Si una parte inicia un litigio durante el procedimiento administrativo y no se retira la demanda administrativa, el órgano administrativo tendrá potestad para considerar si se suspende el procedimiento administrativo o si se pronuncia una resolución.

v) *La sentencia de un tribunal con jurisdicción competente que sea contraria a una resolución resultante del procedimiento administrativo anulará la resolución administrativa, a reserva de los principios aplicables a la ejecución de sentencias.*

Plazos para presentar reivindicaciones

197. En el Informe provisional de la OMPI se recomendaba que no se introdujeran plazos al inicio de demandas respecto de los nombres de dominio (por ejemplo, la prohibición de interponer demandas cuando no se haya impugnado el registro del nombre de dominio durante un período de años designado). Se consideró que dicha medida no tendría en cuenta que el uso subyacente de un nombre de dominio puede evolucionar con el tiempo (con la consecuencia de que la utilización del nombre de dominio puede convertirse en infracción mediante, por ejemplo, la oferta en venta de productos de diferentes tipos a los ofrecidos previamente en el sitio Internet); que cualquiera de los derechos de propiedad intelectual detentados por el titular del nombre de dominio pueden caducar, y que un límite de tiempo en cualquier caso sería inconveniente en casos de mala fe.

198. Los comentarios recibidos por la OMPI sobre esta cuestión se dirigieron a un procedimiento administrativo con jurisdicción completa sobre las controversias en materia de propiedad intelectual relacionadas con los registros de nombres de dominio. Como el alcance del procedimiento se limita actualmente a los casos de registros abusivos de mala fe, consideramos que la recomendación provisional debería aplicarse con mayor vigor. Resulta habitual que las limitaciones de tiempo en los procedimientos jurídicos no se apliquen a los casos de mala fe.

199. No se recomienda que las demandas en el procedimiento administrativo estén sujetas a una restricción de tiempo.

Duración del procedimiento

200. Todos los autores de comentarios consideraron importante que las resoluciones en el procedimiento administrativo se pronuncien con rapidez y eficiencia.¹⁴⁴ La naturaleza de Internet exige dichas características de los procedimientos para la solución de controversias. Por ejemplo, un registro abusivo de un nombre de dominio podría bloquear a otro, con derechos legítimos, mediante su presencia en Internet bajo el mismo nombre de dominio respecto de un producto que está por lanzarse al mercado o un evento internacional que está por ocurrir.¹⁴⁵ Igualmente, el daño provocado por un registro abusivo de un nombre de dominio podría ser grave debido al acceso mundial al que da lugar el registro, de manera que resulta urgente limitar los daños.

201. Por lo tanto, es imperativo que las reglas del procedimiento administrativo se diseñen a fin de garantizar que las decisiones sean tomadas en forma oportuna. En el Informe provisional de la OMPI se recomendaba que las resoluciones finales sobre las demandas

deberían pronunciarse en un plazo de dos meses a partir del inicio del procedimiento. Numerosos autores de comentarios estuvieron de acuerdo con este plazo,¹⁴⁶ otros lo consideraron demasiado largo,¹⁴⁷ y otros advirtieron que debería avisarse adecuadamente a todas las partes y concederles tiempo para su preparación.¹⁴⁸

202. Consideramos que la organización de Grupos de Expertos para la resolución de los casos por tandas facilitará en gran manera la eficacia con la que puedan pronunciarse las resoluciones. Dicho método de organización evitaría los retrasos producidos por los encargados de la toma de decisiones que se hallen en distintos lugares y que estudien los casos a un ritmo diferente, y haría que los grupos se centraran en la tarea. Sobre esta base, recomendamos como plazo máximo sugerido el plazo indicativo para la adopción de resoluciones que figura en el párrafo siguiente.

203. Se recomienda que las reglas del procedimiento prevean que las resoluciones definitivas sobre las demandas se pronuncien en un plazo de 45 días a partir del inicio del procedimiento.

204. Nombramiento de la persona responsable de tomar decisiones. La calidad de las decisiones resultantes del procedimiento administrativo dependerá en gran parte de la calidad de los encargados de la toma de decisiones para los casos. En este sentido, el grupo de neutrales encargados de la toma de decisiones de que dispongan los proveedores del servicio de solución de controversias será un punto de referencia importante para la selección de los proveedores de servicios que puedan ser autorizados a administrar el procedimiento. El grupo debería incluir personas con experiencia adecuada en nombres de dominio, derechos de propiedad intelectual (incluidas todas las cuestiones que rijan la imposición de límites al alcance de dichos derechos), litigios y métodos alternativos para la solución de controversias.

205. El Informe provisional planteó la cuestión de si los casos deberían ser tratados por un encargado de la toma de decisiones o por un grupo de tres personas. Se manifestaron distintas opiniones sobre la cuestión, como es habitual en este tema, que reflejaban, por una parte, amplias preocupaciones respecto de la eficacia y la rapidez, lo que favorece a un único encargado de la toma de decisiones, y por otra parte, respecto del equilibrio y grado de experiencia, lo que favorece a un grupo de tres personas.

206. Como el alcance del procedimiento se limita a los casos de registro abusivo, consideramos que resulta apropiado un grupo de tres personas, especialmente ya que la organización de grupos que formulen resoluciones por tandas de casos permitirá ahorrar costos y, por tanto, limitará el gasto extraordinario que podría ocasionar de otra manera un grupo compuesto por numerosas personas.

207. Se recomienda que se nombre un grupo de tres encargados de la toma de decisiones para llevar a cabo el procedimiento y decidir sobre la controversia.

208. En el Informe provisional de la OMPI se recomendaba que las reglas de procedimiento deberían permitir la participación de las partes en la elección de los encargados de la toma de

decisiones, reflejando la práctica común en los procedimientos internacionales de arbitraje. Sin embargo, esa recomendación se efectuó con miras a un procedimiento administrativo que tuviera jurisdicción completa para las controversias en materia de propiedad intelectual entre partes que actuaran de buena fe. Como el ámbito del procedimiento se limita a los casos de registros abusivos de mala fe, consideramos que resulta inadecuada la participación de las partes en la selección de los encargados de la toma de decisiones. Sin embargo, a fin de otorgar ciertas garantías a las partes en cuanto a la calidad de los encargados de la toma de decisiones, instamos a los proveedores de servicios de solución de controversias a que publiquen los nombres y los datos específicos de las aptitudes y experiencia de los encargados de la toma de decisiones que puedan ser nombrados para formar los grupos.

209. Se recomienda que las normas de procedimiento para el procedimiento administrativo prevean el nombramiento del grupo responsable de la toma de decisiones por la institución que administre el procedimiento (el proveedor del servicio de solución de controversias). Se insta a dichas instituciones administradoras a que publiquen en Internet la lista de las personas que puedan ser nombradas para formar los grupos y los datos específicos de sus aptitudes y experiencia.

La utilización de servicios en línea para realizar el procedimiento

210. La mayoría de los autores de comentarios expresaron interés o entusiasmo por la utilización de servicios en línea para realizar el procedimiento administrativo.¹⁴⁹ Otros autores de comentarios manifestaron sus dudas sobre esta posibilidad,¹⁵⁰ mientras que varios subrayaron la necesidad de contar con una seguridad adecuada y dispositivos de autenticación.¹⁵¹

211. La utilización de servicios en línea en el contexto de controversias sobre nombres de dominio parece especialmente adecuada por las razones siguientes:

i) Internet ha creado nuevas oportunidades para las partes en cuanto a la comunicación y establecimiento de transacciones a grandes distancias. Al mismo tiempo, el potencial para controversias surgidas de dichas comunicaciones o transacciones entre las partes que físicamente están alejadas una de otra ha aumentado. Los servicios en línea pueden eliminar la barrera de la distancia.

ii) La velocidad es igual a la distancia dividida por el tiempo. La supresión de la barrera de la distancia debido a Internet y la utilización de Internet como medio para la solución de controversias aumentará la velocidad con la que puede realizarse el procedimiento de solución de controversias.

iii) Muchas controversias sobre nombres de dominio pueden solucionarse refiriéndose únicamente a los documentos, es decir, sin necesidad de escuchar a los testigos o de recibir alegatos en una audiencia física.

iv) Puesto que la controversia se refiere a nombres de dominio, se puede suponer que las partes en la controversia cuentan con las instalaciones técnicas necesarias para participar en la solución en línea de la controversia.

v) Algunas de las partes involucradas en controversias sobre nombres de dominio pudieran no tener suficiente conocimiento de los procedimientos jurídicos y sus formalidades. Al permitir a las partes iniciar una demanda (o responder a ella) mediante un sitio Internet y completando formularios electrónicos que les guíen en las diversas etapas del procedimiento se puede esperar la reducción de las barreras de acceso al procedimiento administrativo de solución de controversias y hacerlo más accesible.

212. Reconociendo que la utilización de servicios en línea ocasiona algunas dudas, propondríamos que se utilizaran servicios seguros en línea para que las partes puedan presentar todos los alegatos en el procedimiento.

213. Varios proveedores de servicios de solución de controversias están desarrollando sistemas en línea para la administración de solución de controversias, al igual que los tribunales de varios países. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ha desarrollado tal sistema en línea, basado en Internet. Se establecieron instrumentos de comunicaciones digitales para permitir a las partes presentar peticiones rellenando formularios electrónicos e intercambiando información en línea mediante canales “seguros”. Las partes y el encargado de la toma de decisiones pueden comunicarse electrónicamente también mediante servicios de audio y vídeo, cuando estos servicios estén a disposición. El sistema también incluye funciones como las notificaciones automáticas, el sistema de tasas electrónicas, servidores seguros para el intercambio y lectura de documentos en línea y bases de datos finales que apoyan el registro y archivo de los documentos sometidos.

214. Se recomienda que se prevea en las normas de procedimiento la presentación electrónica segura de todos los alegatos de los casos.

Aplicación y publicación de resoluciones

215. Los autores de comentarios que favorecían una política administrativa para la solución de controversias de nombres de dominio apoyaron en forma universal la necesidad de que las resoluciones del procedimiento de solución de controversias puedan aplicarse directamente.¹⁵² Existe la posibilidad de que dicha aplicación directa se haga a través de los órganos de registro, lo que indudablemente constituye una de las razones principales por las que un procedimiento administrativo podría ser factible y eficaz respecto de controversias sobre nombres de dominio.

216. Para que los órganos de registro pudieran ejecutar directamente las resoluciones sería necesario garantizar que los órganos de registro están de acuerdo en hacerlo. La Declaración

de Políticas de Acreditación de Registradores efectuada por la ICANN prevé la adhesión de los registradores a cualquier política o procedimiento de solución de controversias establecidos por la ICANN.¹⁵³ Además, sería conveniente explicitar en los contratos de registro de nombres de dominio que el solicitante del registro de nombre de dominio está de acuerdo, al someterse al procedimiento administrativo de solución de controversias, con la aplicación directa por el órgano de registro competente de cualquier resolución formulada durante el procedimiento.

217. Sin embargo, la ejecución directa de las resoluciones por los órganos de registro estaría sujeta a una decisión contraria de un tribunal competente. A este respecto, varios de los autores de comentarios opinaron que debería existir un período de tiempo mínimo entre la promulgación de la resolución administrativa y su ejecución por los órganos de registro, a fin de proporcionar a la parte vencida la oportunidad de presentar una demanda en un tribunal nacional a fin de suspender la ejecución de la resolución y en último término de obtener una revocación. Se propone un período de siete días a este efecto. Sin embargo, si no se obtiene una orden judicial en ese período, se comunicaría la decisión al órgano de registro para que tuviera efecto inmediato, salvo y hasta que un tribunal competente no comunique una decisión contraria al órgano de registro.

218. Varios de los autores de comentarios expresaron asimismo su preocupación acerca de la amenaza de que los órganos de registro puedan ser demandados si introducen cambios en la situación de un nombre de dominio.¹⁵⁴ A fin de reducir al mínimo esta preocupación, los contratos de registro de nombres de dominio deberían dejar claro, además de las condiciones observadas en los párrafos anteriores, que el solicitante conviene en que los órganos de registro pertinentes (por ejemplo, el registrador, el administrador del registro y el registro) no serán responsables como resultado de su obligación de ejecutar las decisiones relacionadas con el procedimiento administrativo.

219. Varios de los autores de comentarios observaron que era necesario tratar de promover el desarrollo de un órgano con sólidos antecedentes en materia de controversias sobre nombres de dominio en el procedimiento administrativo. Se consideró que este cuerpo de antecedentes aumentaría la posibilidad de prever lo que haría el sistema de solución de controversias y contribuiría a desarrollar un marco coherente para los nombres de dominio.¹⁵⁵ Para ello sería conveniente que todas las resoluciones derivadas del procedimiento administrativo de solución de controversias estuvieran disponibles públicamente mediante su publicación en un sitio de Internet.

220. *Se recomienda que:*

i) los órganos de registro acuerden ejecutar las resoluciones formuladas en virtud del procedimiento administrativo de solución de controversias, y que dicha ejecución surta efecto siete días después de la promulgación de la resolución administrativa;

ii) el contrato de registro de los nombres de dominio contenga una disposición que, al someterse al procedimiento

administrativo de solución de controversias, establezca que un solicitante del registro de nombre de dominio acuerda que el procedimiento podrá determinar los derechos del solicitante respecto del registro de nombre de dominio y que cualquier resolución tomada en el procedimiento podrá ser ejecutada directamente por los órganos de registro pertinentes;

iii) el contrato de registro de los nombres de dominio contenga una disposición que establezca que el solicitante acuerda que los órganos de registro no serán responsables por actuar de conformidad con sus responsabilidades ejecutoras en relación con el procedimiento administrativo; y

iv) las resoluciones tomadas en virtud del procedimiento administrativo de solución de controversias se publiquen en un sitio Internet.

Recurso de apelación

221. En el informe provisional se solicitaron nuevos comentarios sobre la conveniencia de establecer un recurso centralizado de apelación de las resoluciones del procedimiento administrativo. Mientras que varios de los autores de comentarios estuvieron a favor de incorporar en el mecanismo administrativo una instancia de apelación, la mayoría se opuso a ello.¹⁵⁶ Puesto que en cualquier caso el procedimiento administrativo permitiría que las partes recurrieran a los tribunales nacionales una vez publicada la resolución, el recurso de apelación sería redundante e innecesariamente complicado para un procedimiento destinado a ser lo más eficaz y sencillo posible.

222. No se recomienda el establecimiento de un recurso centralizado de apelación de las resoluciones del procedimiento administrativo.

Costas

223. El procedimiento administrativo de solución de controversias conllevará los siguientes elementos: i) una tasa administrativa pagadera a la institución que administre el proceso (el proveedor del servicio de solución de controversias); ii) la tasa pagadera al grupo encargado de la toma de decisiones; y iii) los gastos en que se incurra en relación con el procedimiento (por ejemplo, gastos de telecomunicaciones, etc.).

224. La tasa del grupo encargado de la toma de decisiones será el componente más importante de las costas. Es imperativo para la calidad de las resoluciones resultantes del proceso, que los encargados de la toma de decisiones tengan el nivel necesario de experiencia y práctica. Además, es importante contar con la responsabilidad profesional del encargado de la toma de decisiones, ya que sus decisiones son importantes y afectan a los derechos e intereses de las partes. Sin embargo, la organización de reuniones para llevar a cabo el procedimiento correspondiente a varias tandas de casos, permitirá que las tasas se repartan entre varios casos.

225. Se sugiere que la tasa administrativa y la del encargado de la toma de decisiones sean establecidas libremente por los proveedores del servicio de solución de controversias que puedan recibir el mandato de administrar el procedimiento. Si se permite a las instituciones establecer sus propias tasas se puede fomentar la competencia y hacer que redunde en beneficio del público.

226. En general, en los procedimientos alternativos de solución de controversias las partes esperan pagar la misma proporción de las costas previstas del procedimiento. Sin embargo, tal vez esta práctica no sea el enfoque más adecuado para el procedimiento administrativo de solución de controversias. En este procedimiento, el detentor del nombre de dominio se sometería al procedimiento mediante una cláusula normalizada en el contrato de registro del nombre de dominio. Podría ser difícil en esas circunstancias exigir al titular un adelanto, al inicio del procedimiento, que podría representar un importe considerable. Por lo tanto se propone que el tercero demandante esté obligado a pagar la tasa de administración inicial, así como el adelanto completo de las tasas del encargado de la toma de decisiones y gastos previstos. No obstante, como se recomendó antes, el encargado de la toma de decisiones debe estar facultado para decidir, en las resoluciones, la asignación de costas del procedimiento entre las partes, habida cuenta de todas las circunstancias de la controversia y su resultado. Sin embargo, en dichas costas no debería incluirse ningún honorario de abogados en que incurran las partes participantes en el procedimiento.

227. Se recomienda que:

i) los proveedores del servicio de solución de controversias tengan la libertad de determinar el nivel de su tasa de administración y la tasa pagadera al grupo encargado de la toma de decisiones; y

ii) el tercero demandante esté obligado a pagar, al inicio del procedimiento, la tasa administrativa y un adelanto de otras costas del procedimiento y que el encargado de la toma de decisiones esté facultado para decidir en la resolución, la asignación de la responsabilidad definitiva de esa tasa y esas costas entre las partes.

Proveedores de servicios de solución de controversias

228. Será necesario designar, en la cláusula que prevé el sometimiento al procedimiento administrativo para la solución de controversias en el contrato de registro del nombre de dominio, el órgano administrativo o el proveedor del servicio de solución de controversias. Se sugiere que en el contrato de registro del nombre de dominio se designe una lista de varias instituciones conocidas y respetadas. Las instituciones que figurarían en dicha lista pueden ser elegidas sobre la base de i) el carácter internacional de la institución; ii) la calidad de la lista de responsables de la toma de decisiones que tiene la institución y, en particular, el hecho de que contenga personas con la experiencia adecuada respecto de nombres de dominio, la propiedad intelectual y cuestiones técnicas relativas a Internet; iii) la posibilidad de que la institución continúe estando disponible para ofrecer sus servicios; y iv) los servicios que la institución ofrece para la administración en línea de las controversias.

DISPONIBILIDAD DEL ARBITRAJE VOLUNTARIO

229. El arbitraje es un procedimiento privado de adjudicación que sigue el modelo de una acción ante los tribunales, en el que el árbitro tiene la facultad de imponer una decisión obligatoria para las partes respecto de la controversia sometida a arbitraje. El procedimiento se lleva a cabo sobre la base de normas de procedimiento establecidas por el prestador del servicio de solución de controversias (el centro de arbitraje) y bajo la guía y supervisión de los tribunales respecto del procedimiento de arbitraje y su relación con el derecho.

230. El arbitraje se realiza dentro de un marco jurídico internacional bien establecido. En dicho marco, la ley reconoce la elección de las partes de someter una controversia al arbitraje, como exclusión de la jurisdicción del tribunal respecto de la controversia. El laudo arbitral (la decisión del árbitro) no solamente es obligatorio, sino también definitivo en el sentido de que los tribunales no considerarán un recurso de apelación sobre el fondo de la controversia. El reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales es relativamente fácil, a nivel internacional, gracias al Convenio de Nueva York.

231. En el arbitraje, las partes pueden elegir la legislación aplicable según los méritos de la controversia por resolver. Su libertad de elección puede verse limitada por ciertas leyes de orden público que no pueden excluirse (por ejemplo, las partes no pueden excluir el derecho penal que pudiera resultar aplicable). Si las partes no pudieran elegir la legislación aplicable, el árbitro designará y aplicará la legislación adecuada. Es posible e incluso común que varias legislaciones resulten aplicables, dependiendo de las circunstancias de la controversia (por ejemplo, cuando se trata de varias marcas nacionales diferentes, las cuestiones relativas a dichas marcas se evaluarán de conformidad con las leyes nacionales correspondientes bajo las que se hubieran registrado las marcas).

232. El arbitraje tiene varias ventajas considerables en el contexto de controversias sobre nombres de dominio. Ofrece un procedimiento único para resolver controversias plurijurisdiccionales (en oposición al recurso a diferentes demandas en varios tribunales nacionales). Es un procedimiento concebido para ser internacional, tomando en consideración diversas tradiciones jurídicas del mundo. También es un procedimiento que ofrece a las partes la elección de un foro neutral, del idioma y la legislación, de manera que ninguna de ellas se vea favorecida por su familiaridad de sus propias leyes, instituciones y costumbres

nacionales, como sería el caso en las acciones ante tribunales nacionales involucrando a un extranjero. El arbitraje ofrece a las partes más autonomía que en las acciones judiciales, por ejemplo en la elección del procedimiento y el derecho aplicable, así como en su elección de árbitros o elementos decisorios. También ofrece una solución completa, ya que el árbitro normalmente está facultado a conceder medidas provisionales y definitivas conforme a derecho.

233. En la RFC-2 de la OMPI, se solicitaron comentarios sobre la conveniencia de hacer que el arbitraje sea una condición obligatoria de una política de solución de controversias en el sentido de que los solicitantes del registro de nombres de dominio estarían obligados, en el contrato de registro del nombre de dominio a someterse al arbitraje respecto de cualquier controversia relativa al nombre de dominio, si fuera solicitado por un tercero demandante. Los autores de comentarios expresaron tres reservas respecto del arbitraje como procedimiento obligatorio.¹⁵⁷ En primer lugar, el efecto del arbitraje al excluir el recurso a los tribunales, como ya se mencionó, no fue bien recibido en general. En segundo lugar, la finalidad del laudo arbitral causó dudas. En tercer lugar, la característica normal del arbitraje como procedimiento confidencial entre las partes en una controversia en la que no se publica el laudo, a menos que las partes acuerden lo contrario, se consideró desventajoso en el contexto actual. Se consideró que la congruencia en la toma de decisiones y el desarrollo de los principios adecuados para la solución de controversias sobre nombres de dominio era muy importante y hablaba a favor de las decisiones alternativas de solución de controversias siempre que fuera posible.

234. Por tanto, en el informe provisional de la OMPI se recomendaba que no fuera obligatorio el sometimiento al arbitraje por parte del solicitante del nombre de dominio. Sin embargo, habida cuenta de las ventajas del arbitraje, se recomendaba que se incluyera una disposición en el contrato de registro del nombre de dominio que permitiera a los solicitantes someterse, en forma facultativa, al arbitraje respecto de cualquier controversia relacionada con el nombre de dominio. La mayoría de los autores de comentarios apoyaron esta recomendación.

235. Se recomienda que el contrato de registro del nombre de dominio contenga una disposición para que el solicitante del nombre de dominio se someta, en forma facultativa, al arbitraje respecto de cualquier controversia relacionada con el nombre de dominio.

236. En una cláusula de sometimiento al arbitraje, es necesario designar las reglas de procedimiento para la administración del arbitraje. La designación de tales reglas también determina quién será la autoridad que administrará el arbitraje o el proveedor del servicio de solución de controversias. En ese sentido, los autores de comentarios opinaron que, puesto que una de las ventajas del arbitraje es la elección que permite a las partes, no debería haber un único proveedor del servicio de solución de controversias. Por otra parte, conviene señalar que hay más de cien centros de arbitraje en el mundo y que, en aras de proporcionar ciertas guías a los solicitantes, así como congruencia en la toma de decisiones, podría ser conveniente limitar la gama de centros de arbitraje disponibles que pudieran ser designados en un contrato de registro de nombre de dominio a una lista seleccionada de proveedores del servicio de solución de controversias. La elección de las instituciones que figurarían en esa lista es un

tema que no compete a la OMPI, ya que el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI actúa como proveedor de servicios de solución de controversias. La elección la podrían efectuar los registradores (que permitirían el uso de idiomas locales) o los registradores tras haber recibido el asesoramiento de la ICANN. Se sugiere que la ICANN lo haga tomando en consideración: i) el carácter internacional del centro de arbitraje, es decir, si ofrece servicios para controversias internacionales o exclusivamente para las locales; ii) las reglas del centro de arbitraje; iii) la calidad de la lista de neutrales o árbitros de ese centro de arbitraje y, en particular, si en la lista hay personas con la experiencia adecuada respecto de los nombres de dominio y la propiedad intelectual; y iv) la continuidad del centro de arbitraje, en el sentido de que el centro debe tener una existencia futura asegurada, para seguir existiendo cuando se requieran sus servicios para administrar una controversia.

237. Muchas controversias sobre nombres de dominio pueden resolverse únicamente mediante referencia a documentos, es decir, que con frecuencia resulta superfluo escuchar testigos o recibir argumentos orales en una audiencia. Esta característica, junto con el hecho de que las controversias sobre nombres de dominio surgen de la utilización de Internet, permite considerar la posibilidad de realizar un procedimiento de arbitraje en línea. Las características de un sistema en línea para la solución de controversias y sus ventajas, se examinan más adelante, y se presenta una recomendación a la posibilidad de utilizar servicios en línea para el procedimiento administrativo de cancelación de registros abusivos.

238. Las mismas consideraciones sobre la posibilidad de realizar un procedimiento en línea se aplican al arbitraje. En particular porque las partes en una controversia pueden encontrarse en partes del mundo muy diferentes, se considera que el procedimiento en línea también sería especialmente ventajoso como medio para limitar las costas del procedimiento de solución de controversias en el contexto del arbitraje.¹⁵⁸

239. Se recomienda que las cláusulas en el contrato de registro de nombre de dominio que prevean que el solicitante se someta, en forma facultativa, al arbitraje, prevean que el procedimiento de arbitraje se pueda realizar en línea.

LA FUNCIÓN DE LA MEDIACIÓN

240. La mediación es una extensión de las negociaciones directas entre las partes en una controversia, en la que una tercera parte neutral actúa como intermediario para facilitar las negociaciones y ayudar a encontrar una solución que sea satisfactoria a ambas partes. Es un procedimiento no obligatorio en dos sentidos: i) las partes no están obligadas a continuar con el procedimiento, pueden abandonarlo en cualquier momento; y ii) el mediador, como facilitador, no tiene poder decisorio y por lo tanto no puede imponer una decisión a las partes. Puesto que la mediación no es un procedimiento de adjudicación, sino un proceso para obtener una solución negociada aceptable para ambas partes, no existe legislación aplicable según la cual pueda resolverse la controversia. Las partes tienen libertad de elegir sus propios puntos de referencia para lograr una solución mutuamente aceptable, lo que típicamente incluirá sus intereses comerciales, los aspectos jurídicos del caso y el costo de recurrir a otros medios para resolver la controversia.

241. Indudablemente la mediación tiene algunas aplicaciones y ventajas potenciales en el contexto de controversias sobre nombres de dominio.¹⁵⁹ Es especialmente adecuada a las controversias sobre nombres de dominio que impliquen cuestiones jurídicas intangibles. Por ejemplo, puede haber un registro de nombre de dominio que esté en poder de una persona poseedora de una marca idéntica en un país, mientras que la otra parte tiene una marca idéntica registrada en otro país. Igualmente, puede existir un nombre de dominio compuesto de las iniciales del nombre de una empresa bien conocida en un país, mientras que existe otra empresa con las mismas iniciales de su nombre, bien conocida en otro país. En cada una de las situaciones mencionadas, se prevé que cada una de las partes podría incoar una acción positiva en su propio sistema jurídico (es decir, el sistema jurídico en el que tiene el registro de la marca o en el que se encuentran sus actividades comerciales). El procedimiento de mediación, en esas circunstancias, puede ser una forma atractiva de resolver la controversia, ya que el proceso de facilitar las negociaciones puede dar lugar a una solución creativa que satisfaga los intereses comerciales de ambas partes, pero que no puede ser impuesta por ley (por ejemplo, se podría convenir en una página de acceso general compartida por las partes).

242. Sin embargo, existe una desventaja considerable a la mediación en el contexto de las controversias sobre nombres de dominio. Es un procedimiento cuyo éxito se basa en la buena fe de ambas partes. Puesto que no es obligatorio y por lo tanto cualquiera de las partes puede abandonar el procedimiento en cualquier momento, resulta de valor reducido o nulo en controversias relativas a registros abusivos de mala fe, en los que no es muy factible contar con la cooperación del titular del registro abusivo.

243. Puesto que la utilidad de la mediación puede verse limitada a controversias de buena fe, en la que hay graves intereses en cada parte, en el Informe provisional de la OMPI se recomendaba que no sería conveniente incorporar la mediación como parte de una política obligatoria de solución de controversias para controversias sobre nombres de dominio. La mediación siempre está disponible para las partes que la deseen, de la misma manera que puede elegirse la negociación directa, sin asistencia de un mediador, para encontrar una solución a la controversia. La inclusión de una referencia específica a la posibilidad de mediación en el contrato de registro de los nombres de dominio podría complicar innecesariamente el contrato o confundir a los solicitantes. En el presente informe confirmamos esta recomendación.

244. Si bien se alienta a las partes con controversias en buena fe a considerar las ventajas de la mediación para resolver la controversia, no se recomienda que el sometimiento a la mediación, facultativo u obligatorio, se incorpore en el contrato de registro de los nombres de dominio.

⁹⁸ Netscape Communications Corporation, que proporcionó el primer navegador comercial en Internet de amplia utilización, fue fundada en abril de 1994 por el Dr. James H. Clark y Marc Andreessen, quien creó el soporte lógico NCSA Mosaic cuya interfaz gráfica de usuario simplificó la navegación en Internet (véase <http://home.netscape.com/company/about/backgrounder.html#market>).

[Continuación de la nota de la página anterior]

⁹⁹ Véase el debate en el Capítulo 5.

¹⁰⁰ Véase el comentario de la Sra. Shelley Hebert de la Universidad Stanford (consulta de San Francisco); comentario de la Sra. Marilyn Cade de AT&T (consulta de Washington); comentario de la Sra. Sarah Deutsch de Bell Atlantic (consulta de Washington); comentario de la Sra. Anne Gundelfinger de Intel (consulta de San Francisco); comentario de la Sra. Susan Anthony de MCI Worldcom (consulta de Washington); comentario del Sr. Gregory Phillips de Johnson & Hatch para Porsche (consulta de San Francisco); comentario de Viacom (1 de octubre de 1998 - RFC-2); comentario del Sr. Nils Montan de Warner Bros. (consulta de San Francisco).

¹⁰¹ Para evitar esta posibilidad, un número considerable de titulares de marcas han registrado sus marcas como nombres de dominio en muchos TLD en todo el mundo. El costo de hacerlo es relativamente bajo (menos de 10.000 dólares de los EE.UU.) pero la práctica ha sido criticada por algunos autores de comentarios en el Proceso de la OMPI como una sobrecarga innecesaria del espacio de nombres.

¹⁰² Esto puede ser especialmente cierto debido a la posible mayor popularidad del sitio conectado y la tendencia de los usuarios a usar memoria temporal, marcadores (bookmark) e hiperenlaces en las direcciones Internet.

¹⁰³ Cf. Lockheed Martin, 985 F. Supp.at 967 (Network Solutions, Inc. (NSI) fue codemandado pues había registrado los nombres de dominio en cuestión. El tribunal consideró que NSI no era responsable, entre otras cosas, porque su aceptación de los registros de nombres de dominio estaba relacionada con su función técnica de designar ordenadores en Internet y no su función de marcas para identificar la fuente o los productos y servicios).

¹⁰⁴ Véase el comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (6 de noviembre de 1998 - RFC-2); el comentario de la International Intellectual Property Alliance (6 de noviembre de 1998 - RFC-2).

¹⁰⁵ Véase el comentario del Gobierno de Hungría, Oficina Húngara de Patentes, Sra. Margit Sümeghy (consulta de Budapest); comentario del Sr. Griffith Price de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (consulta de Washington); comentario de la Sra. Anne Gundelfinger de Intel (consulta de San Francisco).

¹⁰⁶ Véase el comentario del Gobierno de Australia (30 de marzo de 1999–RFC-3); comentario del Gobierno de Suecia, Oficina Sueca de Patentes y Registros (23 de febrero de 1999–RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo de 1999–RFC-3); Ford Motor Company (20 de marzo de 1999–RFC-3); MCI WorldCom (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Oficina de Abogacía, Administración de Pequeñas Empresas US (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Cámara de Comercio Internacional (18 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Domain Name Rights Coalition (10 y 20 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de AT&T (4 y 17 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Europea de Proveedores de Servicios de Internet (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de America Online (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario del Sr. Johathan Weinberg de la Universidad Wayne State (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de CommerceNet (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Sra. Ellen Rony (8 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999–RFC-3).

¹⁰⁷ Esta lista de Estados contratantes del Convenio de Nueva York está disponible en el sitio de las Naciones Unidas, <http://www.un.org>.

¹⁰⁸ Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (3 de noviembre de 1998 – RFC-2); comentario del Gobierno de Hungría, Oficina Húngara de Patentes, Sra. Margit Sümeghy (consulta de Budapest); comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (6 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario de la Sra. Anne Gundelfinger de Intel (consulta de San Francisco).

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

¹⁰⁹ Véase, por ejemplo, el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Cámara de Comercio Internacional (18 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de AT&T (4 y 17 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999–RFC-3).

¹¹⁰ Véase, por ejemplo, el comentario del Sr. Gregory Phillips de Johnson & Hatch para Porsche (consulta de San Francisco).

¹¹¹ Cf. El Libro Blanco de los Estados Unidos, que recomendaba que los detentores de nombres de dominio debían estar de acuerdo en someter los nombres de dominio infractores a la jurisdicción del tribunal en que se mantenía el servidor raíz “A”, donde estaba domiciliado el Registro, donde se mantenía la base de datos de registro o donde estuviera domiciliado el registrador.

¹¹² En un caso reciente, *Porsche Cars North America, Inc. et al. (E.D.Va. 1991)* (véase <http://www.mama-tech.com/pc.html>), el demandante aduce que el Tribunal de Virginia tiene jurisdicción sobre las controversias que afectan a titulares de nombres de dominio que residen en otros Estados de los Estados Unidos o en países extranjeros sobre la base del argumento de que las demandas se dirigen contra los nombres de dominio en sí y no contra los que registran los nombres de dominio (por ejemplo, un procedimiento *in rem*) (pendiente).

¹¹³ Véase el comentario de KPMG (23 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Cámara de Comercio Internacional (18 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de AT&T (4 y 17 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de America Online (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 9–RFC-3).

¹¹⁴ Véase el comentario de la Compañía Nacional de Correos y Telecomunicaciones de Suecia (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario del Sr. Jonathan Weinberg de la Universidad Wayne State (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Oficina de Abogacía, Administración de Pequeñas Empresas US (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Europea de Proveedores de Servicios de Internet (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Domain Name Rights Coalition (10 de marzo de 1999–RFC-3); comentario del Sr. Kurt Opsahl y Cosignatarios (12 de marzo de 1999–RFC-3).

¹¹⁵ Véase por ejemplo el comentario de la Asociación de Industrias de Marca AIM (17 y 23 de febrero de 1999–RFC-3); comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999–RFC-3).

¹¹⁶ Véase la Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN, Art. III.J.7.h (4 de marzo de 1999 en http://www.icann.org/policy_statement.html).

¹¹⁷ Véase la Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN, Art. III.J.7.h., en http://www.icann.org/policy_statement.html.

¹¹⁸ Véase el comentario de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (9 de noviembre de 1998–RFC-2); comentario del Sr. Griffith Price de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (consulta de Wáshington); comentario del Sr. Gregory Phillips de Johnson & Hatch para Porsche (consulta de San Francisco).

¹¹⁹ Véase el debate del Capítulo V.

¹²⁰ Véase el comentario de MARQUES (6 de noviembre de 1998–RFC-2); comentario de la Domain Name Rights Coalition (6 de noviembre de 1998–RFC-2); comentario de la Electronic Frontier Foundation (6 de noviembre de 1998–RFC-2); comentario del Sr. Scott Evans de la Asociación Internacional de Marcas (consulta de Wáshington).

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

¹²¹ Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de Ford Motor Company (20 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Cinematográfica Americana (18 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Cámara de Comercio Internacional (18 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de AT&T (4 y 17 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de America Online (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999–RFC-3); comentario de Singapore Network Information Center (25 de febrero de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación de Industrias de Marca AIM (17 y 23 de febrero de 1999–RFC-3).

¹²² Véase el comentario de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (9 de noviembre de 1998–RFC-2); comentario del Sr. Griffith Price de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (consulta de Washington); comentario del Sr. Gregory Phillips de Johnson & Hatch para Porsche (consulta de San Francisco).

¹²³ Véase el comentario del Gobierno de Suecia, Compañía Nacional de Correos y Telecomunicaciones (6 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario del Sr. Nils Montan de Warner Bros. (consulta de San Francisco).

¹²⁴ Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (3 de noviembre de 1998 – RFC-2); comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (6 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (9 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario del Sr. Abril I. Abril (consulta de Bruselas); comentario del Dr. Willie Black de Nominet UK (consulta de Bruselas); comentario del Sr. Pavan Duggal (consulta de Hyderabad); comentario de la Sra. Ellen Rony (consulta de San Francisco).

¹²⁵ La RFC 1591, Sección 4.1), prevé que en caso de controversia entre los solicitantes de nombres de dominio en lo relativo a derechos a un nombre particular, el órgano de registro no tendrá función ni responsabilidad adicional en proporcionar a ambas partes la información de contacto.

¹²⁶ En el Anexo X figura la lista de Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

¹²⁷ En el Anexo XI figura la lista de los Estados parte en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y obligados por el Acuerdo sobre los ADPIC.

¹²⁸ Véase, por ejemplo, el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Cinematográfica Americana (18 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Cámara de Comercio Internacional (18 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999–RFC-3).

¹²⁹ Véase la Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN, Art. III.J.7.i., en http://www.icann.org/policy_statement.html.

¹³⁰ Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario del Gobierno de Francia (18 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Cámara de Comercio Internacional (18 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Asociación Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de la Asociación Cinematográfica Americana (18 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de America Online (12 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de AT & T (17 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de Ford Motor Company (20 de marzo de 1999 – RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999 – RFC-3).

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

¹³¹ Véase el comentario de la *Fédération des syndicats de producteurs de Châteauneuf-du-Pape* (24 de marzo de 1999–RFC-3).

¹³² Véase el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

¹³³ Véase el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los ADPIC.

¹³⁴ Véase el comentario de la *Fédération des syndicats de producteurs de Châteauneuf-du-Pape* (24 de marzo de 1999–RFC-3).

¹³⁵ Esta nota contiene una lista de las autoridades que ilustra el desarrollo de la legislación en la esfera del registro y utilización de los nombres de dominio, y alegaciones conexas de infracciones de marcas. Véase, por ejemplo, *British Telecommunications Plc. Virgin Enterprises Ltd., J. Sainsbury plc, Ladbroke Group Plc. v. One in a Million Ltd. and Ors*, (tribunal de apelación, División Civil, 23 de julio de 1998) (véase <http://www.nic.uk/news/oiam-appeal-judgement.html>) (el tribunal ratificó la concesión de un interdicto para prevenir la utilización de nombres de dominio por el demandado con fines fraudulentos); *Panavision International, L.P. v. Toeppen* N° 97-55467 (9th Cir. Abril de 1998) (el tribunal determinó que el registro de marcas como nombres de dominio y el intento de venderlos constituye “utilización comercial” en virtud de la legislación de los Estados Unidos); *Toys R’Us, Inc. v. Eli Abir and Web Site Management*, (1997, U.S. Dist LEXIS 22431 (1997) (el tribunal concedió un requerimiento judicial sobre la base de violación de marca, para impedir que el demandado utilizara el nombre de dominio “toysareus.com”, incluyendo su oferta a empresas internacionales o tratar de vender el nombre de dominio a compradores extranjeros para su utilización en mercados extranjeros).

Véase asimismo *Washington Speakers Bureau, Inc. v. Leading Authorities, Inc.*, E.D. VA, N° 98-634-A, 2 de febrero de 1999 (el tribunal consideró que el nombre de dominio del demandante “washington-speakers.com”, constituía una imitación engañosa de la marca del demandante, “Washington Speakers Bureau”, que probablemente confundiría a los consumidores en cuanto a la fuente o patrocinio de la empresa del demandado); *Cardservice International, Inc. v. McGee*, (950 F. Supp 737 (E.D. Va. 1997) (el tribunal consideró que se había producido una violación de la marca ya que una entidad había registrado un nombre de dominio que era engañosamente similar a otra marca, a fin de aprovecharse de los activos de la marca); *Epson*, Tribunal de Distrito de Dusseldorf (34 191/96, 4 de abril de 1997) (el tribunal sostuvo que incluso si la persona no había utilizado el nombre de dominio “epson.de” para correo electrónico o una página de Internet, existía la amenaza concreta de que lo hiciera más tarde e indicó que para establecer la posibilidad de confusión, no importaba el tipo de productos o servicios se ofrecían en el sitio Internet, ya que los productos que se comparaban eran en sí los sitios Internet como tales, sin perjuicio de su contenido); *Sté Coopératif Agricole Champagne Céréale c/ J.G.*, (TGI de Versailles, Ord. Référé, 14 de abril de 1998) (véase http://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/tgi_versailles_0498.htm) (el tribunal consideró que la utilización de la denominación social de una empresa por otro individuo que trabajaba en el mismo sector creaba un riesgo de confusión); *Commune d’Elancourt c/ Loic L.*, TGI de Versailles, Ord. Référé, 22 de octubre de 1998, (véase http://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/tgi_versailles_0498.htm) (el tribunal consideró que un sitio denominado “Elancourt Bienvenue à Elancourt” creaba confusión con el sitio de la Ciudad de Elancourt “Ville d’Elancourt”, y ordenó al individuo que dejara de utilizar la primera denominación); *Yahoo!Inc. v. Akash Arora & Anor.*, Tribunal Superior de Nueva Delhi, 19 de febrero de 1999, I.A., N° 10115/1998 en demanda N° 2469/1998 (el tribunal dictó sentencia a favor de los titulares del dispositivo de búsqueda Yahoo, contra el registro y utilización por otra entidad del nombre de dominio “Yahooindia.com”).

Véase asimismo *Planned Parenthood Federation of America, Inc. v. Richard Bucci, d/b/a Catholic Radio*, 1997, U.S. Dist LEXIS 3338 (1997) (el tribunal concedió un requerimiento judicial contra la utilización de un nombre de dominio similar a la marca de la organización Planned Parenthood, tras sopesar el interés por la protección de la libertad de expresión y el derecho a efectuar declaraciones políticas, y la probabilidad de que surgiera confusión de la utilización de un nombre de dominio).

Véase asimismo, *Citroen*, Tribunal de Distrito de Frankfurt, 7 de enero de 1997 (2-06 0 711/96) (el tribunal concedió un requerimiento preliminar para evitar que una empresa que no era titular de la marca registrara “citroen.de” como nombre de dominio); *Honda*, Tribunal de Distrito de Frankfurt, 4 de abril de 1997 (2/06 0 194/97) (el tribunal concedió un requerimiento judicial provisional contra una empresa que había registrado “honda.de” como nombre de dominio); *Heidelberg*, Tribunal de Distrito de Munich, 1996, CR 353 (el

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

tribunal consideró que la utilización del nombre “heidelberg.de” por una empresa de informática ocasionaba confusión y dañaba los intereses de la Ciudad de Heidelberg, y que el hecho de que la Ciudad de Heidelberg pudiera utilizar un nombre de dominio diferente no se consideró pertinente ya que el titular del nombre de dominio no tenía derecho al nombre “Heidelberg”); *c.f.* el caso de Pitman Training, Ltd. v. Nominet UK, [1997] F.S.R. 797 (véase <http://www.nic.uk/news/index.html>) (el tribunal, en una controversia sobre el derecho a la utilización de nombres de dominio “pitman.co.uk”, consideró los intereses legítimos y en conflicto de dos empresas con actividad comercial bajo el nombre “Pitman” en diferentes jurisdicciones y determinó la controversia sobre la base del principio del orden de presentación).

Véase, por ejemplo, Oggi Advertising, Ltd. v. McKenzie and Ors, CPI47/98, (no anunciado, Baragwanath J., Tribunal Superior de Auckland, 5 de junio de 1998) (véase <http://aardvark.co.nz/n357.htm>) (el tribunal ordenó que se volviera a asignar un nombre de dominio sobre la base de que el demandado había conspirado para hacer pasar sus productos por los del demandante, apropiarse de la reputación del demandante e impedir al demandante explotar su propiedad intelectual).

Véase, por ejemplo, Tractebel, Tribunal de Apelación de Bruselas, 1 de abril de 1998 (véase http://www.droit-technologie.org/articles/domain_name_grabbing_arret.pdf) (el tribunal consideró que el registro de un nombre de dominio por un tercero, que impedía al titular del nombre comercial registrar su correspondiente nombre de dominio, constituía un acto de competencia desleal).

¹³⁶ Véase el comentario del Gobierno de Suecia, Compañía Nacional de Correos y Telecomunicaciones (6 de noviembre de 1998–RFC-2); comentario del Sr. Nils Montan de Warner Bros. (consulta de San Francisco).

¹³⁷ Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de America Online (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de Ford Motor Company (20 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo de 1999–RFC-3).

¹³⁸ Véase el comentario del Gobierno de Australia (30 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario del Gobierno de la República de Corea, Oficina Coreana de la Propiedad Industrial (11 de marzo de 1999–RFC-3); véase asimismo *Conseil d’Etat, Section du rapport et des études, Internet et les Réseaux Numériques*, estudio aprobado por *l’Assemblée Générale du Conseil d’Etat* el 2 de julio de 1998, página 11, párrafo 2.4, en el que el Conseil d’État Francés sugería que el encargado de la toma de decisiones tuviera el poder de imponer una solución que podría utilizar dichas medidas.

¹³⁹ Comentario del Gobierno de Suecia, Oficina Sueca de Patentes y Registros (23 de febrero de 1999–RFC-3); comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999–RFC-3); comentario del Gobierno de Hungría, Oficina Húngara de Patentes (4 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de America Online (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Europea de Proveedores de Servicios de Internet (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de AT&T (4 y 17 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Cámara de Comercio Internacional (18 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999–RFC-3).

¹⁴⁰ En las normas sobre proveedores de servicio de solución de controversias internacionales, es característica común que el responsable de la toma de decisiones esté facultado para distribuir las costas entre las partes en vista de las circunstancias y del resultado de la controversia.

¹⁴¹ Véase el comentario de Porsche Cars (consulta de Washington).

¹⁴² Véase el comentario de la Sra. Anne Gundelfinger de Intel (consulta de San Francisco); comentario de la International Intellectual Property Alliance (6 de noviembre de 1998–RFC-2); comentario de la Sra. Shelley Hebert de la Universidad de Stanford (consulta de San Francisco); comentario de la Sra. Sarah Deutsch de Bell

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

Atlantic (consulta de Wáshington); comentario del Sr. Amadei Abril I. Abril del Consejo de Registradores (consulta de Bruselas); comentario de la Sra. Ellen Rony (consulta de San Francisco).

¹⁴³ Véase el comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de America Online (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Cámara de Comercio Internacional (18 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999–RFC-3); MCI WorldCom (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de Ford Motor Company (20 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo de 1999–RFC-3).

¹⁴⁴ Véase el comentario del Gobierno de Suecia, Oficina Sueca de Patentes y Registros (23 de febrero de 1999–RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Sra. Sarah Deutsch de Bell Atlantic (consulta de Wáshington); comentario del Sr. Neil Smith de Limbach & Limbach (consulta de San Francisco).

¹⁴⁵ Véase el comentario de la Asociación Cinematográfica Americana (6 de noviembre de 1998–RFC-2); comentario de Viacom (1 de octubre de 1998–RFC-2).

¹⁴⁶ Véase el comentario del Gobierno de Suecia, Oficina Sueca de Patentes y Registros (23 de febrero de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo de 1999–RFC-3); véase asimismo el comentario de la Sra. Sarah Deutsch de Bell Atlantic (consulta de Wáshington); comentario del Sr. Neil Smith de Limbach & Limbach (consulta de San Francisco).

¹⁴⁷ Véase el comentario de la International Intellectual Property Alliance (12 de marzo de 1999–RFC-3).

¹⁴⁸ Véase el comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999–RFC-3).

¹⁴⁹ Véase, por ejemplo, el comentario del Gobierno de Suiza, Instituto Federal Suizo de la Propiedad Intelectual, Suiza (4 de noviembre de 1998–RFC-2); comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Cinematográfica Americana (18 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de Ford Motor Company (20 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (9 de noviembre de 1998–RFC-2); comentario del Instituto de Agentes de Marcas (3 de noviembre de 1998–RFC-2); comentario del Sr. Pavan Duggal de la Asociación Jurídica de Internet (consulta de Hyderabad). En el Libro Blanco de los Estados Unidos (Sección 8), también se indicó que la mayoría de los autores de comentarios en ese proceso “estaban a favor de la creación de un mecanismo de solución de controversias en línea para proporcionar alternativas económicas y eficaces a los litigios en la solución de controversias entre titulares de marcas y titulares de nombres de dominio”.

¹⁵⁰ Véase el comentario de Singapore Network Information Center (25 de febrero de 1999–RFC-3); comentario del Gobierno de Hungría, Oficina Húngara de Patentes (4 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de MARQUES (11 de marzo de 1999–RFC-3).

¹⁵¹ Comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Cámara de Comercio Internacional (18 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de AT&T (4 y 17 de marzo de 1999–

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999–RFC-3).

¹⁵² Véase, por ejemplo, el comentario del Instituto de Agentes de Marcas (3 de noviembre de 1998–RFC-2).

¹⁵³ Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN, Art. III.k, en http://www.icann.org/policy_statement.html.

¹⁵⁴ Comentario de Deutsche Telekom (5 de marzo de 1999–RFC-3); comentario del Comité Directivo Brasileño (10 de marzo de 1999–RFC-3); comentario del Consejo de Proveedores de Internet Húngaros (12 de marzo de 1999–RFC-3).

¹⁵⁵ Véase el comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (6 de noviembre de 1998–RFC-2); comentario del Sr. Gregory Phillips de Johnson & Hatch para Porsche (consulta de San Francisco).

¹⁵⁶ Véanse los siguientes comentarios a favor de un mecanismo de apelación: comentario del Gobierno de la República de Corea, Oficina Coreana de la Propiedad Industrial (11 de marzo de 1999–RFC-3); comentario del Gobierno de Australia (30 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Europea de Proveedores de Servicios de Internet (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999–RFC-3).

¹⁵⁷ Véase el comentario del Gobierno de Suiza, Instituto Federal Suizo de la Propiedad Intelectual (4 de noviembre de 1998–RFC-2); comentario del Sr. Griffith Price de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (consulta de Washington); comentario del Registro Neozelandés de Internet (Domainz) (18 de noviembre de 1998–RFC-2).

¹⁵⁸ Véase el comentario de la Federación Internacional de Abogados de Propiedad Industrial (9 de noviembre de 1998–RFC-2); comentario del Sr. Pavan Duggal de la Asociación Jurídica de Internet (consulta de Hyderabad).

¹⁵⁹ Véase, por ejemplo, el comentario de la Sra. Susan Anthony de MCI Worldcom (consulta de Washington).

4. EL PROBLEMA DE LA NOTORIEDAD: MARCAS FAMOSAS Y NOTORIAMENTE CONOCIDAS

245. La fama trae consigo atención en muchas formas, entre ellas la imitación por quienes desean beneficiarse de sus ventajas evidentes; asociación por parte de quienes desean compartir sus posibles beneficios y críticas por quienes ponen en duda la situación dada a quien goza de fama. Por lo tanto no es sorprendente, en el medio de comunicación abierto y eficaz que es Internet, que la fama atraiga la atención y provoque diversas formas de reacciones.

246. En el mundo comercial, la fama con frecuencia se traduce en reputación y con frecuencia la reputación se adjunta como expresión de la identidad de la empresa: sus marcas. Las marcas famosas y notoriamente conocidas han sido el blanco especial de varias prácticas predatorias y parasitarias en Internet. Las consultas celebradas a lo largo del proceso de la OMPI y las presentaciones efectuadas en ellas han confirmado la naturaleza singular de estas prácticas predatorias y parasitarias respecto de las marcas famosas y notoriamente conocidas.¹⁶⁰

247. Debido a la atención especial provocada por la fama, durante mucho tiempo se ha considerado que las marcas famosas y notoriamente conocidas merecían protección especial en las leyes de propiedad intelectual, superior a la concedida a otras marcas ordinarias. Esta protección especial está bien incorporada en el marco de acuerdos internacionales multilaterales.

248. En el informe provisional de la OMPI, se recomendaba que las normas internacionales para la protección de las marcas famosas y notoriamente conocidas hallaran su expresión en el sistema de nombres de dominio mediante un mecanismo por el que el titular de una marca famosa o notoriamente conocida pudiera obtener una exclusión que prohibiera a terceros registrar la marca como nombre de dominio.

249. El mecanismo propuesto para las exclusiones recibió un apoyo considerable en los sectores comerciales y de la propiedad intelectual como medio apropiado para reflejar los principios internacionales establecidos en el sistema de nombres de dominio. Muchos autores de comentarios procedentes de estos sectores consideraban que las exclusiones eran una salvaguardia indispensable en relación con la ampliación del sistema de nombres de dominio mediante la incorporación de nuevos gTLD. Temían la repetición de la experiencia de los últimos cinco años, en que los titulares de marcas famosas y notoriamente conocidas habían realizado una inversión considerable en recursos humanos y financieros para defender sus marcas contra los registros abusivos de nombres de dominio.¹⁶¹

250. Por otra parte, varios autores de comentarios se opusieron a cualquier mecanismo de exclusión. Consideraban las exclusiones como una ampliación de la protección otorgada a las marcas famosas y notoriamente conocidas y temían también que se produjera la erosión del sistema de nombres de dominio mediante la supresión de una gran cantidad de nombres de su ámbito. Consideraban que los titulares de marcas famosas y notoriamente conocidas tenían los recursos suficientes para defender sus intereses sin necesidad de que hubiera un mecanismo sistémico destinado a tal fin.¹⁶²

251. En su informe final, la OMPI mantiene lo esencial de las recomendaciones contenidas en el informe provisional, a saber, que debería establecerse un mecanismo que otorgara exclusiones a las marcas famosas y notoriamente conocidas. En los apartados restantes de este capítulo se establecen las bases para las recomendaciones finales y los detalles correspondientes.

La protección internacional de las marcas famosas y notoriamente conocidas

252. La protección especial de las marcas famosas y notoriamente conocidas está reconocida en dos tratados multilaterales: El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (el Convenio de París), que cuenta con 154 Estados parte¹⁶³, y el Acuerdo sobre los ADPIC, por el que están obligados 134 Estados.¹⁶⁴

253. La protección de las marcas famosas y notoriamente conocidas en el Convenio de París está contenida en su Artículo 6*bis*.1), que establece lo siguiente:

“Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.”¹⁶⁵

254. El Artículo 6*bis* del Convenio de París contiene cuatro características de protección que conviene mencionar:

i) La protección concedida a las marcas famosas y notoriamente conocidas es una protección contra el registro y el uso de una marca que constituye una reproducción, imitación o traducción susceptible de crear confusión, de una marca famosa y notoriamente conocida o de una parte esencial de la misma.

ii) La protección del Artículo 6*bis* se aplica únicamente a las marcas de fábrica, es decir a las marcas utilizadas respecto de productos y no se extiende a las marcas de servicio que se utilizan respecto de servicios. En virtud del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), la disposición del Convenio de París relativa a marcas se extiende a las marcas de servicio.¹⁶⁶ El TLT fue concertado en 1994, y si bien un número creciente de Estados ha expresado interés en pasar a ser parte en el TLT,¹⁶⁷ actualmente únicamente cuenta con 22 Estados parte.

iii) La protección se extiende al registro o uso respecto de productos idénticos o similares. Esta característica normalmente es conocida como el “principio de la especialidad”, principio del derecho de marcas según el cual la protección de una marca únicamente se extiende a productos idénticos o similares a los amparados por el registro o la utilización de la marca.

iv) El Artículo 6bis guarda silencio sobre lo que constituye una marca notoriamente conocida. La apreciación de si una marca es notoriamente conocida se deja a la “autoridad competente” del país en donde se presenta el registro o uso ilegítimo.

255. Las disposiciones del Artículo 6bis del Convenio de París se ven confirmadas y ampliadas por el Artículo 16.2 y 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, que contienen las siguientes disposiciones:

“2. El Artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

3. El Artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a los bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.”

256. Conviene señalar tres características del Artículo 16.2 y 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC:

i) El Artículo 16.2 abunda sobre el trabajo del TLT, ampliando la protección del Artículo 6bis del Convenio de París a las marcas de servicio famosas y notoriamente conocidas.

ii) El Artículo 16.2 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé una guía no exhaustiva para que las autoridades competentes de los países determinen si una marca es notoriamente conocida. En este sentido, prevé que al “determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.”

iii) El Artículo 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé la protección que va más allá de la protección bajo el principio de especialidad. Establece que la protección en virtud de lo dispuesto en el Artículo 6bis del Convenio de París se aplicará a los bienes o servicios que *no* sean similares a aquellos para los que se haya registrado una marca, con dos condiciones: la primera, que la utilización de la presunta marca infractora en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca famosa, y en segundo lugar, de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada. Esta protección ampliada refleja la distinción que se hace en muchas leyes nacionales entre, por una parte, las marcas famosas que representan esa clase de marcas notoriamente conocidas que son tan famosas que requieren protección contra usos infractores respecto de cualquier producto o servicio, y marcas notoriamente conocidas que requieren protección contra el registro o el uso ilícitos respecto de productos o servicios idénticos o similares para los que la marca notoriamente conocida ha sido registrada o utilizada. La terminología y práctica relativas a esta distinción difiere ligeramente en el

mundo.¹⁶⁸ Por eso, en este Capítulo, excepto cuando se haga una diferenciación deliberada, se utilizará el término colectivo “marcas famosas y notoriamente conocidas”, ya que se ha convenido en cualquier caso que las marcas notoriamente conocidas son objeto de una forma especial de protección internacional.

La aplicación de la protección a las marcas famosas y notoriamente conocidas en el espacio cibernético

257. Al considerar la manera en que la protección internacional para las marcas famosas y notoriamente conocidas puede expresarse respecto de los nombres de dominio, existen cuatro sectores de dificultad conceptual que deben examinarse.

258. En primero lugar, conviene señalar que las disposiciones del Convenio de París y del Acuerdo sobre los ADPIC están destinadas a la protección de las marcas famosas y notoriamente conocidas contra el registro o la utilización de otras marcas infractoras. Por supuesto, los nombres de dominio no son lo mismo que las marcas y se utilizan con muchos fines diferentes a la identificación de un productor o vendedor de productos o servicios. No obstante, también son utilizados como medio para identificar productos o servicios con el productor o vendedor de los productos o servicios.

259. En segundo lugar, la protección de las marcas famosas y notoriamente conocidas en virtud de lo dispuesto en el Convenio de París y el Acuerdo sobre los ADPIC se extiende a los países en los que la autoridad competente considera que la marca es famosa o notoriamente conocida. ¿Cómo puede aplicarse la noción de país en un gTLD?

260. En tercer lugar, si bien existe una obligación internacional de conceder protección a las marcas famosas y notoriamente conocidas, no existe una definición de tratado establecida sobre lo que constituye dicha marca. Se deja al criterio de la autoridad competente en el país en que se busca la protección. Sin embargo, como ya se indicó, el Artículo 16.2 del Acuerdo sobre los ADPIC proporciona ciertas directrices sobre los criterios que deben tomar en cuenta dichas autoridades competentes al realizar esta evaluación. Además, dichos criterios han sido desarrollados en la jurisprudencia nacional y en las decisiones y prácticas reguladoras en todo el mundo.

261. En cuarto lugar, si bien la protección de las marcas famosas ha aumentado a nivel nacional mediante leyes destinadas a prohibir cualquier utilización de marcas famosas por terceros que diluyan la integridad y reputación de dichas marcas, la protección de las marcas notoriamente conocidas con frecuencia existe únicamente respecto del registro o utilización de una marca similar que induzca a error respecto de los mismos productos o servicios que aquellos para los que se registró o utilizó la marca. Actualmente los gTLD no están diferenciados. En la medida en que existe alguna diferenciación, no existe un mecanismo de aplicación que garantice que quienes han registrado nombres de dominio en gTLD abiertos limiten su utilización del nombre de dominio a los fines generales del gTLD.¹⁶⁹ Así, se puede tener un nombre de dominio registrado en un *.com* sin realizar ninguna actividad comercial o un nombre de dominio registrado en *.net*, a la vez que se realiza una actividad comercial totalmente desconectada de la prestación de servicios Internet o en red. No hay conexión entre las bases teóricas subyacentes de la diferenciación en el registro y utilización de marcas

y la diferenciación en el registro y utilización de nombres de dominio, ya que la diferenciación tiene un propósito diferente en cada caso.

262. Consideramos que el procedimiento administrativo respecto de los registros abusivos de mala fe de nombres de dominio, examinado en el capítulo precedente, debería proporcionar un medio eficaz de supresión de muchas de las prácticas predatorias y parasitarias a las que están sujetas las marcas famosas y notoriamente conocidas. Sin embargo, el procedimiento administrativo está legítimamente disponible para todos los interesados y no da expresión a la protección internacional separada que ya existe para las marcas famosas y notoriamente conocidas. La parte siguiente del presente capítulo aborda dos mecanismos destinados a este fin, que tienen como objetivo tomar en cuenta los problemas conceptuales de la aplicación de la protección para las marcas famosas y notoriamente conocidas debatidos anteriormente y los comentarios recibidos durante el proceso de la OMPI. Los dos mecanismos son los siguientes:

i) Un mecanismo para obtener y aplicar la exclusión de la utilización de una marca famosa y notoriamente conocida; y

ii) un recurso probatorio para garantizar que la protección concedida por una exclusión puede ser ampliada a registros de nombres de dominio idénticos o similares, susceptibles de inducir a error.

Mecanismo para la exclusión de marcas famosas y notoriamente conocidas en gTLD abiertos

263. La idea central de los dos grupos de opiniones opuestas sobre el establecimiento de un mecanismo exclusivo se resume en el apartado anterior. Las opiniones predominantes favorecían el establecimiento del mecanismo y por esta razón, y porque parece correcto en principio que las marcas famosas y notoriamente conocidas estén reconocidas en el derecho internacional como objetos de protección especial, se mantiene la recomendación en favor del mecanismo. Asimismo, la OMPI considera que, habida cuenta de la experiencia durante los últimos cinco años de los gTLD abiertos existentes, podría resultar un despilfarro desde el punto de vista económico añadir nuevos gTLD abiertos sin ninguna salvaguardia contra la apropiación o la ocupación ilegal de marcas famosas y notoriamente conocidas por partes no autorizadas en los nuevos gTLD abiertos. No obstante, hubo dos comentarios o críticas frecuentemente manifestados por los oponentes del mecanismo de exclusión que, en interés de la transparencia y equidad del proceso, han de expresarse y abordarse.

264. El primer comentario se deriva del temor a la erosión del espacio de los nombres de dominio.¹⁷⁰ En este caso, algunos autores de comentarios manifestaron su ansiedad acerca de la reducción de las normas para la obtención de una exclusión con el tiempo, dando como resultado que se otorgaran exclusiones para marcas menos famosas que las famosas o notoriamente conocidas y que el número total alcanzara decenas de miles de exclusiones. Estos autores de comentarios abogaron por limitaciones cuantitativas sobre las exclusiones a fin de otorgar garantías contra la erosión del espacio de los nombres de dominio. En particular, se sugirieron dos limitaciones cuantitativas.

265. La primera limitación sugerida consistía en una cantidad mínima de registros de marca en todo el mundo que debería mostrarse a fin de optar al derecho de solicitar una exclusión.

Por ejemplo, podría exigirse a un solicitante que mostrara 50 registros de marca a fin de poder tramitar una solicitud de exclusión.

266. Aunque la OMPI comprende el deseo de garantizar que no se reduzcan los requisitos para evaluar si una marca es famosa o notoriamente conocida, considera erróneo en principio un criterio de entrada cuantitativo en cuanto al número de registros. Una marca es famosa o notoriamente conocida debido a su notoriedad o reputación y no al número de países en los que está registrada. Por este motivo el Convenio de París y el Acuerdo sobre los ADPIC establecen la protección de las marcas notoriamente conocidas independientemente de que estén registradas en el país en el que se hace valer la protección. Una marca puede ser famosa o notoriamente conocida incluso si no está registrada en numerosos países. Asimismo, puede que una marca no sea famosa o notoriamente conocida aunque esté registrada en más de 100 países del mundo.

267. A continuación se facilitan los criterios para la evaluación de si una marca es famosa o notoriamente conocida. Uno de esos criterios es el de la “duración y zona geográfica de todo registro, y/o solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejan la utilización o el reconocimiento de la marca”. Se considera que este criterio (conjuntamente con los otros criterios) aborda de manera apropiada la función del número de registros: es una de las indicaciones que ha de tenerse en cuenta al evaluar la notoriedad y la reputación, pero no una norma fija.

268. La segunda limitación cuantitativa sugerida consistía en establecer un cupo para las exclusiones que podrían otorgarse. Por ejemplo, el cupo podría establecerse en 2000 y no podrían otorgarse más exclusiones que las correspondientes a dicho número. El cupo podría examinarse regularmente a la luz de la experiencia acumulada.

269. Estimamos que la ausencia de una lista única de marcas famosas y notoriamente conocidas ocasiona cierta aprensión en cuanto al número de dichas marcas. Sin embargo consideramos que el cupo podría funcionar de manera totalmente arbitraria. Para empezar, la selección del nivel del cupo resultaría arbitraria. El nivel podría actuar arbitrariamente perjudicando a marcas que se hicieran famosas de repente, y cuyos propietarios resultarían perjudicados por haberse completado previamente el cupo. Dichas marcas existen. Si la mención de un medicamento denominado “estilo de vida” que ha recibido gran publicidad en los últimos dos años o la mención de un sitio muy popular de Internet relacionado con la venta de libros traen automáticamente un nombre a la memoria del lector, estos casos podrían servir de ejemplo. Además, en lugar de controlar las normas de evaluación de las marcas famosas o notoriamente conocidas, creemos que el cupo podría tener el efecto contrario: quizás ocasionara que todo el mundo sin excepción se apresurara a obtener rápidamente una exclusión antes de que se completara el cupo, ocasionando una multitud de solicitudes.

270. El segundo comentario manifestado frecuentemente por los opositores a las exclusiones era el de que las exclusiones ampliaban la protección existente para las marcas famosas y notoriamente conocidas; dicho de otro modo, que creaban una nueva legislación.¹⁷¹ El fundamento principal de este argumento parece residir en que la “protección” otorgada por una exclusión se amplía a un espacio no diferenciado. Como se ha mencionado anteriormente, la OMPI opina que las exclusiones no amplían dicha protección, sino que le dan expresión en el sistema de nombres de dominio.

271. Sin embargo, la protección para las marcas notoriamente conocidas se aplica en primer lugar a las marcas infractoras que se utilizan respecto de los mismos bienes o servicios para los que se registra o utiliza la marca notoriamente conocida. En virtud del Artículo 16.3 del Acuerdo sobre los ADPIC, y las disposiciones correspondientes de las legislaciones nacionales, la protección va más allá de los bienes o servicios similares para abarcar otros bienes o servicios, a condición de que el uso de la marca infractora en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca famosa, y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca famosa. La exclusión concedida a una marca famosa o notoriamente conocida constituiría una forma de protección que se aplica más ampliamente que la simple protección de los bienes o servicios en relación con los que se registró o utilizó una marca notoriamente conocida. Parece inevitable esta consecuencia cuando los gTLD abiertos están indiferenciados en cuanto a la actividad o, al menos, mientras no se aplique prácticamente la diferenciación.

272. Otro fundamento para la crítica de que las exclusiones ampliarían la protección existente podría consistir en que los gTLD no son específicos desde el punto de vista geográfico y que por tanto la exclusión actúa a través de un espacio físico no diferenciado, mientras que la protección de las marcas famosas y notoriamente conocidas existe únicamente en los sistemas jurídicos en los que son famosas o notoriamente conocidas. Por otra parte, un registro de nombres de dominio otorga el acceso mundial, incluidos los lugares donde una marca es famosa o notoriamente conocida.

273. Se trata de cuestiones difíciles, y si hubieran de resolverse caso por caso, la evaluación de las actividades, si la hubiera, ejecutada en un sitio Internet ofrecería una respuesta a las cuestiones de si un registro de nombres de dominio de una marca famosa o notoriamente conocida indica una conexión entre los bienes o servicios de que trata el sitio Internet y el titular de la marca, de si los intereses del titular resultan de ese modo lesionados y de si la integridad o reputación de la marca resulta de ese modo afectada de modo negativo. La exclusión supone una respuesta a estas cuestiones o, al menos, sugiere que la posibilidad de ejecutar acciones creada por un registro de nombres de dominio es demasiado arriesgada, habida cuenta de la experiencia existente en la utilización de ese potencial, como para ser permitida.

274. Consideramos que las mejores salvaguardias contra el temor de los oponentes de las exclusiones son de dos clases. En primer lugar, se exige la disciplina y el rigor en relación con los criterios de evaluación del derecho de exclusión, que se examinan más adelante, por parte de todos y, particularmente, de los grupos responsables de la evaluación y de los titulares de las marcas. Debe entenderse que no todas las marcas cumplirán los requisitos. En segundo lugar, habida cuenta del espacio geográfico no diferenciado de los gTLD, se considera que, a fin de cumplir los requisitos para la exclusión, una marca deberá ser famosa o notoriamente conocida en una zona geográfica amplia y a través de distintas clases de bienes y servicios. La política que podrá adoptarse en última instancia en relación con la estructura de cualquier nuevo gTLD podrá exigir un examen de este último punto. Por dar un ejemplo, si se crearan 500 nuevos gTLD (no se sugiere que esto sea una posibilidad), el grado de diferenciación y los medios, si los hubiere, de aplicación del cumplimiento de las descripciones de dominio (como “com” o “net”) podrían justificar la concesión de exclusiones asimismo a marcas que únicamente son notoriamente conocidas en el caso de bienes o

servicios correspondientes a esas descripciones de dominio. Sin embargo, éste no es el caso por el momento.

275. Se recomienda que se establezca un mecanismo antes de la introducción de cualquier nuevo gTLD abierto mediante el que se pueda obtener y aplicar la exclusión para las marcas famosas o notoriamente conocidas a través de una zona geográfica amplia y diferentes clases de bienes y servicios.

Breve descripción del mecanismo de exclusión

276. Se sugiere que el mecanismo funcione a través de Grupos de Expertos administrativos nombrados periódicamente, respondiendo a las solicitudes de titulares de presuntas marcas famosas y notoriamente conocidas, para tomar decisiones sobre la posible concesión de una exclusión respecto de una marca particular en algunos o en la totalidad de los gTLD abiertos. Como se indica más abajo, se sugiere la centralización de la administración de los grupos. Se establecería una lista de personas internacionalmente representativas que podrían formar los grupos, y se publicarían los nombres y calificaciones de dichas personas. Al responder a una solicitud particular, se nombraría un grupo *ad hoc* de tres personas de la lista, para que tomen la decisión. En ambos casos, el costo del procedimiento sería pagado por el solicitante de la exclusión, ya que es quien obtendría los beneficios de la exclusión y por lo tanto la expresión en espacio de nombre de dominio en la protección especial concedida a la marca famosa y notoriamente conocida del solicitante. Se podría conceder una exclusión respecto de algunos o de la totalidad de los gTLD abiertos, por un período indefinido. Sin embargo, terceros podrían solicitar que la exclusión fuera eliminada o bien obtener una excepción de la operación de una exclusión (por ejemplo, si se concediera una exclusión para todos los gTLD abiertos, es concebible que un tercero pueda probar un interés legítimo en poder registrar un nombre de dominio, como excepción a la exclusión general, en un gTLD particular). En el caso de solicitudes presentadas por terceros para suprimir la exclusión, se sugiere que los costos sean pagados por el tercero. La exclusión se otorgaría únicamente en relación con una secuencia idéntica a la marca famosa o notoriamente conocida. Además, el mecanismo de exclusión se aplicaría únicamente a nuevos gTLD abiertos. Por último, las exclusiones concedidas en virtud del mecanismo no tendrían efecto retroactivo, es decir, si una parte ha registrado una secuencia en tanto que nombre de dominio, a cuyo respecto se otorgue posteriormente una exclusión a favor de otra parte, el nombre de dominio de la primera de las partes no se vería afectado por la exclusión (pero la otra parte podría tratar de obtener su cancelación mediante el procedimiento administrativo de solución de controversias). Estas características propuestas han recibido un amplio apoyo entre los autores de comentarios que abogan por el establecimiento del mecanismo de exclusión.

Aplicación del mecanismo

277. Para poder aplicar el mecanismo de obtención y ejecución de exclusiones, sería necesario que la ICANN adoptase una política que permitiese esas exclusiones y permitiese, mediante la cadena de autoridades contractuales, desde la ICANN hasta los órganos de registro, la aplicación directa por los órganos de registro de cualquier exclusión concedida en virtud del mecanismo.

278. *Se recomienda que:*

i) la ICANN adopte una política que prevea un mecanismo para obtener y aplicar exclusiones en gTLD abiertos para marcas famosas y notoriamente conocidas; y

ii) los órganos de registro estén de acuerdo, en la cadena de autoridades contractuales que empieza con la ICANN, con la ejecución de las resoluciones adoptadas para las exclusiones de marcas famosas y notoriamente conocidas en los gTLD.

Consideraciones de procedimiento

279. El mecanismo para obtener y aplicar las exclusiones para marcas famosas y notoriamente conocidas debería tener las mismas características que el procedimiento administrativo para la solución de controversias en la medida en que el procedimiento debe ser rápido, relativamente económico, realizado en línea, en la medida de lo posible, y permitir la adopción de resoluciones que sean aplicadas directamente en el DNS. Sin embargo, hay tres diferencias respecto del procedimiento administrativo para la solución de controversias que deben adoptarse respecto del mecanismo para obtener y hacer aplicar las exclusiones para las marcas famosas y notoriamente conocidas:

i) Puesto que el resultado potencial del mecanismo (una exclusión), en oposición al resultado de un procedimiento administrativo para la solución de controversias, afecta a terceros (indudablemente se impediría a todos los usuarios del espacio del nombre de dominio que registraran un nombre de dominio correspondiente a la exclusión), se considera que la notificación de una solicitud de exclusión y la resolución deben ser accesibles al público, y ser publicadas en un sitio Internet.

ii) También, puesto que el resultado potencial del mecanismo afecta a todos los usuarios del espacio del nombre de dominio, es necesario prever en el mecanismo la participación de cualquier tercero con un interés legítimo (por ejemplo, un interés que compite por la utilización del nombre) en el procedimiento. Tal participación consistiría en permitir la presentación por el tercero interesado de una petición en favor o en contra de la concesión de la exclusión.

iii) A diferencia de la recomendación a favor de la competencia entre los proveedores de servicios de solución de controversias para el procedimiento administrativo para la solución de controversias, se considera que hay claras ventajas en centralizar la administración del mecanismo para obtener y aplicar las exclusiones para las marcas famosas y notoriamente conocidas que cumplan los requisitos. Sería ventajoso para los usuarios interesados en el espacio del nombre de dominio poder acceder a un sitio de Internet donde estuvieran disponibles todas las acciones relativas a solicitudes de exclusión y toda la información sobre las exclusiones concedidas o denegadas. De crucial importancia sería la congruencia de la toma de decisiones y, en ese sentido, parecería más ventajoso mantener una lista publicada y centralizada de responsables de la toma de decisiones debidamente calificados para determinar si las exclusiones deberían concederse en lugar de permitir distintas listas de responsables de la toma de decisiones. La OMPI podría, de conformidad con lo establecido en su mandato, estar dispuesta a proporcionar la administración centralizada del mecanismo.

280. Se recomienda que el mecanismo para obtener y aplicar las exclusiones prevea:

i) la publicación de cualquier solicitud de exclusión y todas las resoluciones en un sitio Internet centralizado;

ii) el mantenimiento de una lista publicada de responsables de la toma de decisiones calificados y el nombramiento de grupos ad hoc de tres personas de dicha lista para adoptar las resoluciones respecto de cualquier solicitud particular;

iii) la participación de terceros interesados en el procedimiento sobre una solicitud de exclusión; y

iv) la administración centralizada del procedimiento.

Relación de las resoluciones con la situación de las marcas fuera del espacio cibernético

281. En el informe provisional de la OMPI, se recomendaba que las decisiones sobre la concesión o denegación de exclusiones de marcas famosas y notoriamente conocidas deberían tomarse únicamente a los fines de la administración eficaz del DNS. Cualquier decisión de conceder o denegar una solicitud de exclusión debería carecer de implicaciones sobre la situación de la marca objeto de la solicitud como marcas famosas y notoriamente conocidas en términos generales. Así, las decisiones no serían obligatorias en las oficinas nacionales o regionales de propiedad industrial ni en tribunales nacionales. Esta recomendación recibió un amplio apoyo entre los autores de comentarios.¹⁷²

282. Se recomienda que las decisiones sobre solicitudes de exclusión para marcas famosas y notoriamente conocidas no tengan efecto obligatorio en las oficinas nacionales o regionales de propiedad industrial ni en los tribunales nacionales competentes en la aplicación del derecho internacional para la protección de marcas famosas y notoriamente conocidas.

Criterios para formular resoluciones

283. Como ya se señaló, las normas internacionales prevén la protección de las marcas famosas y notoriamente conocidas, pero dejan la apreciación de lo que constituye tal marca a las administraciones nacionales competentes. El Artículo 16.2 del Acuerdo sobre los ADPIC mejora esta situación exigiendo a las administraciones nacionales competentes obligadas por el Acuerdo sobre los ADPIC que tomen en consideración, en la evaluación sobre si una marca es notoriamente conocida, “la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el [país] de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.”

284. El trabajo sobre la determinación de una lista de factores que deberían tomarse en consideración para determinar si una marca es notoriamente conocida ha sido emprendido bajo los auspicios de la OMPI en un Comité de Expertos sobre Marcas Notoriamente Conocidas y más recientemente, en el órgano sucesor, el Comité Permanente sobre Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (el SCT). En su última reunión, en marzo de 1999, el SCT de la OMPI adoptó la siguiente lista de factores como criterios no exhaustivos recomendados para determinar si una marca es notoriamente conocida:¹⁷³

“a) a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida.

b) en particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:

1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;
2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;¹⁷⁴
3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;¹⁷⁵

4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
5. la constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente conocida por tribunales u otras autoridades competentes;
6. el valor asociado a la marca.”

285. Esta lista no exhaustiva de factores que figura en el párrafo b) del texto precedente fue establecida con referencia a marcas famosas y notoriamente conocidas en general y sin referencia particular a problemas de los registros de nombre de dominio. Para poder incorporar la especificidad de la protección de las marcas famosas y notoriamente conocidas respecto de los nombres de dominio, se sugiere añadir un factor adicional a la lista del párrafo precedente:

“7. Prueba de que la marca está siendo objeto de intentos de registro, por terceros no autorizados, de nombres idénticos o similares y susceptibles de inducir a error, como nombres de dominio.”

286. La lista de factores precedentes se recomendaba, en el informe provisional de la OMPI, como la base sobre la que deberían tomarse las decisiones sobre las solicitudes de exclusión de marcas famosas o notoriamente conocidas. Esta recomendación fue bien recibida por los autores de comentarios que abogaban por un mecanismo de exclusión.¹⁷⁶ Sin embargo, algunos de ellos consideraron que tenían un carácter demasiado judicial y que sería preferible adoptar medidas más simples y de tipo cuantitativo capaces de tener una aplicación fácil en el ámbito administrativo.¹⁷⁷ Sin embargo, consideramos que debe realizarse un examen cuidadoso de las decisiones relativas a las exclusiones, que tendrán efecto de manera indefinida, aun cuando esto signifique que se demore en consecuencia el período de tramitación de solicitudes.

287. Se recomienda que las decisiones sobre solicitudes de exclusión de marcas famosas y notoriamente conocidas en TLD abiertos se tomen sobre la base de todas las circunstancias de la solicitud y, en particular, la lista no exhaustiva de factores contenida en el párrafo 284, junto con el factor adicional contenido en el párrafo 285.

Presunción probatoria resultante de una exclusión

288. Para poder concretizar la protección de las marcas famosas y notoriamente conocidas, las exclusiones tienen una limitación importante. Ofrecen protección únicamente al nombre exacto de la marca famosa o notoriamente conocida. Por lo tanto no son eficaces contra variaciones fonéticas u ortográficas similares a la marca famosa o notoriamente conocida y que estén registradas como nombres de dominio de mala fe, con el fin de aprovechar la

reputación de la marca famosa o notoriamente conocida.¹⁷⁸ Respecto de esas variaciones cercanas, el titular de una marca famosa y notoriamente conocida estaría obligado, incluso tras obtener una exclusión, a recurrir a los tribunales o al procedimiento administrativo para la solución de controversias para solicitar la cancelación u otro recurso de indemnización por el daño provocado por la variación cercana registrada como nombre de dominio.

289. Para reducir las repercusiones de esta limitación, el Informe provisional de la OMPI recomendaba que se considerara la introducción de una presunción probatoria resultante de la concesión de una exclusión que sea válida en demandas presentadas ante el procedimiento administrativo por el titular de una exclusión contra detentores de nombres de dominio presuntamente idénticos o similares susceptibles de inducir a error. La presunción funcionaría de la siguiente manera. El titular de una exclusión para una marca famosa y notoriamente conocida estaría obligado, en cualquier procedimiento administrativo para la solución de controversias que hubiera iniciado, a mostrar: i) que un nombre de dominio era idéntico o similar hasta el punto de inducir a error, o que diluye la marca objeto de la exclusión; y ii) que el nombre de dominio estaba siendo utilizado de manera que podría dañar los intereses del titular de la marca objeto de la exclusión. Ante tal demostración, la carga de la prueba en el procedimiento pasaría al titular del registro del nombre de dominio para justificar la buena fe del registro del nombre de dominio y para mostrar porqué el registro no debería cancelarse. Si el titular del registro del nombre de dominio no pudiera hacer esa demostración se cancelaría el registro. La presunción probatoria estaría disponible respecto de cualquier gTLD en el que se hubiera obtenido una exclusión.

290. Los autores de comentarios que abogaban por el mecanismo de exclusión apoyaron esta recomendación. Los que se oponían a las exclusiones consideraban que la propuesta era un ejemplo de la manera en que se ampliarían los derechos de los titulares de marcas en detrimento de otros usuarios de Internet, por ejemplo, los que ejercieran el derecho de libertad de expresión. Como en la actualidad se propone que se limite el alcance del procedimiento administrativo a los casos de registro abusivo, consideramos que no es probable que los intereses de los que ejerciten el derecho reconocido de la libertad de expresión resulten perjudicados de ninguna manera por la presunción probatoria. Se recuerda que la definición de registro abusivo de un nombre de dominio, que se ha recomendado anteriormente que se aplique en el procedimiento administrativo, exige que el titular de un nombre de dominio no tenga “derechos o intereses legítimos” respecto del nombre de dominio antes de que pueda considerarse abusivo el registro del dominio.

291. Se recomienda que la concesión de una exclusión de lugar a una presunción probatoria en favor del titular de una exclusión en el procedimiento administrativo de tal suerte que, al mostrar que el demandado tenía un nombre de dominio que era idéntico o similar y susceptible de inducir a error o que diluye la marca objeto de una exclusión y que el registro del nombre de dominio podría dañar los intereses del titular de la exclusión, el demandado tendría la carga de justificar el registro del nombre de dominio.

Otras formas de exclusiones

292. Las organizaciones intergubernamentales, que son organismos especializados de las Naciones Unidas, presentaron dos comentarios en el informe provisional de la OMPI, en los que se solicita que ciertas clases de nombres y abreviaciones se asimilen a las marcas famosas y notoriamente conocidas y puedan acogerse a las exclusiones en los gTLD abiertos.

293. El primer comentario lo presentó la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que señaló que los nombres y acrónimos de varias organizaciones intergubernamentales habían sido registrados como nombres de dominio por especuladores. Por ejemplo, numerosas variaciones de “Naciones Unidas” habían sido registradas por terceros, quienes también habían registrado y puesto a la venta los nombres de dominio itu.com y wipo.com.

294. La necesidad de protección de los nombres y acrónimos de las organizaciones internacionales intergubernamentales contra la explotación comercial no autorizada recibe reconocimiento internacional en el Artículo 6ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y mediante el Acuerdo sobre los ADPIC. El Artículo 6ter del Convenio de París exige a los 154 países parte en dicho Convenio “rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio bien como elementos de las referidas marcas,” de las abreviaciones y nombres de organizaciones internacionales intergubernamentales, cuando se hayan comunicado a la OMPI.

295. El segundo comentario lo presentó la Organización Mundial de la Salud (OMS), que tiene el mandato constitucional de desarrollar, establecer y promover normas internacionales respecto de los productos biológicos, farmacéuticos y similares. De conformidad con la resolución OMS 3.11 sobre denominaciones comunes para las sustancias farmacéuticas (aprobada en mayo de 1950 por la Tercera Asamblea Mundial de la Salud), la Organización colabora estrechamente con los comités nacionales de nomenclatura para seleccionar un nombre único y común que sea aceptable mundialmente para cada sustancia activa utilizada en los preparados farmacéuticos. A este respecto, se ha hecho responsable a la OMS de la selección y promoción de la protección de las denominaciones comunes internacionales para las sustancias farmacéuticas (DCI), en coordinación con los organismos nacionales a escala mundial.

296. La razón subyacente para garantizar que ningún particular pueda reivindicar los derechos de propiedad de las DCI consiste en proteger la seguridad de los pacientes permitiéndoles identificar una sustancia farmacéutica específica mediante un único nombre disponible mundialmente. Tras la selección, los organismos nacionales de los Estados miembros de la OMS adoptan las DCI, lo que implica que en principio no pueden registrarse dichas DCI como marcas. Las DCI se publican en los idiomas oficiales siguientes: español, francés, inglés, latín y ruso.

297. Aunque a diferencia de las marcas, las DCI se encuentran en el dominio público, la OMS considera importante que su libre disponibilidad se utilice exclusivamente para los fines destinados en interés del público, es decir, para la identificación de una sustancia farmacéutica

específica. Por tanto, incumbe a la Organización saber que, al igual que las marcas, las DCI han sido registradas como nombres de dominio.

298. El uso predatorio o parasítico de los nombres o siglas de organizaciones internacionales intergubernamentales como nombres de dominio resulta claramente ofensivo para los Estados que han establecido esas organizaciones. Cuando el nombre de dominio se utiliza como identificador con fines comerciales, infringe la política sobre la que se basa el Artículo 6ter del Convenio de París, que consiste en prohibir la utilización de los nombres o siglas de esas organizaciones como marcas o elementos de marcas.

299. La utilización predatoria o parasitaria de las DCI como nombres de dominio agravia a una política de sanidad y seguridad pública cuidadosamente establecida atribuyendo a los titulares de nombre de dominio derechos que se parecen cada vez más a los derechos de propiedad, puesto que los registros de nombres de dominio se compran y venden efectivamente mediante acuerdos de cesión.

300. Consideramos que hay dos maneras de abordar el problema. La primera manera consistiría en la extensión del mecanismo de exclusión. En el caso de los nombres de siglas de organizaciones internacionales intergubernamentales, el mecanismo de exclusión parecería apropiado, especialmente debido a que una acción ante los tribunales de un país miembro, en este caso en particular, no se consideraría la manera más adecuada de hacer cumplir una situación establecida por medio de un tratado. A fin de evitar la atribución de cualquier forma de derecho de propiedad a las DCI, el mecanismo de exclusión podría resultar asimismo apropiado para las DCI.

301. La segunda manera de abordar el problema consistiría en la extensión de la definición de registro abusivo de nombre de dominio a fin de incluir el abuso de los nombres y siglas de las organizaciones internacionales intergubernamentales y de las DCI.

302. Consideramos que estas dos posibles soluciones merecen una consideración muy seria. Se reconoce que queda fuera del ámbito del presente proceso de la OMPI el recomendar una solución inmediata, puesto que el mandato de este proceso, en su parte pertinente, se dirigía a la solución de controversias en materia de violaciones de propiedad intelectual y a la introducción de un mecanismo para la protección de las marcas famosas y notoriamente conocidas. Sin embargo, creemos que la ICANN debería reflexionar y celebrar consultas ulteriormente respecto de las cuestiones con miras a obtener una solución conveniente, especialmente antes de la introducción de cualquier nuevo gTLD que probablemente agravaría los problemas existentes.

303. Se recomienda que la ICANN inicie un proceso destinado a abordar el problema del registro abusivo de los nombres y siglas de organizaciones internacionales intergubernamentales y de las denominaciones comunes internacionales (DCI) antes de la introducción de cualquier nuevo gTLD.

¹⁶⁰ Véase el debate en los párrafos 318 a 320 del Capítulo 5.

[Continuación de la nota de la página anterior]

¹⁶¹ Véase el comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999–RFC-3); comentario del Gobierno de Japón, Ministerio de Comercio e Industria Internacional del Japón y Oficina Japonesa de Patentes (3 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de America Online (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de United Parcel Service of America (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de AT&T (4 y 17 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Cámara de Comercio Internacional (18 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Cinematográfica Americana (18 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de Ford Motor Company (20 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo de 1999). Sin embargo, véase asimismo el comentario del Gobierno de Suecia, Oficina Sueca de Patentes y Registros (23 de febrero de 1999–RFC-3); comentario del Gobierno de Hungría, Oficina Húngara de Patentes (4 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de Markenverband (4 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de MARQUES (11 de marzo de 1999–RFC-3); comentario del Instituto de Patentes y Marcas de Canadá (2 de abril de 1999–RFC-3); comentario del Gobierno de Australia (30 de marzo de 1999–RFC-3).

¹⁶² Véase el comentario de Singapore Network Information Center (25 de febrero de 1999–RFC-3); comentario del Sr. Milton Mueller (6 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Sra. Ellen Rony (8 de marzo de 1999–RFC-3); comentario del Organismo Italiano de Denominaciones (8 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Sra. Jessica Litman (8 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de commerceNet (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario del Sr. Jonathan Weinberg (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario del Gobierno de Suecia, Compañía Nacional de Correos y Telecomunicaciones de Suecia (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Domain Name Rights Coalition (10 y 20 de marzo de 1999–RFC-3).

¹⁶³ El Anexo X contiene la lista de los Estados parte en el Convenio de París.

¹⁶⁴ El Anexo XI contiene la lista de los Estados obligados por el Acuerdo sobre los ADPIC.

¹⁶⁵ El Artículo *6bis* también contiene las dos disposiciones siguientes:

“2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.”

¹⁶⁶ Véase el Artículo 16.

¹⁶⁷ En 1998, diez Estados pasaron a ser parte en el TLT.

¹⁶⁸ Véase Frederick W. Mostert, *Famous and Well-Known Marks* (Butterworths, 1997), páginas 19 a 21 y los órganos citados en las mismas.

¹⁶⁹ Véase Network Solutions, Inc. Frequently Asked Questions: “Who can register a .com, .NET, .ORG domain name?” en <http://www.internic.net/faq/tlds.html>.

¹⁷⁰ Véase, por ejemplo, el comentario de la Sra. Ellen Rony (8 de marzo de 1999–RFC-3) y el comentario del Sr. Jonathan Weinberg (12 de marzo de 1999–RFC-3).

¹⁷¹ Véase el comentario del Sr. Milton Mueller (6 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Sra. Ellen Rony (8 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Sra. Jessica Litman (8 de marzo de 1999–RFC-3); comentario del Sr. Jonathan Weinberg (12 de marzo de 1999); comentario de la Domain Name Rights Coalition (10 y 20 de marzo de 1999–RFC-3).

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

¹⁷² Véase el comentario de Bell Atlantic (26 de febrero de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Americana de Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de AT&T (4 y 17 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Cámara de Comercio Internacional (18 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo de 1999–RFC-3).

¹⁷³ Véase el Artículo 2.1) del documento SCT/2/3 (12 de febrero de 1999). Las notas sobre la definición están disponibles asimismo en el documento.

¹⁷⁴ De conformidad con el SCT de la OMPI, el término “utilización” debería abarcar la utilización de una marca en Internet; véase la Nota 2.6 del SCT/2/3 (12 de febrero de 1999).

¹⁷⁵ De conformidad con el SCT de la OMPI, esto incluye la publicidad en Internet; véase la Nota 2.7 del SCT/2/3 (12 de febrero de 1999).

¹⁷⁶ Véase el comentario de la Asociación Internacional de Marcas (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de America Online (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Asociación Americana de Derecho de la Propiedad Intelectual (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de AT&T (4 y 17 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de MCI WorldCom (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de KPMG (23 de marzo de 1999–RFC-3).

¹⁷⁷ Véase el comentario de la Cámara de Comercio Internacional (18 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de British Telecommunications (19 de marzo de 1999–RFC-3).

¹⁷⁸ Véase el comentario de la International Intellectual Property Alliance (6 de noviembre de 1998–RFC-2); comentario de la Asociación Cinematográfica Americana (6 de noviembre de 1998–RFC-2); comentario de la Sra. Shelley Hebert de la Universidad de Stanford (consulta de San Francisco); comentario de la Sra. Marilyn Cade de AT&T (consulta de Wáshington); comentario de The Chanel Company (4 de noviembre de 1998–RFC-2); comentario de la Sra. Anne Gundelfinger de Intel (consulta de San Francisco); comentario de United Parcel Service de America (12 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de Time Warner (13 de marzo de 1999).

5. NUEVOS DOMINIOS DE NIVEL SUPERIOR GENÉRICOS: ALGUNAS CONSIDERACIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

304. El mandato final del Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet es evaluar los efectos de añadir nuevos gTLD y procedimientos conexos de solución de controversias en las marcas y titulares de propiedad intelectual, evaluación que también se complementa con los estudios realizados por organizaciones independientes.¹⁷⁹

305. La reciente historia sobre la cuestión de añadir nuevos gTLD se remonta a mayo de 1996, cuando el Dr. Jon Postel propuso en un Proyecto Internet la creación de hasta 50 registros de nombres de dominio, cada uno con el derecho exclusivo de registrar nombres de dominio en hasta tres nuevos niveles superiores, con un total de 150 nuevos niveles superiores potenciales.¹⁸⁰ En junio de 1996, un proyecto revisado¹⁸¹ recibió la aprobación del Consejo de Directores de la Sociedad Internet (ISOC), y poco después comenzó el trabajo en este sector a través del Comité Internacional Ad Hoc (IAHC). El 4 de febrero de 1997, el IAHC, organizado a iniciativa de la ISOC y la IANA, publicó un informe final, en el que requiere la creación de siete nuevos dominios de nivel superior genéricos.¹⁸²

306. En enero de 1998, el Gobierno de los Estados Unidos, en su Libro Verde,¹⁸³ a través del Departamento de Comercio y la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA), trató, en cooperación con la IANA, de reducir las expectativas a cinco gTLD nuevos, que se introducirían durante el período de transición hacia la privatización de la administración de los nombres y direcciones de Internet. Los comentarios al Libro Verde, procedentes de la comunidad internacional, finalmente llevaron al Gobierno de los Estados Unidos a concluir, en su Libro Blanco, que no recomendaría la creación inmediata de gTLD nuevos, pero que la decisión debía quedar en manos de la nueva entidad con representatividad mundial, que tomaría en consideración la información resultante de las consultas internacionales.¹⁸⁴

La diversidad de opiniones y de perspectivas

307. No es un secreto que las cuestiones sobre la posibilidad, la forma y la oportunidad de añadir nuevos gTLD han provocado una diversidad de opiniones, por no decir opiniones radicalmente opuestas. En uno de los extremos del espectro, ciertos grupos Internet mantienen que Internet debe ser un sistema abierto y que, por lo menos en principio, cualquier persona debe poder introducir un nuevo dominio de nivel superior, dejando que el mercado sea el árbitro final de su éxito. En el otro extremo del espectro, algunos interesados han expresado la opinión de que en esta etapa no debe añadirse ningún gTLD nuevo. Entre las razones que apoyan la segunda postura está la creencia de que actualmente no se ha demostrado la necesidad de espacios de nombres adicionales y que la adición de nuevos gTLD agravaría los problemas de propiedad intelectual y crearía confusión entre los consumidores. Quienes propugnan esta postura también mantienen que la disponibilidad de aproximadamente 250 dominios de código de país subutilizados en cualquier caso debería

ofrecer el espacio necesario para crecimiento adicional y que podría ser más constructivo adoptar medidas que alentarán la utilización de estos dominios de código de país que seguir pensando en la necesidad de nuevos gTLD.

308. Otros más han adoptado una posición intermedia a las descritas en el párrafo precedente. Consideran que Internet ha experimentado un crecimiento considerable precisamente debido a las pocas restricciones que se han impuesto en nuevas iniciativas y que sería un error ignorar esto al examinar la introducción de nuevos gTLD. Al mismo tiempo, quienes tienen esta opinión reconocen que Internet se ha desarrollado hasta convertirse en un medio básico para el comercio electrónico, y al mismo tiempo es un medio mundial diversificado que permite comunicaciones instantáneas y una amplia gama de otras aplicaciones. Consideran que sería imprudente ampliar repentinamente y drásticamente el espacio de nombres, ya que sería imposible prever las consecuencias de tal acto. En vez de ello, sugieren que la necesidad de fiabilidad y estabilidad requieren que se amplíe el espacio de nombres genéricos, con un ritmo controlado, brindando así la oportunidad de observar los efectos de dicha ampliación y de sacar las conclusiones que sirvan a una política a largo plazo.

309. Una de las explicaciones de la diferencia de opiniones respecto de la creación de gTLD nuevos es la diversidad de cuestiones involucradas en el desarrollo de una política coordinada sobre la cuestión y, por lo tanto, la diversidad de perspectivas que deben tenerse en cuenta. La diferenciación del espacio de nombre genérico puede ser un instrumento para muchos objetivos de política.

310. Además de la perspectiva de propiedad intelectual, están las consideraciones técnicas, comerciales, de comercialización y otras de índole jurídica de la cuestión:

i) La perspectiva técnica es obvia en la necesidad crítica de que el DNS siga funcionando con exactitud, estabilidad, solidez y eficiencia operacionales. Varios autores de comentarios en los debates han mencionado este como un primer principio: no hacer daño.¹⁸⁵ Si bien algunas personas de la comunidad de ingeniería de Internet consideran que el DNS puede soportar un número ilimitado de dominios de nivel superior sin problemas, otros han indicado que un aumento considerable e inmediato de gTLD podría llevar a terrenos desconocidos.¹⁸⁶ En este contexto general, la participación recientemente anunciada de cinco compañías que actúan como registradoras en la fase inicial de ensayo del nuevo y competitivo Sistema de Registro Compartido (SRS) para los dominios .com, .net y .org representa un esfuerzo por evaluar, en condiciones controladas, la fiabilidad y la robustez de la tecnología SRS utilizada para permitir que los registros múltiples acepten registros en los gTLD abiertos existentes.

ii) La perspectiva comercial se ha centrado en las cuestiones de competencia y otras consideraciones comerciales. El ímpetu de introducir nuevos gTLD se debió, al menos en parte, al deseo de aumentar la competencia en las actividades de registro de gTLD. Se consideró que convenía estudiar la situación en la que una entidad actuaba sobre una base exclusiva como órgano de registro para los gTLD con mayor éxito comercial.¹⁸⁷ No obstante, otros han recalcado que la creación de nuevas oportunidades comerciales para un nuevo conjunto de órganos de registro no es razón suficiente para crear dominios de nivel superior.

En cualquier caso, se está introduciendo la competencia, como se menciona anteriormente, mediante la participación de los registradores en competencia en los gTLD abiertos existentes.

iii) La perspectiva de comercialización se centró en la función de los dominios de nivel superior en el envío de señales al usuario Internet (por ejemplo, “.com” denota el primer espacio comercial internacional). Esta perspectiva no está limitada a los gTLD. Algunos ccTLD, gracias al código de país asociado ISO 3166, están siendo comercializados y utilizados de hecho en forma muy parecida a gTLD.¹⁸⁸ Esta tendencia requiere una supervisión cuidadosa. La capacidad de ciertos TLD de transmitir señales efectivas a los usuarios Internet es una característica que diferencia la funcionalidad de un dominio de nivel superior de las clasificaciones utilizadas en los sistemas tradicionales de marcas. Si bien las clases en las marcas son dispositivos administrativos que, como tales, no se utilizan como herramientas de comercialización, los dominios de nivel superior tienen una función más activa para el titular de la propiedad intelectual y el usuario Internet. Cualquier política sobre la introducción de nuevos gTLD debe tomar esto en consideración y ver que ciertos dominios de nivel superior pueden considerarse más valiosos que otros, dependiendo del correspondiente poder de señalización en el mercado.

iv) También han entrado en juego una variedad de perspectivas jurídicas adicionales a la propiedad intelectual, por ejemplo, el derecho de la competencia, el de protección del consumidor, el de privacidad y el de protección de menores. Por ejemplo, se ha sugerido que la diferenciación entre el espacio de nombre genérico podría utilizarse como un medio para controlar las actividades que se consideraran dañinas para los menores.

311. Como se observaba en el Informe provisional de la OMPI, en vista de la diversidad de cuestiones y perspectivas involucradas en la formación de una política sobre la creación de gTLD nuevos, es evidente que la perspectiva de la propiedad intelectual no es la única que debe tomarse en consideración. Al examinar la formulación de las recomendaciones provisionales relativas a la adición de nuevos gTLD se ha adoptado el enfoque de evaluar cuál ha sido la experiencia precedente de los titulares de propiedad intelectual respecto de los problemas en los actuales gTLD y utilizar dicha experiencia como base para recomendar la manera en que pueden adecuarse los intereses particulares de los titulares de propiedad intelectual en la política general sobre la creación de gTLD nuevos.

Ejemplos de los problemas que tienen los titulares de derechos de propiedad intelectual en los gTLD existentes

312. En las reuniones regionales de consulta, durante el Proceso de la OMPI, se presentaron numerosos comentarios y testimonios sobre la naturaleza y amplitud de los problemas de los titulares de propiedad intelectual respecto de los nombres de dominio. En esta sección se presentan varios ejemplos de esos problemas. Es sabido que buena parte de las pruebas presentadas son de naturaleza anecdótica y que hay pocos análisis completos apoyados por pruebas empíricas.¹⁸⁹ Sin embargo, la opinión generalizada en la comunidad de marcas, basada en la experiencia de quienes han participado en el Proceso de la OMPI es que los problemas son considerables, en particular para los titulares de marcas famosas y notoriamente conocidas y que esos problemas han ido en aumento, en parte debido a la mayor

actividad en los dominios de código de país.¹⁹⁰ En los próximos párrafos se presenta un resumen de esas experiencias.

313. Aparentemente, hay un número significativo de controversias que nunca llegan a ser conocidas públicamente. Una gran parte quedan sin resolver o pueden resolverse oficiosamente por acuerdo entre las partes. Un estudio comisionado por MARQUES, la Asociación de Propietarios de Marcas Europeas, a los fines del Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet, encontró que el 85 por ciento de los participantes habían sufrido ellos mismos o sus clientes infracciones de propiedad intelectual en Internet. Además, el 60 por ciento de los que respondieron habían negociado la compra de sus nombres de dominio por canales informales. El mismo estudio concluyó que un número considerable de casos seguían sin resolverse. La Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI) realizó otro estudio exhaustivo, publicado en mayo de 1998, que contiene informes procedentes de varios grupos nacionales de la AIPPI en los que se ha abordado, en particular, la confusión surgida de la interfaz entre los nombres de dominio y las marcas, y la forma en que los nombres de dominio, utilizados de una cierta forma, pueden infringir los derechos de los titulares de marcas.¹⁹¹

314. Los oradores durante las consultas regionales de la OMPI destacaron que muchos casos no llegan a los tribunales. Uno de los autores de comentarios indicó que por cada caso conocido públicamente, como por ejemplo, Panavisión, Spice Girls, Burger King, British Telecom, había multitud de otros que debían resolverse fuera de los tribunales, con costos considerables para las empresas y los consumidores que compraban los productos protegidos por sus marcas.¹⁹² En cuanto a los medios informales por los que se resuelven los problemas, otro conferenciante indicó que:

“Existe un mercado considerable de marcas pirateadas en el ciberespacio. Cuando estaba en la práctica privada representando a un cliente con muchas marcas famosas y notoriamente conocidas de productos de consumo que ustedes y yo utilizamos todos los días, un ciberpirata se puso en contacto con el cliente indicando que se lo vendería por 4.000 dólares. El Departamento de comercialización del cliente quería el nombre y lo quería inmediatamente, así que aceptaron pensando que o lo compraban inmediatamente por 4.000 dólares o lo tendrían después, pero sólo Dios sabe por cuánto. De manera que desde el punto de vista comercial, era más fácil iniciar una transacción privada y pagar los 4.000 dólares.”¹⁹³

Casos claros de abuso

315. A raíz de los comentarios, parecería que la principal prioridad de la comunidad de marcas no se refiere a controversias entre partes que reivindican derechos legítimos en conflicto sobre el nombre (por ejemplo, empresas diferentes con la misma marca para líneas de productos diferentes o que operan en diferentes partes del mundo), sino que se basa en casos de abuso flagrante, con frecuencia dirigido a las marcas famosas y notoriamente conocidas. Los titulares de dichas marcas indicaron que en algunos casos se enfrentan a cientos de situaciones de este tipo en un momento dado. Un orador durante una consulta regional indicó que en menos de un año habían tenido 579 casos en los gTLD existentes.¹⁹⁴ Otro aludió a experiencias similares:

“Estamos teniendo el mismo volumen que otros y eso quiere decir entre 15 y 20 casos al mes. En un caso particular, alguien registró ‘ATTT.com,’ vinculado a un sitio pornográfico. Aunque este sector puede parecer oscuro a algunos, es muy grave para aquellos de nosotros que gozamos del reconocimiento de nuestras marcas entre los socios comerciales presentes en la sala.... Entre otros ejemplos, están los registros de ‘AT-T.com,’ ‘ATTT.net,’ ‘ATTworldnet.net,’ ‘ATTwirelesservices.com,’ ‘ATTcellular.com,’ ‘ATTweb.com,’ ‘ATTonline.com,’ ‘ATTnetwork.net,’ ‘ATTTCI.com, .net, .org,’ y continúa. Consideramos que es importante, de manera que cuando hablamos de volumen, pensamos que va en aumento...”¹⁹⁵

316. Otro orador que representaba a una gran empresa explicó que estaban ante varios cientos de nombres de dominio de Internet registrados en todo el mundo utilizando Porsche o una variación de Porsche y que las variaciones de nombres de dominio utilizando Porsche eran virtualmente ilimitadas y el único límite era la imaginación. Algunos de los nombres de dominio en cuestión estaban registrados bajo el titular del registro “Misspellers Rescue Company.” (Empresa de rescate de errores de ortografía)¹⁹⁶

317. Destacando el espíritu de juego que algunas veces es parte de la situación, otro conferenciante indicó que probablemente debería demandar al número creciente de personas que registraban los títulos de películas que se están haciendo y que vigilaban a la MPAA (Asociación Cinematográfica Americana), para registrar sitios de nombres de dominio en cuanto la MPAA registraba sus títulos, lo cual ocurría muchos meses antes de la salida de las películas en sala.¹⁹⁷

Prácticas predatorias y parasitarias

318. Una fuente evidente de problemas son las personas que registran nombres de dominio que son idénticos o similares a las marcas, con el fin de venderlos al titular de la marca, por un beneficio. Como variación de esta práctica, un conferenciante explicó: Una de las variantes más interesantes de la especulación fue una oferta en el curso del año pasado para comprar nombres de dominio que incorporaban marcas notoriamente conocidas de nuestros competidores directos. Por supuesto no estábamos interesados, pero transmitimos la información a nuestros competidores...¹⁹⁸ Otras personas han registrado nombres de dominio que son idénticos o similares a marcas para crear impresiones falsas de que el titular de la marca de alguna manera apoya los productos o servicios ofrecidos por el tercero:

“En este caso, el competidor directo ha registrado como nombre de dominio una variación ligera, mínima, no substantiva, de varias marcas notoriamente conocidas y muy publicitadas. Estos nombres de dominio están conectados al sitio Internet del competidor que anuncia directamente servicios competitivos. Un consumidor que vea el sitio Internet del consumidor no tiene manera de saber que los servicios ofrecidos en ese sitio no son los nuestros.”¹⁹⁹

319. Otro conferenciante testificó que había recibido innumerables llamadas de usuarios, confundidos sobre la forma en que deberían utilizar Internet para encontrar nuestra página, ya que eran enviados regularmente a la dirección equivocada.²⁰⁰

320. Hay otros que han registrado nombres de dominio, no con el fin de provocar confusión respecto de la fuente o el origen de los productos o servicios que ofrecen, sino con el fin de desviar el tráfico creciente a sus propios sitios Internet y dañar la reputación de una marca. Algunas personas también han convertido en práctica el registro de nombres de dominio correspondientes a marcas para acumularlos y frustrar así de manera intencionada el deseo del titular de la marca de reflejarla en un nombre de dominio. En una consulta regional se presentó el siguiente ejemplo de un extraordinario problema real:

“En este caso particular me refiero a la utilización de un nombre de dominio de segundo nivel para un sitio pornográfico cuyo nombre de dominio está compuesto de la marca, normalmente notoriamente conocida y perteneciente a un tercero, y algunas veces con una variación mínima o un error de ortografía respecto de la marca notoriamente conocida... Los ejemplos actuales que traje hoy son tres nombres de dominio activos: el nombre de dominio www.intle.com en el que pueden ver que la ele y la e están invertidas, el nombre de dominio www.pentium2.com y el nombre de dominio www.pentium3.com. El tercero no solamente es un sitio porno, sino una ocupación ilegal del espacio cibernético. Al llegar a la primera página de pentium3.com se le pide que pulse para “ver algunas fotos célebres de culos al aire.” Si se pulsa, lo lleva a esas fotos. El otro lugar donde se puede pulsar en la primera página indica que el dominio está en venta e invita a “pulsar aquí para tener detalles” y entonces se pasa a una página que dice “Bienvenido, usted parece tener una mente intuitiva como yo. Imagine el número de visitas que tendrá esta página cuando Pentium venda el circuito P III el año próximo. Yo ya tengo 30 visitas sin promoción alguna, me han hecho muchas ofertas por este sitio y ahora paso a subastarlo al mejor postor. La oferta más alta actualmente es de 9.350 dólares de los EE.UU....” De esa manera está solicitando ofertas para el sitio sobre la base de que cuando Intel saque el circuito integrado P III el año siguiente, el sitio revestirá mucho valor para Intel.”²⁰¹

Necesidad de perfeccionar las prácticas de registro

321. Las prácticas de registro de nombres de dominio en los gTLD parecen haber provocado algunos de esos problemas. La relativa facilidad con la que esta actividad se presenta, la frecuente incapacidad para identificar a la parte en cuestión en el punto de origen, el volumen de prácticas abusivas, la naturaleza omnipresente y la creciente mundialización en el uso de Internet, en su conjunto parece desafiar la capacidad de los titulares de marcas a controlar y ejercer eficazmente sus derechos. Como lo explicó un conferenciante:

“En mi opinión, en los últimos años mi empresa ha gastado una cantidad desproporcionada de tiempo, energía y dinero en mantener el registro de nombre de dominio libre de nombres registrados por otros y que incorporen nuestras marcas famosas... Sé por ejemplo que en mi presupuesto jurídico para 1998 estamos gastando más dinero en cuestiones relacionadas con Internet que en la piratería de productos de consumo en Estados Unidos, lo que en mi opinión es totalmente desproporcionado.”²⁰²

322. Con frecuencia la falta de datos de contacto fiables es presentada como un obstáculo importante en la solución del problema:

“Como propietarios de marcas, tenemos la responsabilidad de rastrear a cada uno de los que registran nombres de dominio para evaluar nuestros derechos sobre la marca. Quisiera aprovechar para añadir que con frecuencia encontramos que la información que el registrador ha proporcionado en el Whois, mediante Internet, no es fiable. En muchos casos cuando yo personalmente hago las llamadas a los teléfonos indicados, no hay respuesta, están desactivados o fuera de servicio. Las direcciones de correo electrónico también son muy aleatorias en esa actividad. Esta es la fuente de información sobre la que debemos basarnos. De manera que si la información es inexacta, nuestro siguiente paso sería contratar a un investigador privado para que busque al individuo o entidad directamente. Una vez hecho esto, se presentan demandas individuales, cuyos resultados y duración son muy inciertos. Nuevamente, esto tiene que hacerse caso por caso. La proliferación de estos registros, que en promedio son varios por semana, implica que los costos de personal y recursos jurídicos para perseguir a los infractores van en aumento exponencial, mientras que la gama de actividades de los infractores aumenta prácticamente todos los días.”²⁰³

Recurso a prácticas defensivas

323. Aunque han sido numerosos los casos que han sido presentados a la OMPI en las que titulares de marcas, en particular titulares de marcas famosas y notoriamente conocidas han sido víctimas de abusos de nombres de dominio, otros autores de comentarios han observado que los titulares de marcas han recurrido a prácticas defensivas que consideran poco convenientes. Esto puede ocurrir en situaciones en las que el titular de una marca, basándose en su registro de marca, trata de interferir con los derechos del titular del nombre de dominio que obtuvo su nombre de dominio en circunstancias legítimas y no lo utiliza de alguna manera que justifique la reivindicación de infracción o dilución de la marca.²⁰⁴ Se ha argumentado que en algunos casos la posibilidad de que se confunda a los consumidores ha resultado notoriamente ausente debido a las diferencias geográficas o sectoriales entre las operaciones efectuadas bajo un nombre de dominio y las llevadas a cabo con arreglo a la marca. Varios autores de comentarios han declarado que esta clase de práctica, que ha llegado a denominarse “secuestro a la inversa del nombre de dominio”, tiene efectos perjudiciales para los particulares y las pequeñas empresas.

324. Algunos de los casos en que supuestamente ha ocurrido dicho secuestro del nombre de dominio incluyen impugnaciones de los siguientes nombres de dominio: epix.com, cds.com, ajax.com, dci.com, ty.com, earth.com, juno.com, y, en casos que guardan relación con titulares de nombres de dominio no comerciales, pokey.org y veronica.org.²⁰⁵ En un caso, Roadrunner v. Network Solutions, el titular del nombre de dominio “roadrunner.com”, una pequeña empresa de Internet, recurrió a acciones legales para defender su derecho a utilizar el nombre de dominio después de haber sido demandada por los titulares de la marca registrada “Road Runner”.²⁰⁶ Los autores de comentarios han hecho hincapié en la necesidad de que el sistema de nombres de dominio dé cabida a la naturaleza distinta de los usuarios de Internet, que pueden registrar los nombres de dominio con fines comerciales, así como políticos y sociales,²⁰⁷ y garantice la libertad de comunicación de las personas.²⁰⁸ Estos conflictos pueden verse como consecuencia del alcance mundial de Internet, donde los derechos de un titular de marca de un territorio deben coexistir con los derechos legítimos de otros titulares

de marcas o usuarios de Internet, que empleen el mismo nombre u otros similares, en distintos sistemas jurídicos y con distintos usos.²⁰⁹

325. Los autores de comentarios han hecho hincapié asimismo en que la suspensión, cesión o cancelación de un nombre de dominio cuyo titular sea un pequeño empresario podrían perjudicar de manera irrevocable sus intereses comerciales.²¹⁰ A este respecto, se presentaron pruebas de la dependencia creciente de las empresas pequeñas en las ventajas comerciales de Internet.²¹¹ Asimismo se ofrecieron testimonios relativos a supuestas prácticas comerciales desleales en las que estaban involucradas demandas sobre nombres de dominio.²¹² Varios autores de comentarios hicieron hincapié en la necesidad de garantizar que cualquier procedimiento administrativo recomendado de solución de controversias no permitiera que potenciales secuestradores a la inversa de nombres de dominio expusieran a empresas pequeñas a amenazas injustificadas de procedimientos²¹³ que podrían imponer unos costos tan elevados o unos riesgos de recursos tan drásticos que se vieran obligadas a renunciar a sus nombres de dominio:

“Recientemente me informaron de una controversia. Un pequeño proveedor de Internet ha recibido una impugnación de nombre de dominio de otra compañía situada al otro extremo de los Estados Unidos y que se dedica a un negocio completamente diferente. Ya han gastado más de 40.000 dólares de los EE.UU. para defenderse y el caso ni siquiera ha llegado aún a los tribunales. Estoy hablando de una compañía de seis empleados, pues bien, si mi compañía, cuando tenía seis empleados y cerca de 1.000 clientes, luchando por mantener el nivel de desarrollo, y teniendo que decidir diariamente entre pagar a nuestros empleados y comprar nuevos materiales, hubiera tenido que hacer frente a dicha impugnación, probablemente nos habríamos ido a pique.”²¹⁴

326. La preocupación por la repercusión involuntaria en las empresas pequeñas y en los particulares constituye uno de los factores que se han considerado al revisar la recomendación contenida en el Informe Provisional de la OMPI respecto de la restricción del alcance del procedimiento administrativo a los casos de registros abusivos y de mala fe de nombres de dominio. Sin embargo, uno de los resultados de esta limitación consiste en que los titulares de nombres de dominio podrán seguir estando amenazados por los procedimientos judiciales y no podrán utilizar el procedimiento administrativo eficaz y económico para proteger sus nombres de dominio contra los supuestos secuestradores a la inversa de nombres de dominio.

327. Algunos de los mismos autores de comentarios desaprueban la práctica de ciertos titulares de marcas de registrar sus marcas en todos los dominios de nivel superior, frustrando con ello el deseo legítimo de cualquier tercero de utilizar el mismo nombre en uno de los dominios que no está conectado o sin fines comerciales. Un conferenciante en una consulta regional ofreció el siguiente ejemplo:

“...si tomamos [nombre].com, ‘[nombre]’ el nombre, por alguna razón desconocida, está registrado en todos los ccTLD. Ahora bien, si se desea entablar contacto con [empresa], se utilizará el dominio [nombre].com. No veo la ventaja en que [la empresa] esté registrada en todos los ccTLD. Ya que lo que están haciendo en realidad es bloquear potencialmente a otras empresas legítimas que tengan derecho a realizar actividades

comerciales bajo ese nombre, en sus TLD nacionales y posiblemente en los gTLD nuevos.”²¹⁵

Alcance internacional de los problemas

328. Los problemas conocidos no se limitan a los Estados Unidos de América, ya que también se presentan en otras regiones y probablemente aumentan con el mayor uso de Internet en el mundo. Un conferenciante en la consulta regional de la India indicó que: “[En la India], se conocen casos en los que nombres similares a marcas conocidas o nombres de personalidades famosas, como Amitabh Bachan, Sunil Gavaskar y otros han sido usurpados por usuarios Internet como nombres de dominio.”²¹⁶ Otro conferenciante en la misma consulta también añadió:

“[I]ncluso en un país como la India, que acaba de entrar en la autopista de la información, ya hemos comenzado a encontrar actividades como “subastas de propiedad Internet”. Los sitios de nombres ya han sido elegidos y vendidos a los titulares originales, incluido BJP, que es el partido político en el poder en India, Srivansan, Times of India, VHP, ABCL, Tata, ONGC,... ITC Hotels Ltd, Welcome Net Ltd, ...State Bank of India y muchas otras empresas casi a leerse como el “Quién es quién”. La licitación mínima de la subasta empieza en 1.500 dólares de EE.UU.... y el cierre de la subasta es cinco días después, el 12 de mayo, a las 12 horas GMT.”²¹⁷

Insatisfacción con las actuales políticas de solución de controversias en relación con los gTLD

329. La NSI (Network Solutions Inc.) tiene una política de solución de controversias en materia de nombres de dominio²¹⁸ que se aplica a controversias entre quienes registran nombres de dominio y terceros. Si bien algunos autores de comentarios expresaron satisfacción con la política de la NSI como medio de ofrecer un recurso rápido y eficaz a los propietarios de marcas, otros consideraron que tiene defectos en varios aspectos importantes.

330. Una de las principales dificultades mencionadas por los autores de comentarios proviene de lo que se considera el enfoque “mecánico” de superposición de la Política en la solución de controversias. La Política se basa considerablemente en la capacidad de las partes para producir ciertos certificados de marca que apoyen sus respectivas posturas, sin verificar la utilización del nombre de dominio y la presunta infracción. Como tal, se dice que la Política no toma suficientemente en cuenta todos los derechos e intereses legítimos de las partes (que no necesariamente se reflejan en un certificado de marca).²¹⁹ Esta preocupación se ha visto subrayada por quienes no son propietarios de marcas y consideran que la Política representa una extensión indebida de los derechos de marca, ya que puede conceder a un demandante el efecto de una orden judicial preliminar sin exigirle que muestre la menor posibilidad de ganar respecto del fondo del asunto.

331. La NSI desea evitar situaciones en las que tendría que decidir en controversias mediante la ponderación de todos los hechos y circunstancias pertinentes, asumiendo así la función efectiva de árbitro o juez. Esto destaca la necesidad de contar con tribunales o terceros independientes que resuelvan las controversias, en vez de que sean los órganos de registro

mismos, e ilustra bien los límites de cualquier participación activa que dichos órganos deberían tener en la solución de controversias sobre nombres de dominio.

332. Otro problema planteado respecto de la Política de la NSI es el requisito de que el demandante presente un registro de marca que sea idéntico al nombre de dominio de segundo nivel objeto de la controversia. Esto ha provocado lo que los autores de comentarios han descrito como situaciones frustrantes en las que la Política de la NSI no podría utilizarse para obtener compensación de marcas que eran virtualmente, aunque no perfectamente, idénticas al nombre de dominio. Por ejemplo, el propietario de la marca que contiene las palabras “CHANEL BOUTIQUE” acompañado del monograma CC no podría aplicar la Política de la NSI contra la persona que registró el nombre *chanel-boutique.com*.²²⁰ Igualmente, el propietario de la marca “PLAYSTATION” se enfrentó al mismo problema respecto del nombre de dominio *playstations.com*.²²¹

333. Incluso cuando la Política de la NSI resulta aplicable, el resultado que ofrece es colocar el nombre de dominio “en espera”. Por lo tanto el propietario de la marca que en el marco de lo dispuesto en la Política ha obtenido compensación sigue estando obligado a recurrir a un tribunal o al arbitraje para obtener la cancelación o transferencia del nombre de dominio. Este enfoque de dos etapas añade complejidad adicional al proceso de solución de controversias y al insistir en una sentencia de tribunal o laudo arbitral como disposición final del caso, exige que el demandante gaste recursos considerables para resolver lo que con frecuencia es un simple caso de abuso flagrante.

Prácticas y procedimientos de registro en los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países

334. Además de continuar esforzándose por identificar los problemas en los gTLD existentes, en el Informe provisional de la OMPI se sugería que podría ser útil tratar de identificar la manera en que las prácticas en los ccTLD influyen sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual. En diciembre de 1997, se llegó a un punto en el que había más nombres de dominio registrados por organizaciones o individuos en otros países fuera de los Estados Unidos que por las mismas entidades en ese país.²²² Esta internacionalización de Internet también se refleja en el creciente número de registros de nombres de dominio en los dominios de países. A la vez que el público en los Estados Unidos de América únicamente ha hecho uso limitado de “.us” y ha favorecido universalmente los gTLD, los usuarios en otros países han aprovechado en mucha mayor medida las oportunidades ofrecidas por los ccTLD.²²³ A la fecha de publicación del Informe provisional, de los más de 4.800.000 dominios registrados en todo el mundo, 1.400.000 estaban registrados en los ccTLD, en los que “.de” (Alemania), “.uk” (Reino Unido) y “.dk” (Dinamarca) contenían el mayor número.²²⁴ En la actualidad, justo cuatro meses más tarde, hay aproximadamente 1.860.000 registros en los ccTLD,²²⁵ y se prevé que el ritmo de registro en estos dominios continuará aumentando.

335. Los enfoques diferentes adoptados respecto a la gestión del espacio de nombres en los ccTLD, y la experiencia relacionada obtenida por los órganos de registro, sus clientes y terceros, pueden constituir una fuente de información valiosa. Con esto en mente, la OMPI ha

completado sus consultas con un cuestionario dirigido a los órganos de registro de 35 ccTLD representativos, seleccionados sobre la base del número de registros de nombres de dominio (grande y pequeño) y su representación geográfica. El cuestionario, que se envió en enero de 1999, estaba destinado a examinar la repercusión sobre la propiedad intelectual de las prácticas y procedimientos adoptados por los órganos de registro de ccTLD y sus experiencias respecto de controversias sobre nombres de dominio. Los resultados obtenidos de las respuestas al cuestionario figuran en el Anexo IX y se resumen en los párrafos siguientes.

336. La encuesta reveló una gran diversidad en las prácticas de registro y funcionamiento de los ccTLD participantes. Las respuestas indicaban asimismo que los administradores de ccTLD habían tenido que desarrollar prácticas por su cuenta y que esto había supuesto a veces una carga, particularmente para los ccTLD pequeños y los de países en desarrollo. A este respecto, varios órganos de registro indicaron que habían gastado una gran cantidad de tiempo y recursos (por ejemplo, el coste de los servicios jurídicos) en crear normas y procedimientos de registro que abordaran los problemas a los que hacían frente.

337. Aunque casi todos los ccTLD participantes (88%) indicaron que registraban los nombres sobre la base de la prioridad de la solicitud, la mayoría (71%) indicaron asimismo que tenían en funcionamiento dominios “restringidos” que imponían limitaciones, como la del requisito del domicilio, la no transferencia del registro de un nombre de dominio, la limitación del número de dominios que un solicitante podía registrar, o la exigencia de un certificado oficial de un organismo nacional que, en efecto, mitigaban los problemas potenciales derivados de un sistema de prioridad atribuida a la solicitud. Se pensaba que estas restricciones, así como algunas de las medidas de procedimiento utilizadas, han creado un espacio de dominio reglamentado que limita el número de registros posible. Así, varios administradores de ccTLD que se regían por dichas restricciones indicaron que en la actualidad se hallan en proceso de revisar sus prácticas para establecer un sistema más abierto, lo que podría dar lugar asimismo a que surgieran más problemas y controversias.

338. Los administradores encuestados aplicaban ampliamente otras medidas, como la utilización de un contrato de registro formalizado, que represente la exactitud de la información contenida en el contrato de registro y constate que el registro del nombre de dominio no infringe los derechos de propiedad intelectual de un tercero. Resulta destacado el hecho de que únicamente el 12% de los ccTLD exigían el pago de una tasa antes de la activación de un registro de nombre de dominio, práctica que supondría un gran paso para impedir los abusos. Resulta asimismo notable que la mayoría de los ccTLD (54%) indicó que adoptan medidas, como la comprobación de direcciones de correo electrónico en línea o la exigencia a las compañías de presentar certificados de registro de los órganos nacionales, para verificar la identidad del solicitante o que los datos de contacto son correctos. Además, la mayoría de los ccTLD exigen que dichos datos de contacto se mantengan actualizados (71%). Aunque el 83% de los ccTLD pondrán a disposición los datos de contacto de los que solicitan el registro en algunas circunstancias, el 46% de los ccTLD toma algunas medidas para proteger la confidencialidad (como los compromisos en la práctica contractual). La utilización de declaraciones de indemnización y compromisos contractuales por los solicitantes se considera un respaldo importante a las acciones futuras de los órganos de registro a fin de rectificar el registro.

339. El cuestionario reveló que no existe un enfoque coherente para la solución de controversias entre los administradores de ccTLD, aunque a menudo asumen el papel de mediadores informales en un esfuerzo por impedir que las controversias se agraven y den lugar a una acción judicial. Los órganos de registro indicaron que tienen reparos en involucrarse en la solución de controversias y desconocen el alcance exacto de los problemas existentes en sus dominios. Al mismo tiempo, la ejecución de remedios, como la cancelación o la transferencia, se consideraba una medida efectiva en casi todos los dominios (con la notable excepción de los dominios (por ejemplo, .jp) donde estaba prohibida la transferencia). Por último, se observó que varios ccTLD aplicaban un sistema informal de exclusiones para las marcas famosas dentro del ccTLD.

Conclusiones, sugerencias y reflexiones

340. Basándose en las pruebas presentadas hasta ahora en el Proceso de la OMPI, se podría concluir que los titulares de propiedad intelectual han experimentado dificultades considerables para garantizar la protección de sus derechos de propiedad intelectual en los gTLD actuales.

341. En esta etapa se considera que los problemas a que se enfrentan los titulares de propiedad intelectual en los gTLD actuales podrían mejorar considerablemente si, sin causar perjuicio a las prácticas legítimas:

- se adoptaran las recomendaciones contenidas en el Capítulo 2 respecto de los procedimientos de registro de nombres de dominio;
- se adoptara un procedimiento administrativo relativo a los registros abusivos de nombres de dominio, como se recomienda en el Capítulo 3; y
- se aplicarían las medidas recomendadas en el Capítulo 4 para la protección de las marcas famosas y notoriamente conocidas.

342. La OMPI confirma la recomendación del Informe provisional de la OMPI, en el sentido de que con estas prácticas y procedimientos mejorados, no solamente se reducirían considerablemente los problemas existentes en los gTLD, sino que también sería posible considerar la introducción de nuevos gTLD sin provocar daño considerable a la protección de la propiedad intelectual. Sin embargo, esos nuevos gTLD deberían introducirse en forma controlada, de manera que se pueda supervisar la experiencia con las propuestas prácticas y procedimientos mejorados.²²⁶ Esa experiencia será árbitro sobre si las propuestas prácticas y procedimientos mejorados dan por resultado una reducción significativa de los problemas que han tenido los titulares de propiedad intelectual.

343. Se concluye que, a condición de que se adopten las propuestas prácticas mejoradas para los registros de nombres de dominio, el procedimiento administrativo de solución de controversias propuesto y las medidas para la protección de las marcas famosas y notoriamente conocidas y la supresión de los

registros abusivos de nombres de dominio, se podrían introducir nuevos gTLD, siempre y cuando se introduzcan de manera progresiva y controlada y teniendo en cuenta la eficacia de las nuevas prácticas y procedimientos propuestos en la reducción de los problemas existentes.

Diferenciación

344. Además de la referencia a la experiencia como medio para controlar cualquier posible efecto dañino en la introducción de nuevos gTLD, como se ha mencionado anteriormente, también se podría considerar la diferenciación como medio de incorporar los intereses de titulares de propiedad intelectual y los de otros grupos, en lo relativo a la creación de nuevos gTLD.

345. Es evidente que muchos grupos en Internet destacan la importancia de Internet como una red de comunicación no comercial y por lo tanto se preocupan de que cualquier aplicación extrema de medidas propuestas para la protección de la propiedad intelectual pueda dar por resultado limitaciones considerables en otros derechos e intereses importantes.

346. En el Informe provisional de la OMPI se señalaba que un enfoque que permitiría reconciliar las diferencias entre quienes tienen conceptos divergentes sobre la utilización de Internet podría ser el reconocimiento de la utilización multidimensional de Internet (y de los nombres de dominio) introduciendo una diferenciación en el espacio de nombre entre los dominios comerciales y los no comerciales.²²⁷ Como se indica en el Capítulo 2, se considera que este enfoque exige ulteriores consideraciones, elaboraciones y consultas. En este momento, únicamente añadimos que, si se introdujeran dominios no comerciales, la conveniencia de ampliar las exclusiones para las marcas famosas y notoriamente conocidas a dicho dominio también exigiría un examen cuidadoso.

El impacto de las nuevas medidas de navegación

347. Las controversias actuales relativas al DNS y las marcas se remontan a la función nemotécnica de los nombres de dominio. Para el público en general, los nombres de dominio fáciles de recordar se encuentran entre las primeras herramientas de navegación de Internet, ya que permiten acceso directo y adecuado a los sitios Internet.

348. Sin embargo, los recientes desarrollos tecnológicos pueden afectar la importancia futura de los nombres de dominio. Los sistemas de palabras clave, que ya comienzan a hacer su aparición, ofrecen el potencial de reducir considerablemente la necesidad para el usuario de contar con los nombres de dominio como elementos de señalización en Internet. Aunque hoy en día hay diversos sistemas disponibles y cada uno tiene sus propias características técnicas tienen una característica común: para acceder a un sitio Internet, el usuario ya no necesita escribir el nombre de dominio del sitio en el campo de dirección o localización del navegador. En vez de ello, una palabra clave puede ofrecer el mismo resultado de navegación.²²⁸

349. Dependiendo de su aceptación de mercado, grado de utilización y exactitud de navegación, las palabras clave, además de los nombres de dominio pueden ser utilizadas para realizar la función de localizar empresas y sus marcas en Internet. Sin embargo, la misma mentalidad de acaparación que se aplicó a los nombres de dominio podría hacer presa en este sector, conforme los intereses comerciales y de otro tipo tratan de apropiarse de palabras clave valiosas. Las prácticas y los procedimientos sobre la base de las personas u organizaciones que obtienen palabras clave y la manera en que operen los sistemas de palabras clave puede provocar dificultades similares a las que ahora se tienen respecto de los nombres de dominio.

350. Si bien algunos de los sistemas permiten que las partes compartan la misma palabra clave,²²⁹ otros sistemas no lo permiten.²³⁰ La incapacidad de compartir una palabra clave, similar al carácter único del DNS, podría llevar a conflictos entre personas o empresas que buscan palabras comunes que forman parte de marcas, como palabras clave. Además, el hecho de que ciertos sistemas permitan términos genéricos (como “golf”, “car”, “book”,...) ²³¹ como palabras clave podría complicar más las cosas, ya que reduce el elemento funcional de las palabras clave, a saber, la identificación de un sitio Internet con un grado razonable de especificidad. Las bases y los procedimientos para la atribución de palabras clave, de no concebirse correctamente, pueden llevar a problemas similares a los resultantes de las prácticas de registro de nombres de dominio que están lejos de ser óptimas.²³²

351. El siguiente ejemplo ilustra claramente las preocupaciones potenciales. Varias empresas, localizadas en diversas regiones del mundo, han registrado nombres de dominio con el elemento común “telecom”. La lista incluye SymmetriCom, Inc. (www.telecom.com), Telecom UK Ltd. (www.telecom.co.uk), TWX Telecommunications GmbH, (www.telecom.de), Telecom s.r.l. (www.telecom.it), Telstra Corporation Ltd. (www.telecom.com.au), y Swisscom (www.telecom.ch). Sin embargo, algunos de los sistemas de palabras clave disponibles actualmente dirigen a un usuario que utiliza la palabra clave “telecom” únicamente al sitio Internet de SymmetricCom, Inc., sin referencia a las otras empresas.²³³ Dependiendo de la amplitud de utilización de esos sistemas particulares, esto puede afectar la visibilidad de las empresas en Internet. Las preocupaciones potenciales en ese sentido se ven reforzadas por el hecho de que ciertos sistemas de palabras clave están incorporados y son interoperativos con los navegadores Internet más populares, prejuiciando más aún el poder comercial de las palabras clave registradas en los mismos.

352. Únicamente el futuro dirá la medida en que el debate pasará de los nombres de dominio a las palabras clave y la aceptación comercial de los sistemas de navegación por palabras clave tendrá una función determinante en ese sentido. No obstante, es posible que vuelvan a aparecer muchos de los mismos argumentos y mismas posturas conocidos en la controversia sobre nombres de dominio.²³⁴

[Siguen los anexos]

[Continuación de la nota de la página anterior]

¹⁷⁹ Véase la WIPO RFC-2, párrafos 19-23; Libro Blanco del Gobierno de los Estados Unidos, Sección 8; y el recientemente acordado Memorándum de Entendimiento entre el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y la ICANN (MoU), en el que la ICANN acuerda:

“[c]olaborar en el diseño, desarrollo y prueba de un plan para crear un proceso que examine la posible expansión del número de gTLD. El proceso designado deberá considerar y tomar en cuenta lo siguiente:
...

d. Recomendaciones relativas a políticas de marcas/nombres de dominio establecidas en la Declaración de Política (Libro Blanco); las recomendaciones de la Organización Mundial de la Propiedad intelectual (OMPI) relativas: i) al desarrollo de un enfoque uniforme para resolver controversias sobre marcas/nombres de dominio involucrando la ciberpiratería; ii) un proceso para proteger marcas famosas en los dominios de nivel superior genérico; iii) los efectos de añadir nuevos gTLD y procedimientos relacionados para la solución de controversias entre titulares de marcas y detentores de nombres de dominio; y recomendaciones formuladas por otras organizaciones independientes respecto de cuestiones de marcas/nombres de dominio.” (Artículo V.C.9.d.).

El Memorándum de entendimiento prevé que también se tomen en consideración los siguientes factores: el impacto potencial de nuevos gTLD en el sistema de servidor raíz de Internet y la estabilidad de Internet; la creación y aplicación de criterios mínimos para los registros nuevos y existentes de gTLD; y potenciales beneficios/costos asociados con el establecimiento de un entorno competitivo para Registros de gTLD. (Artículo V.C.9.a.-c.).

¹⁸⁰ El proyecto Internet de Postel se menciona en <http://www.iiia.org/lists/newdom/1996q2/0259.html> en el fichero del servidor de listas de Newdom.

¹⁸¹ El proyecto Internet revisado se menciona en <http://www.iiia.org/lists/newdom/1996q2/0289.html> en el fichero del servidor de listas de Newdom.

¹⁸² Véase <http://www.gtld-mou.org/draft-iahc-recommend-oo.html>.

¹⁸³ Regla propuesta para el mejoramiento de la gestión técnica de los nombres y direcciones de Internet – N° de clasificación 980212036-8036-01 (30 de enero de 1998) (el Libro Verde).

¹⁸⁴ El Libro Blanco (Sección 7) prevé la siguiente política directriz sobre la adición de nuevos dominios de nivel superior genérico:

“Una preocupación prudente, por lo menos a corto plazo, para la estabilidad del sistema, sugiere que la expansión de los gTLD proceda a un ritmo meditado y controlado para permitir la evaluación de las repercusiones de los nuevos gTLD y una evolución sensata del espacio de nombre de dominio. Podrían crearse nuevos dominios de nivel superior para aumentar la competencia y para permitir que la nueva entidad evalúe el funcionamiento, en el nuevo entorno, del sistema de servidor raíz y de los sistemas de soporte lógico que permiten el registro compartido.”

¹⁸⁵ Este principio de no causar perjuicios fue citado recientemente por el Presidente Clinton el 30 de noviembre de 1998, en un discurso sobre la evolución del comercio electrónico.

¹⁸⁶ Véase el comentario de Internet Architecture Board sobre el Libro Verde, párrafo 2 (23 de febrero de 1998). Por ejemplo, la adición de números muy elevados de dominios de nivel superior (por ejemplo, permitiendo que se establezcan dominios arbitrarios por cualquier parte interesada) podría provocar un aumento de los problemas en el DNS actual, debido a la posible crisis del proceso de búsqueda de nombres de dominio.

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

¹⁸⁷ En este sentido, véase la Modificación 11 al Acuerdo de Cooperación entre NSI y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que entró en vigor el 7 de octubre de 1998 (NCR-9218742). Este acuerdo establece en la parte correspondiente que para crear un entorno conducente al desarrollo de sólida competencia entre los registradores de nombres de dominio, la NSI deberá desarrollar, directamente o por contrato, un protocolo y soporte lógico asociado apoyado en un sistema que permita que múltiples registradores ofrezcan servicios de registro dentro del gTLD en el que la NSI actúa como registrador (Sistema de Registro Compartido).

¹⁸⁸ La reciente licitación por el dominio de nivel superior “.tv,” que es el código de dos letras ISO 3166 para Tuvalu, ilustra el potencial comercial que algunos atribuirían al dominio de ese país. Se ha informado que uno de los licitadores prometió 50 millones de dólares EE.UU. como adelanto de un contrato para administrar el dominio. Véase Andrew Raskin, *Buy This Domain*, WIRED (9 de septiembre de 1998) http://www.wired.com/wired/archive/6.09/tuvalu_pr.html.

¹⁸⁹ Como comentario a la RFC-1 de la OMPI, el Dr Milton L. Mueller, Profesor Asociado de la Facultad de Estudios de la Información de la Universidad de Siracusa (EE.UU.) presentó un análisis respecto de la incidencia de las controversias sobre nombres de dominio, concluyendo que, sobre la base de pruebas estadísticas, los casos de infracción real constituyen un número muy reducido en los gTLD. El Profesor Jacob Jacoby de la Escuela Superior de Comercio Leonard Stern, de la Universidad de Nueva York (EE.UU.) y Leon B. Kaplan, Presidente de Princeton Research and Consulting Center Inc. (Princeton, NJ, EE.UU) presentaron una crítica a este estudio como comentario a la RFC-2 de la OMPI. La crítica Jacoby y Kaplan dice que el estudio Mueller no tiene una base científicamente defendible para las conclusiones que contiene.

¹⁹⁰ Network Solutions Inc., el órgano de registro de casi 3.400.000 nombres registrados en gTLD abiertos, indicó que ha recibido aproximadamente 5.400 quejas relacionadas con marcas, lo que ha llevado a la aplicación de su Política de solución de controversias en unos 2.600 casos. Si bien el número de controversias presentados a la atención de la NSI es bajo respecto del total de registros de nombres de dominio en esos gTLD, considerados en números absolutos representan un nivel de controversias considerable.

¹⁹¹ Este estudio, *Intellectual Property on the Internet: A Report Commissioned by MARQUES* (la Asociación de Propietarios de Marcas Europeas), se basó en una encuesta por correo, con respuestas procedentes de 60 entidades, de 24 países de África, Asia, Europa, América Latina y América del Norte. La mayoría de los que respondieron eran directores, jefes de departamentos de marcas o asociados en bufetes de abogados especializados en propiedad intelectual.

¹⁹² Véase el comentario de la Sra. Sally Abel de la Asociación Internacional de Marcas (consulta de San Francisco).

¹⁹³ Véase el comentario de la Sra. Susan Anthony de MCI Worldcom (consulta de Washington).

¹⁹⁴ Véase el comentario de la Sra. Sarah Deutsch de Bell Atlantic (consulta de Washington).

¹⁹⁵ Véase el comentario de la Sra. Marilyn Cade de AT&T (consulta de Washington).

¹⁹⁶ Véase el comentario del Sr. Gregory Phillips de Johnson & Hatch para Porsche (consulta de San Francisco).

¹⁹⁷ Véase el comentario de la Sra. Michelena Hallie de Viacom (consulta de Washington).

¹⁹⁸ Véase el comentario de la Sra. Susan Anthony de MCI Worldcom (consulta de Washington).

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ Véase el comentario de la Sra. Michelena Hallie de Viacom (consulta de Washington).

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

²⁰¹ Véase el comentario de la Sra. Anne Gundelfinger de Intel (consulta de San Francisco).

²⁰² Véase el comentario del Sr. Nils Montan de Warner Bros. (consulta de San Francisco).

²⁰³ Véase el comentario de la Sra. Shelley Hebert de la Universidad Stanford (consulta de San Francisco).

²⁰⁴ Véase el comentario de la Electronic Frontier Foundation (6 de noviembre de 1998 - RFC-2).

²⁰⁵ Pokey.org y Veronica.org eran nombres de dominio registrados con nombres infantiles y con usos no comerciales, pero resultaban idénticos a marcas existentes y, por tanto, frustraban aparentemente el deseo del titular de la marca de registrar el nombre de dominio coincidente. Véase el comentario de la Sra. Ellen Rony (consulta de Washington – 1999).

²⁰⁶ En ese caso, Roadrunner Computer Systems, que había utilizado el nombre de dominio durante dos años para comercializar sus servicios de Internet, impugnó la política de solución de controversias de la NSI después de que los titulares de la marca invocaron la política para afirmar su derecho a utilizar el nombre de dominio. La demanda se desestimó una vez que la NSI accedió a no perturbar la utilización que hacía Roadrunner del nombre de dominio en ausencia de una orden judicial. Véase Roadrunner Computer Systems, Inc. v. Network Solutions, Inc. N° 96-413-A (E.D. Va. demanda presentada el 26 de marzo de 1996), desestimada (21 de junio de 1996) (en <http://www.patents.com/nsicpt.sht>).

²⁰⁷ Véase el comentario del Sr. Srikanth Narra (26 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de la Sra. Jane y del Sr. Helmut Hirsch (14 de marzo de 1999–RFC-3).

²⁰⁸ Véase el comentario del Sr. Kurt Opshahl & Co-Signatories (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de DNRC (20 de marzo de 1999–RFC-3).

²⁰⁹ Véase el comentario del Sr. Rocky Cabagnet (18 de marzo de 1999–RFC-3).

²¹⁰ Véase el comentario de la Oficina de Promoción de la Administración de los EE.UU. para la Pequeña Empresa (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario del Sr. Eric Menge (consulta de Washington-1999).

²¹¹ Véase el comentario del Sr. Eric Menge (consulta de Washington-1999), que describía la dependencia de las empresas pequeñas en Internet, declarando que en noviembre de 1998 el 41% de todas las empresas pequeñas y medianas de los EE.UU. cuentan con un sitio de Internet, y el 22% de esos negocios utilizan Internet para vender bienes y servicios (consulta de Washington-1999).

²¹² Comentario de Davis & Schroeder de que “[el]noventa por ciento de las demandas que reciben mis pequeños clientes procedentes de grandes empresas ni siquiera tratan de fingir que existe una verdadera cuestión de marcas, lo único que dicen es ‘he ido a registrar mi marca como nombre de dominio y he descubierto que usted la estaba utilizando, así que démela’”. Véase asimismo el comentario de gjohnson@season.com (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario del Sr. Peter Rony (15 de marzo de 1999–RFC-3).

²¹³ Véase el comentario del Gobierno de Australia (30 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de ACM e ISOC (25 de marzo de 1999–RFC-3); comentario de DNRC (20 de marzo de 1999–RFC-3); comentario del Sr. Kurt Opshahl y Cosignatarios (19 de marzo de 1999–RFC-3); comentario del Sr. Milton Mueller (consulta de Washington-1999); comentario de la Sra. Shari Steele (consulta de Washington-1999); comentario del Sr. Michael Doughney (consulta de Washington-1999).

²¹⁴ Comentario del Sr. Michael Doughney (consulta de Washington-1999).

²¹⁵ Véase el comentario del Sr. Paul Kane de Internet Computer Bureau (consulta de Bruselas). Véase también el comentario de la Electronic Frontier Foundation (6 de noviembre de 1998 - RFC-2).

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

- ²¹⁶ Véase el comentario del Gobierno de la India, Departamento de Desarrollo Industrial, Ministerio de Industria, (6 de noviembre de 1998 - RFC-2),
- ²¹⁷ Véase el comentario del Sr. Krishna de Andhra Pradesh Technology Services, Gobierno estatal de Andhra Pradesh (consulta de Hyderabad).
- ²¹⁸ Véase Network Solutions Domain Name Dispute Policy (Revisión 03) (efectiva 25 de febrero de 1998) en <http://www.internic.net/domaininfo/internic-domain-6.html>.
- ²¹⁹ Por otra parte, la política de la NSI exige que la notificación del tercero demandante establezca claramente que el demandante cree que el registro y la utilización del nombre de dominio objeto de la controversia violan los derechos de marca del demandante; y la notificación también debería indicar claramente los motivos de hecho y de derecho en que se basa el demandante (Sección 8.b).
- ²²⁰ Véase el comentario de The Chanel Company (4 de noviembre de 1998 - RFC-2).
- ²²¹ Véase el comentario del International Intellectual Property Alliance (6 de noviembre de 1998 - RFC-2).
- ²²² Respuesta del RIPE CENTR al Libro Verde, en http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/130dfmail/03_13_98.htm.
- ²²³ Por ejemplo, la gran mayoría de las organizaciones europeas han registrado sus nombres de dominio con uno de los Registros de ccTLD.
- ²²⁴ Las estadísticas mencionadas en esta sección fueron suministradas por NetNames Ltd., en <http://www.domainstats.com>.
- ²²⁵ Véase *ibid.*
- ²²⁶ Comentario de la Comunidad Europea y sus Estados miembros (3 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario de la Asociación Americana del Derecho de la Propiedad Intelectual (6 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario de la Asociación de Industrias de Marca (AIM) (5 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario de la Sra. Marilyn Cade de AT&T (consulta de Wáshington); comentario de Ford Global Technologies (4 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario del Sr. Roger Cochetti de IBM (consulta de Wáshington)
- ²²⁷ Comentario de MARQUES (6 de noviembre de 1998 - RFC-2); comentario del Sr. Neil Smith de Limbach and Limbach (consulta de San Francisco); comentario del Sr. Keith Gymer (consulta de Bruselas); comentario del Sr. Nethri (consulta de Hyderabad); comentario del Sr. Martin Schwimmer (11 de noviembre de 1998 - RFC-2).
- ²²⁸ Por ejemplo, las versiones más recientes del navegador Netscape incluyen una característica titulada “Internet Keywords” (Palabras clave Internet). Un usuario que desea acceder, por ejemplo, al sitio de la BankAmerica Corporation ya no deberá escribir en el navegador “<http://www.bofa.com>” sino simplemente “bank of america.”
- ²²⁹ El sistema INternet ONE permite dicha coexistencia, como se ilustra en <http://www.lloyds.io>. Cuando un usuario pulsa una tecla compartida por varias partes en este sistema, aparece una pantalla que lista todas las partes y su descripción, con un vínculo a los sitios Internet correspondientes.
- ²³⁰ El sistema RealName de Centraal requiere que las palabras clave sean únicas, véase <http://company.realnames.com/WhatAreRealNames/GeneralFAQ.html>.

[Sigue la nota en la página siguiente]

[Continuación de la nota de la página anterior]

²³¹ En el sistema de Netscape, al escribir la palabra “book” se dirige al usuario hacia la librería en línea de Barnes & Noble en <http://www.book.com>. El sistema RealName de Centraal en principio no acepta términos genéricos, véase <http://company.realnames.com/WhatAreRealNames/GeneralFAQ.html>.

²³² Compare, por ejemplo, las políticas de Netscape (en <http://home.netscape.com/escapes/keywords/faq.html>), Internet One (en <http://www.io.io/rules.html>), y Centraal (en <http://company.realnames.com/WhatAreRealNames/GeneralFAQ.html>); véase asimismo Estee Lauder, Inc. et al. v. the Fragrance Counter, Inc. et al. (S.D.N.Y., N° 99 Civil 382) (los demandantes alegan que las palabras clave registradas por the Fragrance Counter en Excite infringen sus marcas) (pendiente).

²³³ Igualmente, al escribir la palabra clave “golf” en los mismos sistemas, se dirige al usuario hacia el sitio Internet de una empresa situada en Estados Unidos (www.golf.com), aunque existen varias otras empresas que han utilizado la palabra “golf” como nombre de dominio, incluida una en el Reino Unido (www.golf.co.uk), Alemania (www.golf.de), Países Bajos (www.golf.nl), Australia (www.golf.com.au), etc.

²³⁴ Véase, por ejemplo C. Oakes, “The Next Net Name Battle,” WIRED (20 de julio de 1998) (en <http://www.wired.com/news/news/technology/story/13820.html>) y G. Venditto, “Netscape's Quiet Power Grab,” Internet World (24 de agosto de 1998) (en <http://www.internetworld.com/print/1998/08/24/opinion/19980824-target.html>).