

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

Cuadragésima séptima sesión
Ginebra, 18 a 20 de marzo de 2024

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

Documento preparado por la Secretaría

1. En la cuadragésima sexta sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), el presidente declaró que, tras tomar nota del documento SCT/46/3 (Información actualizada sobre los aspectos relacionados con las marcas del Sistema de Nombres de Dominio) el SCT solicitó a la Secretaría que mantenga informados a los Estados miembros sobre las novedades que acontezcan en el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) (véase el documento SCT/46/8). Por consiguiente, la Secretaría ha elaborado el siguiente documento, en el que se proporciona la información actualizada que se ha solicitado.

I. ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO

A. POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO

2. En el contexto de la protección de la propiedad intelectual (PI), el DNS plantea varios desafíos que, debido al carácter mundial de Internet, obligan a adoptar un enfoque internacional. Desde 1998, la OMPI hace frente a esos desafíos ideando soluciones

específicas, principalmente en el marco del Primer¹ y Segundo² Procesos de la OMPI relativos a los Nombres de Dominio de Internet. Por conducto del Centro de Arbitraje y Mediación (“el Centro”), la OMPI pone a disposición de los propietarios de marcas mecanismos internacionales eficaces para hacer frente al registro y la utilización de mala fe de nombres de dominio que vulneran los derechos que les confieren sus marcas. El principal mecanismo administrado por el Centro, la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (la “Política Uniforme”), fue adoptado por la Cooperación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN) a partir de las recomendaciones formuladas por la OMPI en el Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet.

3. La Política Uniforme, que se aplica exclusivamente en los casos claros de mala fe y de registro y uso abusivo de los nombres de dominio, sigue siendo un procedimiento al que se acogen con mucha frecuencia los propietarios de marcas.³ Desde diciembre de 1999, el Centro ha administrado los procedimientos de unos 67 000 casos presentados en virtud de la Política Uniforme.⁴ En 2023, los titulares de registros de marcas presentaron ante el Centro 6192 casos en virtud de la Política Uniforme, lo que representa un aumento del 8 % con respecto a 2022 (que ya fue un año récord), el octavo año consecutivo en que se presentan más de 3000 casos de solución de controversias en materia de nombres de dominio y el décimo en el que se observa un aumento generalizado de las presentaciones de casos. En 2023, el número total de nombres de dominio en casos presentados ante la OMPI en virtud de la Política Uniforme por los propietarios de marcas superó los 122 000.

4. En 2023, los procedimientos del Centro de solución de controversias fueron utilizados por empresas, instituciones y personas físicas de ámbitos muy variados. Los principales ramos de actividad de los demandantes fueron: banca y finanzas; biotecnología y productos farmacéuticos; Internet y TI; comercio minorista; alimentos, bebidas y restaurantes; y moda. Hoy en día, los titulares de derechos presentan casos relativos a supuestos esquemas fraudulentos de correo electrónico o *phishing*, suplantaciones de identidad y otros usos ilícitos de sitios web orientados al consumidor (por ejemplo, falsificaciones) y vinculados a los nombres de dominio objeto de controversias. Las partes nombradas en los casos ventilados ante la OMPI desde el inicio de la Política Uniforme hasta 2023 abarcaban más de 185 países, lo cual refleja la naturaleza mundial de este mecanismo de solución de controversias. En función del idioma del contrato de registro por el que se rige el nombre de dominio en cuestión, los procedimientos relativos a la Política Uniforme de la OMPI se han administrado en casi 30 idiomas.⁵

¹ La gestión de los nombres y direcciones de Internet: Cuestiones de propiedad intelectual. Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet. Publicación N.º 439 de la OMPI. Puede consultarse en www.wipo.int/amc/es/processes/process1/report.

² El reconocimiento de los derechos y el uso de nombres en el Sistema de Nombres de Dominio de Internet. Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet. Publicación N.º 843 de la OMPI. Puede consultarse en: www.wipo.int/amc/es/processes/process2/report.

³ La Política Uniforme no impide que cualquiera de las partes someta la controversia a un tribunal competente; sin embargo, son pocos los casos resueltos en el marco de la Política Uniforme que también hayan sido sometidos a la decisión de un tribunal nacional. Véase la Selección de casos judiciales relacionados con la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio: www.wipo.int/amc/es/domains/challenged.

⁴ El Centro publica en su sitio web una serie de estadísticas actualizadas, de gran utilidad para las partes y los árbitros y mediadores en los casos presentados ante la OMPI en virtud de la Política Uniforme, los abogados de marcas, los titulares de nombres de dominio registrados, los encargados de formular políticas en materia de nombres de dominio, los medios de comunicación y el sector académico. Hay diversas categorías de estadísticas, por ejemplo: “ramo de actividad del demandante”, “idioma del nombre de dominio” y “las 25 resoluciones más citadas en los casos”. Véase www.wipo.int/amc/en/domains/statistics (en inglés).

⁵ En orden alfabético: alemán, búlgaro, checo, chino, coreano, danés, eslovaco, español, estonio, finés, francés, griego, hebreo, holandés, húngaro, indonesio, inglés, italiano, japonés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sueco, turco, ucraniano y vietnamita.

5. Todas las resoluciones adoptadas por los grupos de expertos de la OMPI se publican en el sitio web del Centro. La publicación por el Centro en 2017 de la tercera edición de la Reseña de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme (Reseña 3.0 elaborada por la OMPI),⁶ ha sido ampliamente adoptada por las partes en los procedimientos y actualmente los expertos la aplican en la mayoría de los casos. Esta reseña general publicada en Internet que es objeto de consulta a escala mundial contiene las tendencias en importantes cuestiones de jurisprudencia que abarcan más de 100 temas e incluye citas de casi 1000 decisiones representativas emitidas por más de 265 expertos de la OMPI. Además, el Centro ofrece un índice de jurisprudencia en Internet que facilita la consulta de las resoluciones en función del sector empresarial de las partes y de la materia objeto de controversia⁷. Estos recursos de la OMPI pueden consultarse gratuitamente.

6. Consciente del papel fundamental de la OMPI en la Política Uniforme, el Centro supervisa los avances que se producen en el Sistema de Nombres de Dominio a fin de adaptar sus recursos y prácticas. Con las excepciones de 2020 y 2021 debido a la pandemia mundial de COVID-19, el Centro organiza periódicamente, y el más reciente se llevó a cabo en noviembre de 2023, talleres de solución de controversias en materia de nombres de dominio para mantener informadas a las partes interesadas,⁸ así como reuniones de especialistas en nombres de dominio.

En 2019, la Política Uniforme cumplió su vigésimo año de funcionamiento eficaz, y el Centro celebró una conferencia en Ginebra para celebrar ese hito.

En la conferencia se hizo balance y se examinó el futuro de la jurisprudencia de la Política Uniforme, las novedades pertinentes de Internet y otros temas de actualidad, como los modelos de sistema de solución extrajudicial de controversias en el contexto de las plataformas.⁹

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

7. La aplicación de la Política Uniforme es obligatoria en el caso de los nombres de dominio registrados en la categoría de dominios genéricos de nivel superior (gTLD), como .com, y otros gTLD introducidos posteriormente. Sin embargo, el Centro también presta asistencia a muchos administradores de registros de códigos de países (ccTLD) a la hora de establecer condiciones de registro y procedimientos de solución de controversias que respondan a los criterios internacionales de mejores prácticas internacionales en materia de administración de registros y protección de la PI. Algunos administradores de registros de ccTLD adoptan directamente la Política Uniforme, mientras que otros utilizan procedimientos basados en ella que responden a las consideraciones nacionales pertinentes. El Centro presta servicios de solución de controversias sobre nombres de dominio a unos 80 registradores de ccTLD, y en 2023 comenzó a aceptar casos relativos a los ccTLD .GA (Gabón) y .MG (Madagascar), y volvió a encargarse de la gestión de casos de solución de controversias en el marco de la Política .UA (Ucrania), incluidos los relacionados con otros dominios de tercer nivel.¹⁰

8. Con respecto a la asistencia relativa a los ccTLD prestada por la OMPI, en 2023 el Centro ofreció apoyo en materia de política a varios registros de ccTLD. Esa labor incluye la colaboración con las autoridades pertinentes para promover la eficacia y la armonización de los mecanismos de solución de controversias en materia de nombres de dominio, entre otras

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

⁷ Véase www.wipo.int/amc/es/domains/search/legalindex/.

⁸ Véase <https://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2022/domainname>.

⁹ Véase https://www.wipo.int/portal/es/news/2019/article_0050.html.

¹⁰ La lista completa de ccTLD que han escogido al Centro como proveedor de solución de controversias de nombres de dominio está disponible en www.wipo.int/amc/es/domains/cctld.

cosas, mediante la actualización, según proceda, de las condiciones de registro, los procesos administrativos, las políticas, los reglamentos o el Reglamento Adicional de la OMPI respecto a .AD (Andorra), .AI (Anguila), .AU (Australia), .BF (Burkina Faso), .BI (Burundi), .EC (Ecuador), .EU (Unión Europea), .FR (Francia), .HT (Haití), .LV (Letonia), .MA (Marruecos), .MX (México), .NL (Países Bajos), .PE (Perú), .RO (Rumanía), .SA (Arabia Saudita), .SE (Suecia) y .TR (Türkiye).

C. Web 3.0

9. El Centro está inmerso en conversaciones permanentes con los registros y registradores pertinentes sobre la posibilidad de utilizar mecanismos de protección de derechos como la Política Uniforme para la “Web 3.0” y los dominios de cadena de bloques. Hasta el momento, el Centro ha prestado asistencia a Namebase, un operador de la Web 3.0, y al operador del nuevo gTLD .ART en la aplicación de la Política Uniforme a los nombres de dominio de segundo nivel en sus respectivos registros de la Web 3.0.

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

10. Algunas cuestiones recientes relacionadas con la ICANN plantean oportunidades y desafíos a los titulares y usuarios de derechos de PI. Una de ellas es la creación por la ICANN de cientos de nuevos gTLD. Esos nuevos gTLD podrán ser de carácter “abierto” (semejantes a los .com) o presentar características particulares o restrictivas, por ejemplo adoptando la forma de .[marca], .[ciudad], .[comunidad], .[cultura], .[industria] o .[idioma]. Una destacada novedad conexas es la introducción de nombres IDN en el nivel superior, como .网店 (tienda virtual) y .شبكة (web/red). Además, la expansión del DNS por la ICANN también suscita interrogantes en lo que se refiere a la protección de derechos en relación con el Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet.

A. NUEVOS GTLD

11. La aplicación por la ICANN de su “New gTLD Program” (Programa de nuevos gTLD), aprobado en junio de 2011,¹¹ se detalla en su “Guía del Solicitante”, que se publica de forma periódica.¹² La adjudicación de los primeros nuevos gTLD en el nivel de raíz de Internet tuvo lugar en octubre de 2013; con la adjudicación de más de 1 200 gTLD en 2021,¹³ solo quedan unos pocos (por ejemplo, “.music”) por lanzar. En total, se estima que en relación con todos esos nuevos gTLD se han realizado cerca de 29 millones de registros de segundo nivel (debido, por ejemplo, a casos de no renovación, esta cifra ha bajado de los 32 millones alcanzados anteriormente)¹⁴. La ICANN concluyó su “Proceso de Desarrollo de Políticas para Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD” en 2020.¹⁵ Si bien se siguen considerando algunos temas para un eventual examen adicional, como la “mitigación de los abusos en el DNS” y los dominios “cerrados y genéricos”, ciertos procesos adicionales de la ICANN, por ejemplo, el examen por el Consejo del GNSO (Organismo de Apoyo en materia de

¹¹ Véase <https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2011-06-20-es>. La cuestión se trata con más detenimiento en el documento [WO/GA/39/10](#), en el párrafo 14 en particular.

¹² La Guía del solicitante, de la ICANN, puede consultarse en newgtlds.icann.org/en/applicants/agb.

¹³ La lista de los nuevos gTLD adjudicados figura (en inglés) en: newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings.

¹⁴ Véase ntldstats.com (en inglés).

¹⁵ Véase el Boletín de enero de 2021 sobre el “Proceso de Desarrollo de Políticas para Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD” (en inglés) en la siguiente dirección:

<https://myemail.constantcontact.com/Read-the-SubPro-PDP-Newsletter---January-2021-Edition.html?soid=1122025845763&aid=qJxZ65sQtok>. Para consultar el informe final del Grupo de Trabajo, presentado el 18 de enero de 2021, véase gns0.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/final-report-newgtld-subsequent-procedures-pdp-02feb21-en.pdf.

Nombres Genéricos) y la Junta de la ICANN, han visto cómo esos procesos que forman parte de los Procedimientos Posteriores avanzan hacia una “fase de diseño operativo” para preparar las futuras rondas de nuevos gTLD. En julio de 2023, la ICANN aprobó más rondas de nuevos gTLD, que se espera culminen con la finalización de la próxima Guía del solicitante en mayo de 2025 y con las solicitudes de nuevos gTLD en abril de 2026.¹⁶

12. El Centro sigue comprometido en trabajar con los sectores interesados para salvaguardar la observancia de los principios generales de protección de la PI que amparan a los nuevos gTLD. Han surgido varios mecanismos de protección de derechos específicamente destinados a los nuevos gTLD tras una serie de procesos de la ICANN.¹⁷ Según se describe en el documento SCT/46/3, entre otros textos, los mecanismos de protección de derechos de la ICANN para los gTLD son: el procedimiento de solución de controversias para la etapa previa a la adjudicación, que permite a los propietarios de marcas presentar objeciones relativas a los derechos de terceros respecto de solicitudes de nuevos gTLD;¹⁸ y el procedimiento de solución de controversias para la etapa posterior a la adjudicación, que permite la presentación de casos relacionados con un nuevo administrador de registro de gTLD que hubiera sido aprobado, cuando la forma en que funciona y se utiliza en la práctica el registro diera lugar supuestamente al uso abusivo de una marca o contribuyera sustancialmente a ello.¹⁹ En cuanto a los mecanismos de protección de derechos correspondientes a dominios de segundo nivel, el Programa de nuevos gTLD de la ICANN contempla un Mecanismo de Validación del Registro de Marcas (TMCH, por sus siglas en inglés), que actúa como depósito central de datos relativos a marcas ya autenticadas, al que se puede recurrir para hacer uso de los mecanismos de protección de derechos para nuevos gTLD.²⁰ Por otro lado, si bien la Política Uniforme sigue siendo un instrumento esencial para resolver las controversias relativas a los nuevos gTLD sobre la solicitud de cesión de un nombre de dominio en litigio al titular de la marca, la ICANN ha creado el Sistema Uniforme de Suspensión Rápida, basado en la suspensión temporal, que

¹⁶ Véase www.icann.org/es/board-activities-and-meetings/materials/approved-resolutions-special-meeting-of-the-icann-board-27-07-2023-en#section1.b/

¹⁷ Para más información, con inclusión de referencias, véase el documento [WO/GA/39/10](#), en particular los párrafos 23 a 30. Cabe señalar que la ICANN rechazó una propuesta de establecer una “Lista de marcas protegidas a escala mundial”.

¹⁸ Otros motivos para formular objeciones reconocidos por la ICANN son: objeciones por confusión de la secuencia de caracteres, objeciones de la comunidad y objeciones de interés público limitado. En la Guía del solicitante se prevén además otros procedimientos que podrían hacer valer los gobiernos a raíz del anuncio de la ICANN de que se podrán presentar solicitudes de nuevos gTLD. Especialmente, en el apartado 1.1.2.4 se prevé el envío por el GAC de un aviso de alerta temprana, y en la sección 1.1.2.7 se prevé la recepción del asesoramiento del GAC sobre los nuevos gTLD a los fines de su examen por la Junta de Gobierno de la ICANN.

¹⁹ Véase www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdf (en inglés).

²⁰ El mecanismo de validación de marcas ideado por la ICANN permite incluir las marcas formadas por palabras y que estén registradas en oficinas nacionales o regionales, las marcas formadas por palabras y que estén amparadas por ley o tratado o bien hayan sido validadas por decisión judicial y, por último, las “[d]emás marcas que constituyan propiedad intelectual” (el último requisito se deja sin aclarar). Con respecto a los mecanismos de protección de derechos que utilizan los datos procedentes del mecanismo de validación, los servicios “preliminares” (es decir la prioridad que se ofrece al titular de una marca, previo pago de una tasa, de registrar como nombre de dominio una cadena de caracteres que corresponda exactamente a su marca) están actualmente limitados a las marcas cuyo uso actual se pueda acreditar. Con independencia de que puedan o no acreditar el uso actual, los propietarios de marcas también tienen derecho a un “servicio de notificaciones” por un período limitado (que permite informar a los titulares de nombre de dominio potenciales de la posible existencia de conflictos con derechos de marca de terceros y notificar a los propietarios de las marcas pertinentes en caso de que, pese a ello, el solicitante proceda al registro del nombre de dominio). Según lo dispuesto por la ICANN, el servicio de notificaciones está limitado actualmente a un período máximo de 90 días después de la apertura al público del registro de un nuevo gTLD, pero los usuarios del mecanismo de validación pueden optar por recibir notificaciones indefinidamente. El requisito de demostrar el uso de la marca en el período de arranque se aplica de forma semejante a la necesidad de invocar la marca en los casos que se interponen con arreglo al denominado “Sistema Uniforme de Suspensión Rápida”, que es el mecanismo de protección de derechos que se describe en el presente documento. Algunos administradores de registro han introducido una disposición en su contrato de registro-registrador mediante la que se establece un servicio ampliado de notificaciones de duración indefinida, como por ejemplo el de Charleston Road Registry Inc. (parte de Google) para “app” (véase gtldresult.icann.org/applicationstatus/applicationdetails:downloadapplication/1343?t:ac=1343 en inglés).

pretende ser un mecanismo de derechos de características menos rigurosas para el caso de los dominios de segundo nivel.²¹

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

13. La Política Uniforme se ha moldeado al compás de la dinámica evolución del Sistema de Nombres de Dominio y brinda una alternativa eficaz a la vía judicial para los propietarios de marcas, los titulares de nombres de dominio registrados y los administradores de registros. Sin embargo, como consecuencia de los debates mantenidos en 2011, en los cuales la mayoría de participantes opinó que los efectos de la revisión de la Política Uniforme por la ICANN, en su calidad de organismo orientado al registro de marcas,²² serían más negativos que positivos, el Organismo de Apoyo en materia de Nombres Genéricos (GNSO) de la ICANN tomó la decisión de revisar la Política Uniforme, a raíz de la creación de nuevos gTLD. La ICANN publicó un informe preliminar sobre este tema en octubre de 2015, en el que se describía una serie de complejas cuestiones relacionadas con aspectos de fondo y de procedimiento.²³ A ese respecto, el Centro formuló observaciones en las que se subrayaba el éxito que se había evidenciado desde hace tiempo con la Política Uniforme y los riesgos que conllevaban los intentos de revisión de dicha Política. Tras un período de formulación de comentarios por parte del público, la ICANN publicó el informe final sobre ese tema en enero de 2016, en el que se recomendaba que el GNSO emprendiera un proceso de elaboración de políticas para examinar todos los mecanismos de protección de los derechos en dos fases. La ya concluida fase inicial se centraba en los mecanismos de protección de los derechos elaborados para el Programa de nuevos gTLD, en particular el Mecanismo de Validación del Registro de Marcas (incluidos los mecanismos de protección de derechos durante los períodos de arranque y de actividad del servicio de notificaciones de reclamaciones)²⁴ y el procedimiento uniforme de suspensión rápida (URS), que dio como resultado una serie de sugerencias operativas y de procedimiento para la modificación de los mecanismos de protección de derechos contemplados en la fase inicial.²⁵ El informe final sobre la fase inicial contiene 35 recomendaciones consensuadas²⁶ y ha sido aprobado por el Consejo del GNSO y la Junta Directiva de la ICANN para aplicarlas en varias etapas.²⁷ La fase II (con la previsión inicial de encargo de trabajos en 2022) se centrará en la Política Uniforme.²⁸ Esta cuestión despierta profunda inquietud, habida cuenta de la

²¹ Por su parte, el Centro comunicó a la ICANN en abril de 2009 un proyecto de “Mecanismo acelerado de suspensión (de nombres de dominio)” (véase www.wipo.int/amc/en/docs/icann030409.pdf en inglés) y en las reuniones de la ICANN presentó propuestas posteriores relativas a un mecanismo simplificado basado en ese modelo (véanse prague44.icann.org/node/31773 y toronto45.icann.org/node/34325 en inglés). Tales propuestas plasman la necesidad de lograr un equilibrio prudencial entre la protección de los derechos de marca reconocidos por ley, el interés de orden práctico de los administradores de registros de buena fe por minimizar su carga de trabajo y las expectativas legítimas de los titulares de nombres de dominio registrados que actúan de buena fe.

²² Véase community.icann.org/display/gnsoudrpd/ Webinar+on+the+Current+State+of+the+UDRP (en inglés); más información general figura en el párrafo 31 del documento WO/GA/39/10.

²³ Véase gnsso.icann.org/en/issues/new-gtlds/rpm-prelim-issue-09oct15-en.pdf (en inglés).

²⁴ Véase la nota 20.

²⁵ Véase el informe final en la dirección <https://gnsso.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/council-recommendations-rpm-pdp-phase-1-report-10feb21-en.pdf> (en inglés).

Véase también la presentación ante el Consejo del GNSO en la dirección

<https://gnsso.icann.org/sites/default/files/policy/2021/presentation/presentation-gnsso-rpm-final-report-11Jan21-en.pdf> (en inglés).

²⁶ Estas incluían las cuatro categorías siguientes de recomendaciones: mantener el *statu quo* (9), modificar las prácticas operativas (10), crear nuevos procedimientos y políticas (10) y recopilación integral de datos (1).

²⁷ Véase <https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2022-01-16-en#2.a> (en inglés).

²⁸ Véase gnsso.icann.org/en/issues/new-gtlds/rpm-final-issue-11jan16-en.pdf (en inglés). Véase también el Comunicado 74 del GAC de la ICANN, en el que se establece: “Tras un período de formulación de comentarios por el público sobre el informe titulado *Policy Status Report*, relativo a la Política Uniforme, el GAC recibió comentarios de algunos miembros del GAC respecto de si el alcance de la Política Uniforme podría ampliarse para abarcar las indicaciones geográficas. Por lo tanto, el GAC prevé examinar la cuestión en preparación para los debates en reuniones ulteriores”.

acreditación por la ICANN de nuevos proveedores de la Política Uniforme y la incertidumbre sobre el modo en que la Política Uniforme puede evolucionar en este proceso que lleva a cabo la ICANN. El Centro sigue de cerca minuciosamente las intenciones de los distintos sectores de la ICANN en lo tocante a la Política Uniforme y a los mecanismos de protección de los derechos de marca en general. En el desempeño de esa labor, el Centro mantiene el contacto, cuando corresponde, con los sectores interesados en el ámbito de las marcas, como la ECTA, la INTA y la MARQUES, además de la ICANN. En particular, algunos órganos constituyentes de la ICANN han solicitado que la Secretaría de la OMPI realice un examen inicial de la Política Uniforme, dirigido por expertos, para informar todo encargo de revisión en el marco de los procesos de política de la ICANN.²⁹

14. A la espera de la revisión de la Política Uniforme por parte de ICANN, el Centro de la OMPI ha emprendido un proceso consultivo orientado a la elaboración de un informe sobre las experiencias en materia de jurisprudencia y puesta en práctica de la Política Uniforme con el fin de detectar los ámbitos que podrían prestarse a futuras recomendaciones de política o actualizaciones sobre prácticas en el marco de los procesos de política de la ICANN o de otra índole; está previsto que el resultado de esta labor sirva para informar los procesos de la ICANN.

C. REGULACIÓN DE LA PRIVACIDAD Y LA “BASE DE DATOS WHOIS”

15. En virtud del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea,³⁰ que entró en vigor el 25 de mayo de 2018, la información de Whois disponible públicamente ya no incluye por lo general los datos de contacto completos de los solicitantes de los nombres de dominio. Por contra, una parte importante de los datos disponibles públicamente de Whois se oculta o, si está disponible, se limita a menudo a la “organización solicitante” (en el caso de personas jurídicas) y el país. Cabe destacar que el nombre y la dirección de correo electrónico del solicitante no serán visibles en la mayoría de los casos. Sin embargo, para facilitar el contacto con el titular del nombre de dominio, el registrador en cuestión debe proporcionar una dirección de correo electrónico “anónima” o un formulario de contacto en línea. Además de esas opciones limitadas, cuando se presente un caso en virtud de la Política Uniforme a un administrador de procedimientos de solución de controversias con arreglo a la Política Uniforme, los registradores reciben de la ICANN la instrucción de proporcionar información sobre el solicitante a petición de dicho administrador (y al mismo tiempo “guardarán” los datos relativos al solicitante y al registrador del nombre de dominio), tras haberse cumplido los requisitos en materia de debido procedimiento codificados en el Reglamento de la Política Uniforme. En la “Especificación [contractual] temporal” de la ICANN para los datos de registro de gTLD se explicita que los registradores deben proporcionar “datos de registro” completos a los administradores de procedimientos de solución de controversias con arreglo a la Política Uniforme.³¹ Esto parece deberse al reconocimiento de que dichos administradores satisfacen el criterio de “intereses legítimos” del artículo 6.1f) del RGPD y los

²⁹ Véase, entre otras cosas, el Comunicado 74 del GAC de la ICANN, en el que se establece: “El GAC recibió información actualizada sobre la situación de un examen previsto de la Política Uniforme y, en particular, señala la referencia al artículo 13.1 del Estatuto de la ICANN, que insta y, de hecho, alienta a la Junta y sus órganos constituyentes a pedir asesoramiento a los órganos públicos pertinentes, que cuentan con conocimientos especializados exteriores a la ICANN (en particular, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en cuanto autora y administradora de la Política Uniforme) para informar el proceso de política, y espera con agrado seguir estudiando esta disposición antes de cualquier revisión de la Política Uniforme”.

³⁰ Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos).

³¹ Véase www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en (en inglés), en el Anexo F. Véase también <https://www.icann.org/en/announcements/details/icann-board-reaffirms-temporary-specification-for-gtld-registration-data-29-1-2019-en> (en inglés).

criterios de “ejecución de un contrato” del artículo 6.1)b),³² y de ese modo se ha exigido a los registradores que proporcionen datos de Whois a los administradores de procedimientos. En julio de 2018, el GNSO puso en marcha el proceso acelerado de políticas (EPDP, por sus siglas en inglés) para examinar la “Especificación [contractual] temporal” y debatir sobre un modelo de acceso normalizado a los datos de registro que no son públicos;³³ se presentó al Consejo del GNSO un informe final en julio de 2020, en el que se incluían las recomendaciones del equipo EPDP para un Sistema de acceso/divulgación estandarizado (SSAD, por sus siglas en inglés),³⁴ sobre el cual los gobiernos y sectores interesados en la PI plantearon varias preocupaciones y respecto del cual aún se están celebrando consultas. El Centro prosigue con la supervisión de los debates sobre la política relacionada con el SSAD, que aún están en curso.³⁵ Hace poco, la ICANN puso en marcha un Servicio de Solicitud de Datos de Registro (RDRS), un nuevo servicio centralizado que incorpora un formato más coherente y armonizado para la presentación de solicitudes —a los registradores participantes— de acceso a la información de registro no disponible públicamente relacionada con los gTLD.³⁶ El Centro ha publicado un sitio web actualizado de preguntas frecuentes en el que se da a conocer el RDRS de la ICANN y se analizan las posibles consecuencias en los casos de la Política Uniforme.³⁷ Tocando en algunos aspectos las cuestiones relacionadas con el EPDP y el sistema Whois, la Comisión Europea ha aprobado una directiva revisada sobre la seguridad de las redes y los sistemas de información (Directiva SRI 2), que se incorporará a las legislaciones nacionales y que, en principio, podría influir en las prácticas y solicitudes relacionadas con la base de datos Whois.

16. El Centro sigue vigilando de cerca el impacto del RGDP en los procedimientos de solución de controversias con arreglo a la Política Uniforme. Al margen de las actividades del Centro vinculadas a la Política Uniforme, y con miras a abordar otras inquietudes de carácter más amplio que la aplicación del RGDP ha suscitado en el ámbito de la observancia de la PI, como se ha señalado anteriormente con respecto a la propuesta de SSAD para las consultas de datos de Whois, se sigue celebrando una serie de debates sobre un posible modelo de “acreditación y acceso” para Whois, en los que se plantea la posibilidad de que la OMPI asuma la tarea de certificar el derecho de los titulares de PI a dicho acceso.³⁸

D. OTROS IDENTIFICADORES

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

a) Organizaciones intergubernamentales (OIG)

18. Como ya se dio cuenta en el documento SCT/46/3, entre otros textos, un grupo de trabajo de la ICANN formuló una serie de recomendaciones para facilitar a las OIG el acceso a la Política Uniforme, que fueron aprobadas por unanimidad por el Consejo del GNSO el 27 de

³² En 2018, el Centro publicó orientaciones extraoficiales de la OMPI para las partes en relación con la incidencia práctica del RGDP en los procedimientos de la Política Uniforme. Véase www.wipo.int/amc/en/domains/gdpr (en inglés).

³³ Véase <https://gns0.icann.org/en/group-activities/active/gtld-registration-data-epdp> (en inglés).

³⁴ Véase <https://gns0.icann.org/en/group-activities/active/gtld-registration-data-epdp-phase-2> (en inglés).

³⁵ Véase <https://gns0.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/policy-briefing-icann70-03mar21-en.pdf> (en inglés). Véase asimismo la declaración de la minoría, del Comité Consultivo Gubernamental, sobre el informe final de la fase 2 del EPDP sobre los datos de registro de gTLD: <https://mm.icann.org/pipermail/gns0-epdp-team/attachments/20200824/aeab8dd/gac-minority-statement-epdp-phase2-24aug20-0001.pdf> (en inglés).

³⁶ Véase <https://www.icann.org/resources/press-material/release-2023-11-28-es>.

³⁷ Véase <https://www.wipo.int/amc/en/domains/gdpr> (en inglés).

³⁸ Véase <https://www.icann.org/en/system/files/files/framework-elements-unified-access-model-for-discussion-18jun18-en.pdf> (en inglés).

Véase asimismo www.ipconstituency.org/assets/Outreach/DRAFT%20-%20WHOIS%20Accreditation%20and%20Access%20Model%20v1.7.pdf (en inglés).

septiembre de 2018. El 27 de enero de 2019, la Junta de la ICANN aprobó las recomendaciones y se ordenó a la Corporación que las pusiera en práctica; hasta ahora, la labor de aplicación de estas recomendaciones de política por parte de la entidad sigue pendiente. Junto con otras OIG interesadas, el Centro sigue supervisando atentamente los avances relativos a las medidas de aplicación en este asunto de la ICANN de larga data.

b) Términos geográficos

19. En lo que se refiere a los términos geográficos, el GAC, en particular, se ha mostrado preocupado acerca de su uso y protección en los nuevos gTLD.³⁹ En lo que hace al nivel superior,⁴⁰ en la Guía del Solicitante de la ICANN se establece que “[n]o se aprobarán las solicitudes de cadenas que sean nombres de país o territorio, ya que no están disponibles en el Programa de nuevos gTLD en esta ronda de solicitud”.⁴¹ Las solicitudes de secuencias que la ICANN considere que constituyen determinados nombres geográficos, por ejemplo, los nombres de capitales, deben acompañarse de un documento expedido por los gobiernos o las administraciones públicas correspondientes mediante el cual respaldan la solicitud de que se trate o manifiestan no tener motivos para presentar una impugnación en tal sentido.⁴²

20. Los miembros del GAC expresaron nuevas reservas respecto de algunas solicitudes de registro de nuevos gTLD sobre la base de una correspondencia con términos geográficos u otros términos “delicados”, y recomendaron a la ICANN que no fuera más allá de una evaluación inicial respecto de éstas, solicitando a la Junta aclaraciones acerca del margen de flexibilidad de que dispondrían los solicitantes para modificar las solicitudes de nuevos gTLD a fin de responder a ciertas preocupaciones del GAC⁴³.

21. En relación con las futuras fases de presentación de solicitudes de registro en nuevos gTLD, un grupo de trabajo denominado Área de Trabajo 5 intercomunitaria presentó un informe final al grupo de trabajo encargado del Proceso de Desarrollo de Políticas para Procedimientos Posteriores a la Introducción de Nuevos gTLD sobre el tema de los nombres geográficos de

³⁹ En 2007, el Comité publicó un documento titulado *GAC Principles regarding new gTLD* (Principios del GAC en materia de nuevos gTLD), en el que se afirma que la ICANN debería evitar la adjudicación de nuevos gTLD relativos a nombres de países, territorios o lugares, idiomas nacionales, territoriales o regionales y descripciones de personas, salvo acuerdo a ese respecto con las autoridades gubernamentales o públicas pertinentes. En dichos Principios, el GAC declara además que los nuevos registros deberían aplicar procedimientos que permitan, a petición de los gobiernos, desestimar o impugnar en el segundo nivel de un nuevo gTLD los nombres que tengan significación nacional o geográfica. Véase [archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-principles-regarding-new-gtlds-28mar07-en.pdf](https://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-principles-regarding-new-gtlds-28mar07-en.pdf) (en inglés). Asimismo, véase https://gac.icann.org/content/Migrated/icann63-barcelona-communicue?language_id=2.

⁴⁰ En relación con los registros de segundo nivel, en el modelo de contrato de registro de la ICANN figura un apéndice titulado “Reserva de nombres de segundo nivel en los registros de dominios genéricos de nivel superior”, en el cual se indican determinados nombres de país y de territorio.

Véase [newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-specs-04jun12-en.pdf](https://www.icann.org/en/applicants/agb/base-agreement-specs-04jun12-en.pdf), Especificación 5 (en inglés).

⁴¹ Véase [newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluation-procedures-04jun12-en.pdf](https://www.icann.org/en/applicants/agb/evaluation-procedures-04jun12-en.pdf) (en inglés), en particular, el párrafo 2.2.1.4.2 “Geographic Names Requiring Government Support”.

⁴² Véase [newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/evaluation-procedures-04jun12-en.pdf](https://www.icann.org/en/applicants/agb/evaluation-procedures-04jun12-en.pdf) (en inglés), desde el párrafo 2.2.1.4.2 “Geographic Names Requiring Government Support”.

⁴³ Véase www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-27mar14-en.pdf (en inglés), en particular, el párrafo 4, “Specific Strings”. Aunque la Junta aceptó la recomendación del GAC con respecto a la tramitación de determinadas solicitudes, pidió al GAC que facilitara más información, así como comentarios públicos, acerca de varias medidas adicionales de protección que el GAC considera pertinentes en relación con varias categorías generales y solicitudes de nuevos gTLD como las relativas a nuevos gTLD que correspondan a sectores reglamentados o términos de diccionario. Véase www.icann.org/en/system/files/correspondence/gac-to-board-11apr13-en.pdf (en inglés). En relación con la solicitud de “.amazon”, la ICANN celebró un acuerdo de registro en diciembre de 2019 que otorga a Amazon EU S.à r.l. la autoridad para operar el nuevo gTLD .amazon. Véase <https://www.icann.org/resources/agreement/amazon-2019-12-19-en> (en inglés). Un subgrupo del GAC sobre nombres geográficos (Subgrupo del Grupo de Trabajo del GAC sobre futuros nuevos gTLD) ha elaborado un borrador de documento para futuras rondas de nuevos gTLD donde se subrayan algunos aspectos de política pública relacionados con los nombres geográficos que están siendo objeto de nuevos debates en el marco de la ICANN.

nivel superior.⁴⁴ Si bien es probable que la próxima ronda de presentación de solicitudes de la ICANN mantenga la situación de la ronda de 2014, el tema de los nombres geográficos, que tiene un mayor alcance, sigue siendo un tema de interés para varios sectores interesados en la labor de la ICANN, incluidos los gobiernos y los posibles solicitantes.

22. En diciembre de 2016, la ICANN autorizó el desbloqueo de los nombres de dominio de dos caracteres en el segundo nivel de los nuevos gTLD, previamente reservados, con la condición de que los operadores de registros otorguen en primer lugar a los respectivos gobiernos un plazo de 30 días para adquirir esos nombre de dominio; exijan a los solicitantes que declaren que no darán engañosamente a entender que existe una vinculación con el gobierno en relación con el uso del nombre de dominio de dos caracteres en cuestión; y que prevean procedimientos de presentación de casos con posterioridad al registro.⁴⁵ En ese contexto, el Centro envió comentarios a la ICANN señalando que en el segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet se consideraba la posibilidad de estudiar medidas para que la Política Uniforme se aplicara a los registros de tercer nivel a fin de mitigar los posibles usos abusivos de las marcas.⁴⁶ Desde el desbloqueo de la ICANN, en varias ocasiones, también en deliberaciones recientes, miembros del GAC han expresado reservas y solicitado que la ICANN proporcione información coordinada sobre las solicitudes y adjudicaciones conexas.⁴⁷ Se prevé poder utilizar un proceso similar para los nombres de países en el segundo nivel (actualmente sigue bloqueado).

23. En 2023, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron un Reglamento relativo a la protección de las indicaciones geográficas (IG) de productos artesanales e industriales, también en el DNS. Queda pendiente una propuesta análoga de Reglamento en materia de protección de indicaciones geográficas de productos agrícolas, vinos y bebidas espirituosas. Si bien varios ccTLD europeos ya contemplan las IG en sus sistemas de solución extrajudicial de controversias (ADR) con la formulación que tienen hoy en día, cabe esperar que la propuesta repercuta en las políticas de ADR de algunos de ellos, en la medida en que deberán actualizarse para estar en consonancia con el Reglamento aprobado.

24. En relación con estas y otras cuestiones relacionadas con el DNS, el Centro se ha esforzado por informar a los sectores pertinentes de la Secretaría, en particular para apoyar la labor del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT).⁴⁸ La Secretaría seguirá atentamente este proceso e informará al respecto cuando se estime necesario.

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

[Fin del documento]

⁴⁴ Véase <http://mm.icann.org/pipermail/gnso-newgtld-wg-wt5/attachments/20191022/c47fb9cf/WorkTrack5FinalReporttotheNewgTLDSubProPDPWG-22October2019-0001.pdf> (en inglés).

⁴⁵ Todos ellos forman los planes de la ICANN para “atenuar la confusión”. Véase www.icann.org/en/system/files/files/two-character-ltr-ltr-authorization-release-13dec16-en.pdf (en inglés).

⁴⁶ Véase forum.icann.org/lists/comments-proposed-measures-two-char-08jul16/pdfECmcS9knuk.pdf (en inglés).

⁴⁷ Véase la Encuesta sobre la situación actual de las indicaciones geográficas, los nombres de países y otros términos geográficos en el Sistema de Nombres de Dominio (DNS), preparada por el Centro junto con la Secretaría del SCT el 12 de marzo de 2018, que se presentó en el documento SCT/39/7, disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_39/sct_39_7-main1.pdf.

⁴⁸ Véanse, por ejemplo, los documentos [SCT/37/4](#), [SCT37/5](#), [SCT38/3](#), [SCT39/5](#), [SCT40/4](#), [SCT41/5](#), [SCT/42/3](#) y [SCT/43/4](#). Véase, también, la reunión [SCT/IS/GEO/GE/17](#).