



UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

**NOMBRES DE DOMINIO PLURILINGÜES:
SIMPOSIO UIT/OMPI**

Ginebra — 6 y 7 de diciembre de 2001

DOCUMENTO INFORMATIVO DE LA OMPI

Los nombres de dominio plurilingües –
Consideraciones en materia de propiedad intelectual

*preparado por la Secretaría de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)*

ÍNDICE

	Párrafos
Introducción.....	1 a 2
Internet: un medio global	3 a 5
El sistema de nombres de dominio de Internet (DNS).....	6 a 9
La propiedad intelectual en un contexto plurilingüe	10 a 11
La protección de las marcas plurilingües en virtud del Derecho internacional	12 a 23
El Convenio de París	13 a 15
El Acuerdo sobre los ADPIC.....	16 a 18
El Tratado sobre el Derecho de Marcas	19
El Sistema de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas..	20 a 21
Recomendación Conjunta de la OMPI sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas	22 a 23
Las marcas plurilingües en el mundo físico	24 a 33
Marcas plurilingües notoriamente conocidas	29 a 31
La doctrina de los equivalentes extranjeros.....	32 a 33
Marcas plurilingües – La perspectiva de las oficinas	34 a 37
Nombres de dominio plurilingües	38 a 40
Revisión de políticas en el seno de la ICANN/IETF	38 a 40
La Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (la Política Uniforme).....	41 a 48
La solución de controversias en los gTLD: .com, .org y .net	41 a 44
La solución de controversias en los nuevos gTLD	45 a 46
La solución de controversias en los ccTLD.....	47 a 48
Examen de casos incoados en virtud de la Política Uniforme relativos a nombres de dominio plurilingües	49 a 50
Cuestiones planteadas por los casos incoados en virtud de la Política Uniforme relativos a nombres de dominio plurilingües.....	51 a 60
“Utilización” de nombres de dominio registrados en el contexto de un banco de pruebas	51
Idioma del procedimiento	52
Marcas y nombres de dominio “idénticos o similares hasta el punto de crear confusión	53 a 56
Los casos en los que aparece el término despectivo “sucks” en un contexto plurilingüe.....	57 a 58

Similitud fonética en los casos relativos a nombres de dominio plurilingües	59 a 60
El mantenimiento de la uniformidad en la Política Uniforme.....	61 a 63

ANEXOS

- I. Estadísticas sobre los idiomas usados en Internet
- II. Estados Contratantes de los tratados internacionales pertinentes sobre propiedad intelectual
- III. Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI: Lista de casos relativos a nombres de dominio plurilingües
- IV. Marcas plurilingües: Prácticas y procedimientos de las oficinas de marcas

INTRODUCCIÓN

1. El origen y las raíces de Internet deben buscarse en los Estados Unidos de América, país donde apareció en el decenio de 1950 como un sistema experimental desarrollado por las instituciones de investigación del mundo universitario y militar. Desde dicha fecha y tras la introducción del sistema de fácil utilización conocido como World Wide Web, Internet se ha transformado en una red con múltiples facetas que sirve para la comunicación y el comercio, cuyos propósitos son tan diversos como los miembros de la comunidad que la utiliza. A medida que ha ido en aumento el número de usuarios, más de 460 millones en la actualidad,¹ la cultura de Internet también ha ido cambiando. Hemos pasado de un contexto predominantemente anglosajón, en el que los contenidos aparecían sobre todo en inglés, a una situación en la que Internet sirve de soporte a una miríada de expresiones culturales y sociales entre las que se incluyen con cada vez más frecuencia algunos de los 6.700 idiomas que se emplean en 228 países de todo el mundo.

2. Actualmente, sólo en torno al 6% de la población mundial está conectada a Internet, usuarios que todavía proceden de un contexto en el que se habla de forma predominante el inglés y de los cuales un 48% habla dicho idioma sin ser su lengua materna.² No obstante, se prevé que en el año 2002 la mayoría de quienes utilicen este sistema no hablarán inglés y que, en 2003, este grupo representará un 66% del total de usuarios de Internet,³ cuya mayoría procederá de Asia y América Latina.⁴ También se piensa que en 2003 al menos un tercio de

¹ Véase Nielson/NetRatings, “*Global Internet Trends Report*”, publicado el 28 de agosto de 2001 en http://www.nielson-netratings.com/hot_of_the_net_i.htm.

² A su vez, Nielson/NetRatings facilita estadísticas según las cuales de los 250,8 millones personas que contaban con Internet en sus hogares en septiembre de 2001, 168,6 millones (lo cual equivale a un 67,2%) procedían de Estados Unidos. Véase Nielson/NetRatings en http://nielsen-netratings.com/hot_off_the_net_i.jsp.

³ Las estadísticas tienen en cuenta hasta noviembre de 2001 y las facilita Walid, Inc., en <http://www.walid.com>.

⁴ En un informe de la *International Data Corporation* (IDC), se afirma que en 2003 el porcentaje que representarán los Estados Unidos de un número aproximado de 602 millones de usuarios de la Red disminuirá y pasará de ser más de la mitad en la actualidad a situarse en torno a un tercio. El aumento más rápido en el número de personas que emplean Internet se observa en la región de Asia y el Pacífico, donde se espera que dicha cifra aumente y pase de los actuales 19,7 millones a 75,6 para el año 2003. Véase el informe de la IDC, “*Web Site Globalization: The Next Imperative for the Internet 2.0 Era*,” en <http://www.idc.com>. Véase asimismo Michael Pastore, “*The Language of the Web*” en http://cyberatlas.internet.com/big_picture/demographics/article/0,1323,5901_150171,00.html.

quienes empleen la Red preferirán llevar a cabo sus actividades en línea en un idioma distinto al inglés⁵ y que, en 2005, sólo un tercio de las empresas con presencia en Internet utilizarán el inglés en sus comunicaciones en línea.⁶ Esta tendencia hacia la mundialización de Internet no resulta apenas sorprendente, si se tiene en cuenta que la lengua materna de un 92% de la población mundial no es el inglés. Por añadidura, a medida que la utilización de Internet refleje la diversidad de la población mundial, lo mismo hará la proporción de contenidos expresados en un idioma distinto al inglés. Finalmente, cabe señalar que, según las previsiones, en 2007 el chino será el idioma más empleado en la World Wide Web.⁷

INTERNET: UN MEDIO GLOBAL

3. Internet es un medio de alcance mundial. En muchos aspectos, el sistema de nombres de dominio (“DNS”) ha funcionado siempre a escala mundial. El DNS facilita a los usuarios la navegación por Internet al asignar a un nombre de dominio de sencilla utilización el número de protocolo de Internet que le corresponda. El registro de un nombre de dominio, ya se efectúe el mismo en un dominio genérico de nivel superior (gTLD) o en un dominio de nivel superior correspondiente a un código de país (ccTLD), otorga una presencia mundial que garantiza que se pueda acceder desde cualquier lugar donde se cuente con una conexión a la Red a la dirección en línea que corresponda al nombre de dominio de que se trate.

4. Sin embargo, el idioma y los alfabetos en los que se basa el sistema de nombres de dominio no han cambiado para reflejar el acrecentado carácter global de Internet. Hasta la fecha, en la tecnología de asignación del DNS se han empleado únicamente caracteres latinos, también llamados romanos, que son los utilizados para escribir una serie de idiomas, entre ellos el español, inglés, francés, alemán, e italiano. Recientemente, los miembros de la comunidad de Internet se han planteado si esta limitación funcional que se observa en el sistema de direccionamiento es consistente con la naturaleza global de la Red y, al considerar que no es así, están tomando medidas para superar esta falta de consistencia. En el contexto

⁵ Véase el informe de la International Data Corporation (IDC), “*Web Site Globalization: The Next Imperative for the Internet 2.0 Era*,” en <http://www.idc.com>.

⁶ Véase la investigación llevada a cabo por Forrester, en <http://www.forrester.com>.

⁷ Estadísticas recopiladas hasta noviembre de 2001 por Walid y disponibles en <http://www.walid.com>.

actual, la internacionalización del idioma y de los caracteres en los que se expresan los nombres de dominio es únicamente una cuestión de tiempo y tecnología. Actualmente se han puesto en marcha diversas iniciativas cuyo objetivo consiste en analizar cómo se puede dotar al sistema de nombres de dominio de un carácter internacional, pero ninguna de las mismas es aún definitiva.⁸

5. Del mismo modo, la transformación en curso se refleja en la internacionalización de la coordinación técnica de Internet y de su sistema de nombres de dominio, en el contexto cambiante de las estructuras de la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) y del Grupo de Tareas sobre Ingeniería de Internet (IETF). En la actualidad, tal y como se explicará, el IETF se encarga de desarrollar y determinar los estándares para que sea posible acceder a escala internacional a nombres de dominio plurilingües. De forma paralela, diversos acontecimientos, como la expansión del espacio genérico de nivel superior gracias a la introducción de nuevos gTLD y la aparición de nuevas formas de identificadores, tales como las palabras clave, han traído consigo ciertos cambios, cuya repercusión en un DNS plurilingüe se tratará más adelante.

EL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET (DNS)

6. El sistema de nombres de dominio de Internet (DNS) aumenta la capacidad de los usuarios para navegar por Internet, al asignar a un nombre de dominio dado su correspondiente número de protocolo de Internet (IP). En la fecha de publicación del presente documento, existen más de 36 millones de registros de nombres de dominio (de los cuales aproximadamente 22 millones se han efectuado en .com). Además, cada semana se llevan a cabo entre 50.000 y 100.000 registros.⁹

⁸ Véase la lista de los proveedores de soluciones en cuanto a nombres de dominio plurilingües que existen hasta la fecha o que se están preparando para iniciar sus actividades:
<http://www.itu.int/mdns/resources/index.html>.

⁹ Se pueden consultar estadísticas actualizadas sobre los nombres de dominio vigentes en
<http://www.netnames.com> y <http://www.domainstats.com>.

7. El funcionamiento del DNS se basa en una jerarquía nominal, en lo alto de la cual encontramos los dominios genéricos de nivel superior (gTLD) y los dominios de nivel superior correspondientes a un código de país (ccTLD). Hasta hace poco, existían siete gTLD: los “abiertos” o no restringidos (.com, .net, .org) y los restringidos (.int, .edu, .gov y .mil). En la reunión que celebró el 16 de noviembre de 2000, la Junta de la ICANN seleccionó para su introducción en el DNS siete nuevos dominios de nivel superior, entre los que encontramos los gTLD “no patrocinados”, a saber, .biz (para fines comerciales), .info (no restringido) y .name (para los nombres de persona), además de los gTLD “patrocinados”, es decir, .aero (para uso del mundo de la aviación), .coop (para las cooperativas), .museum (para los museos) y .pro (para las profesiones liberales).¹⁰ Ya se han alcanzado acuerdos entre la ICANN y las autoridades de registro encargadas de .biz, .coop, .info, .museum y .name, lo cual permite que tales dominios entren en funcionamiento.

8. En cuanto a los ccTLD, en la actualidad existen 243, cada uno de los cuales está formado por un código de país de dos letras que emana de la Norma 3166 de la Organización Internacional para la Normalización (ISO 3166).¹¹ La forma de gestionar estos dominios y las políticas que se aplican en los mismos no son uniformes. Algunos permiten a cualquier persona o entidad registrar un nombre en ellos, mientras que otros están restringidos a personas o entidades que satisfagan los criterios de acceso (por ejemplo, residir en el país de que se trate o contar con presencia comercial en el mismo). En teoría, toda autoridad administrativa encargada de un ccTLD goza de autonomía para determinar las políticas que rigen el registro de nombres de dominio en el mismo.

9. Además de la expansión del DNS, recién tratada, cabe señalar el desarrollo de sistemas de direccionamiento alternativos, que se sirven por ejemplo de las palabras clave, en los que se emplean sistemas de asignación de nombres y números IP diferentes. Tal y como se explicará más adelante, estas nuevas creaciones no tienen que ver con el aumento del número de raíces alternativas que no funcionan utilizando el actual DNS.

¹⁰ Para obtener información sobre la selección de nuevos gTLD efectuada por la ICANN, véase <http://www.icann.org/tlds/>.

¹¹ Véase <http://www.iso.ch>. Véase además la lista de autoridades de administración de ccTLD, lista de información Whois sobre el primer nivel de la que se encarga la Entidad de Asignación de Números de Internet (IANA): <http://www.iana.org/cctld/cctld-whois.html>.

LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN UN CONTEXTO PLURILINGÜE

10. La propiedad intelectual y los identificadores, tales como las marcas y los nombres comerciales, desempeñan un importante papel en lo relativo al comercio tanto en el mundo físico como en el virtual. En ambos contextos, dichos identificadores de propiedad intelectual, al igual que los nuevos identificadores como los nombres de dominio, son de una relevancia esencial, ya que establecen una diferenciación entre los productos y servicios ofrecidos por empresas que compiten entre sí. La reciente tendencia hacia la globalización y el aumento del comercio mundial han motivado que se acelere la internacionalización del sistema de propiedad intelectual y han dotado a tales identificadores de mayor importancia. El advenimiento del comercio electrónico en un entorno en línea provoca que la citada tendencia se acentúe, debido a la función que dichos identificadores desempeñan al hacer que los consumidores sean conscientes de la existencia de determinadas marcas de reciente aparición, y confíen en ellas, las cuales carecen de sólidas bases en el mundo real, por oposición al mundo virtual de Internet.

11. La mundialización de los nombres de dominio, tal y como se describe en el Informe Final del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, “*El Reconocimiento de los Derechos y el Uso de Nombres en el Sistema de Nombres de Dominio de Internet*”,¹² conlleva cambios significativos en el DNS e, inevitablemente, tendrá consecuencias en lo que se refiere a la propiedad intelectual. En el citado Informe se afirma que “[el] problema de las marcas en conflicto en diferentes idiomas y alfabetos es harto conocido por la comunidad del derecho de marcas, que cuenta con una dilatada experiencia en cuanto al registro de marcas en los diferentes idiomas y alfabetos que existen en el mundo. No obstante, cabe esperar que la introducción de nombres de dominio plurilingües añada nuevas dimensiones al problema de los identificadores en conflicto en los diferentes idiomas y alfabetos, que se unen a los que ya se padecen con respecto de los registros de marcas en conflicto. Es probable que entre estas nuevas dimensiones encontremos la evaluación de la

¹² Se puede consultar el Informe Final del Segundo Proceso de la OMPI (3 de septiembre de 2001) (Publicación de la OMPI N°. 843(E)) en <http://wipo2.wipo.int/process2/report/index.html>.

importancia de la similitud fonética en el contexto de un medio esencialmente visual o textual, la rapidez y el costo relativamente bajo con los que se puede obtener el registro de un nombre de dominio en comparación con el de una marca, y el carácter automatizado de los registros de nombres de dominio en contraste con el proceso de examen que precede al de una marca.”¹³

LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS PLURILINGÜES EN VIRTUD DEL DERECHO INTERNACIONAL

12. A lo largo de su historia, el sistema internacional de propiedad intelectual ha establecido las bases para la protección de derechos teniendo en cuenta distintos idiomas y alfabetos, especialmente en el ámbito del derecho de marcas, como parte de un concepto más amplio cuyo objetivo consiste en ofrecer protección contra la competencia desleal. Los principales acuerdos e instrumentos internacionales que abordan el tema de la protección de las marcas son el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el Acuerdo sobre los ADPIC), el Tratado sobre el Derecho de Marcas y el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo, de los cuales se tratará a continuación. Por añadidura, mediante la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas se proponen directrices para otorgar protección a tales marcas a escala internacional. Las disposiciones de tales acuerdos e instrumentos responden al objetivo de evitar que surjan conflictos entre las marcas de productos o de servicios en los diferentes idiomas, además de estipular de forma específica cómo se debe regular el registro y la protección de las marcas, sus traducciones y transliteraciones.¹⁴

¹³ Véase el Informe del Segundo Proceso de la OMPI, *supra*, en el párrafo 27.

¹⁴ Véase, en general, Stephen P. Ladas, “*Patents, Trademarks and Related Rights: National and International Protection*”, (Harvard University Press, 1975).

El Convenio de París

13. El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883),¹⁵ en el que son parte 162 Estados,¹⁶ se aplica a la protección de la propiedad industrial, incluyendo las marcas y la represión de la competencia desleal, además de abordar las cuestiones del trato nacional, los derechos de prioridad y las normas comunes. El Convenio de París no rige las condiciones para la solicitud y el registro de marcas, las cuales serán determinadas por cada Estado contratante de conformidad con sus propias leyes nacionales. Cuando se ha registrado como es debido una marca en su país de origen, se debe aceptar, cuando se pida expresamente, la solicitud de la misma y otorgarle protección *en su forma original* en el resto de Estados contratantes. A pesar de lo dicho, se puede denegar el registro en ciertos casos previamente definidos, como por ejemplo cuando la marca en cuestión sea susceptible de lesionar los derechos adquiridos de terceros, cuando carezca de carácter distintivo, vaya en contra de la moralidad o del orden público o si su naturaleza es tal que resulta engañosa para el público.

14. De forma más general, el Convenio de París, en virtud del Artículo 10*bis*, obliga a los Estados contratantes a conceder una protección efectiva contra los actos de competencia desleal y a que prohíban:

“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.”

15. En particular, todo Estado contratante debe denegar el registro y prohibir el uso de marcas notoriamente conocidas, de conformidad con el Artículo 6*bis* el Convenio de París, mediante el que se estipula, *inter alia*, que:

¹⁵ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883. Véase J.H.C. Bodenhausen, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, páginas 89-93 (BIRPI, 1969).

¹⁶ Puede consultarse la lista de las Partes contratantes del Convenio de París en el Anexo II.

“1) 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.”¹⁷

¹⁷ Para obtener un análisis más detallado del Convenio de París y de la protección de las marcas notoriamente conocidas, véase J.H.C. Bodenhausen, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, (BIRPI, 1969). Véase asimismo Christopher Heath and Kung-Chung Liu, eds., *The Protection of Well-Known Marks in Asia*, (Kluwer Law International, 2000), capítulo 1, págs. 3-8. Si se desea consultar un análisis general de la protección de las marcas famosas y notoriamente conocidas, véase Frederick W. Mostert, *Famous and Well-Known Marks: An International Analysis*, (Butterworths, 1997).

El Acuerdo sobre los ADPIC

16. El Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el Acuerdo sobre los ADPIC),¹⁸ se celebró en el contexto de la Ronda Uruguay (1986-94) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Mediante este Acuerdo se trata de establecer normas comunes para la protección de la propiedad intelectual a escala internacional y se facilita la solución de diferencias comerciales relativas a derechos de propiedad intelectual que puedan surgir entre los Miembros por medio de la utilización del sistema de solución de diferencias de la OMC. Tal como describe la OMC, el Acuerdo sobre los ADPIC abarca cinco amplias cuestiones: i) cómo deben aplicarse los principios básicos del sistemas de comercio y otros acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual, ii) cómo prestar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, iii) cómo deben los países hacer valer adecuadamente esos derechos en sus territorios, iv) cómo resolver las diferencias entre miembros de la OMC en materia de propiedad intelectual y v) disposiciones transitorias especiales durante el período de establecimiento del nuevo sistema.¹⁹

17. La Sección 2 del Acuerdo sobre los ADPIC aborda el asunto de las marcas. En el Artículo 15 de la citada sección se especifica la materia susceptible de recibir protección como marca y se estipula, *inter alia*, que:

“1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.”

En virtud del Artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC se estipulan los derechos que confiere tal protección y se incorpora y amplía la protección que se concede a las marcas de fábrica o de comercio con arreglo al Artículo 6*bis* del Convenio de París a las marcas de servicios.²⁰

Por añadidura, el Artículo 16)2) supone una disposición especial dedicada a la protección de

¹⁸ La lista de Miembros parte en el Acuerdo sobre los ADPIC se puede consultar en el Anexo II.

¹⁹ Véase la información contenida en el sitio Web de la OMC sobre el Acuerdo sobre los ADPIC en http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm6_e.htm.

las marcas notoriamente conocidas y se estipulan directrices para guiar a los Miembros en su labor de determinar qué constituye una marca de este tipo; se afirma, entre otras cosas, que:

“2.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.”²¹

18. Finalmente, en virtud del Artículo 16)3) se extiende la protección especial que se otorga a las marcas notoriamente conocidas contra su uso en relación con mercancías y servicios que no guarden similitud con aquellos respecto de los cuales se registra la marca, siempre y cuando el uso de la marca en cuestión en ese contexto indicara que existe una conexión con el titular de la marca registrada y fuera probable que se lesionaran los intereses del titular de la marca mediante dicho uso. Podríamos describir esta disposición como el “principio de protección contra la *dilución*,” reconocido principio que se aplica en algunos sistemas jurídicos. De conformidad con la legislación de los Estados Unidos, se recoge en la *Federal Trademark Dilution Act (FTDA)* de 1995, codificado como Artículo 43)c) de la *Lanham Act*.²² “Por dilución se entiende menoscabar la capacidad de una marca famosa para identificar y dotar de carácter distintivo a bienes y servicios, sin que importe el que exista o no ... 2) la probabilidad de que se cree confusión.”²³ Con el fin de obtener una sentencia favorable en un caso de esta índole, el demandante deberá demostrar que la marca es “famosa” según la definición estipulada en el Artículo 43)c).²⁴ También se puede aplicar este

[Footnote continued from previous page]

²⁰ En el Artículo 2)1) del Acuerdo sobre los ADPIC se dispone que “en lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el Artículo 19 del Convenio de París (1967).”

²¹ Acuerdo sobre los ADPIC, Artículo 16)2).

²² 15 U.S.C. 1125)c). La FTDA recoge los factores para determinar cuándo una marca es distintiva y famosa, aunque los tribunales no tienen que limitarse necesariamente a tales factores. Véase 15 U.S.C. 125)c)1)A)-H).

²³ Véase H.R. 1295, 104^o Cong. 4 (1995).

²⁴ El tribunal del caso estadounidense *Panavision International contra Toeppen*, (141 F.3d 1316, 1324 (9^o Cir. 1998)), interpretó la FTDA en cuanto a su aplicación a Internet. En la página 23, se afirma lo siguiente:

“Para demostrar que se ha violado la Federal Trademark Dilution Act, el demandante deberá probar que 1) la marca es famosa; 2) el demandado está usando con fines comerciales la marca; 3) el demandado comenzó a usar la marca antes de que esta adquiriera fama; y 4) al usar la

[Footnote continued on next page]

principio de forma más amplia. Por ejemplo, de conformidad con la legislación europea, se recoge en la Directiva sobre la marca comunitaria (1989) y en el Reglamento sobre la marca comunitaria (1993).²⁵

El Tratado sobre el Derecho de Marcas

19. Mediante el Tratado sobre el Derecho de Marcas se pretende simplificar y armonizar los procedimientos de los sistemas de registro de marcas nacionales y regionales. Este Tratado abarca esencialmente tres etapas del procedimiento que debe seguirse ante una oficina de marcas: la solicitud de registro, los cambios tras el registro y la renovación. Para cada etapa, se especifica lo que la oficina de marcas puede o no exigir al solicitante o al titular. El Tratado también tiene como objetivo la armonización de las prácticas adoptadas por las oficinas de marcas en cuanto a las solicitudes de marcas plurilingües. En el Artículo 3)1)a) se dispone, *inter alia*, lo siguiente:

“Cualquier Parte Contratante podrá exigir que una solicitud contenga algunas o todas las indicaciones o elementos siguientes:

...

xiii) una transliteración de la marca o de ciertas partes de la marca;

[Footnote continued from previous page]

marca el demandado daña la cualidad de la marca al menoscabar la capacidad de esta para identificar y dotar de carácter distintivo a bienes y servicios. *15 U.S.C. §1125(c).*”

²⁵ El Artículo 5)1)b) de la Directiva sobre la marca comunitaria dispone que el titular estará facultado para prohibir el uso de marcas idénticas o similares en relación con bienes idénticos o similares si este uso implica un riesgo de confusión. En virtud del Artículo 5)2) se extiende esta protección a las marcas notoriamente conocidas en cuanto al uso de una marca idéntica o similar para servicios:

“Cualquier Estado miembro podrá así mismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o; del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.”

La Directiva sobre la marca comunitaria (Primera directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas) se puede consultar en <http://oami.eu.int/es/aspects/direc/direc.htm>. El Reglamento sobre la marca comunitaria (Reglamento (CE) No 40/94 de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria), está disponible en <http://oami.eu.int/es/aspects/reg/reg4094.htm>. Véase asimismo, Christopher Heath and Kung-Chung Liu, eds., *The Protection of Well-Known Marks in Asia*, (Kluwer Law International, 2000), capítulo 1, página 5.

xiv) una traducción de la marca o de ciertas partes de la marca.”

Sistema de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

20. Dos tratados rigen el registro internacional de marcas: el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1981) y el Protocolo concerniente a ese Arreglo, celebrado en 1989 con miras a lograr que el Sistema de Madrid fuera más flexible y compatible con la legislación nacional de ciertos países.²⁶ Mediante este sistema se ahorra la necesidad de registrar una solicitud por separado en cada oficina regional y nacional, en numerosos idiomas y de conformidad con los diversos procedimientos nacionales, cuando se desea obtener protección para una marca en un gran número de países.

21. El Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese arreglo aborda la cuestión de la traducción y transliteración a caracteres latinos de la marca objeto de una solicitud internacional. La Norma 9)4)a)xii) dispone, entre otras cosas, que en la solicitud figurará o se indicará:

“cuando el contenido de la marca consista, total o parcialmente, en caracteres no latinos o en números no arábigos ni romanos, una transcripción de ese contenido a caracteres latinos o a números arábigos; la transcripción a caracteres latinos se basará en el sistema fonético del idioma de la solicitud internacional”.

Por añadidura, la Norma 9)4)b)iii), estipula que se deberá facilitar una traducción al inglés o al francés de la marca. La Oficina Internacional inscribirá y publicará tales traducciones y transcripciones.

²⁶ El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 14 de abril de 1891, el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, aprobado en Madrid el 27 de junio de 1989 y el Reglamento común. La lista de los Miembros parte en el Arreglo de Madrid y en el Protocolo concerniente a ese Arreglo aparece en el Anexo II.

Recomendación Conjunta de la OMPI sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas

22. La Recomendación Conjunta de la OMPI relativa las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París en 1999 recoge una serie de directrices encaminadas a ofrecer protección a las marcas notoriamente conocidas, que podemos considerar parte del Derecho directivo (*soft law*).²⁷ La Recomendación Conjunta es el resultado del trabajo iniciado en 1995 para dar con una serie de disposiciones con el objeto de mejorar y armonizar la protección que se concede a las marcas notoriamente conocidas a escala internacional. Las labores comenzaron después de que el comité de expertos analizara los resultados de un estudio elaborado por la Oficina Internacional sobre esta cuestión. En el Artículo 4)1)b) de la Recomendación se dispone lo siguiente, entre otras cosas, en lo que se refiere a las marcas conflictivas:

“b) Sin perjuicio de los productos y/o servicios para los que una marca se utilice, o sea objeto de una solicitud de registro o esté registrada, se estimará que esa marca está en conflicto con una marca notoriamente conocida cuando la marca, o una parte esencial de la misma, constituya una reproducción, una imitación, una traducción o una transliteración de la marca notoriamente conocida, y cuando se cumpla por lo menos una de las siguientes condiciones:

- i) la utilización de esa marca indique un vínculo entre los productos y/o servicios para los que la marca se utiliza, o es objeto de una solicitud de registro o está registrada, y el titular de la marca notoriamente conocida, y pueda causar un perjuicio a sus intereses;
- ii) el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida pueda ser menoscabado o diluido en forma desleal por la utilización de esa marca;
- iii) la utilización de esa marca se aproveche de forma desleal del carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.”

²⁷ Véase http://www.wipo.int/about-ip/en/index.html?wipo_content_frame=/about-ip/en/trademarks.html.

23. En la Recomendación Conjunta de la OMPI también se aborda la cuestión de determinar cuándo una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro. En la Parte 2 (Artículo 2) se dispone, *inter alia*, lo siguiente:

“1) [*Factores que deberán considerarse*] 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;
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;
4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/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 ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
6. el valor asociado a la marca.

c) Los factores antes mencionados, que representan pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida, no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión. Todos los factores podrán ser pertinentes en algunos casos. Algunos de los factores podrán ser pertinentes en otros casos. Ninguno de los factores podrá ser

pertinente en otros casos, y la decisión podrá basarse en factores adicionales que no estén enumerados en el apartado b) anterior. Dichos factores adicionales podrán ser pertinentes en forma individual o en combinación con uno o más factores enumerados en el apartado b) anterior.”

LAS MARCAS PLURILINGÜES EN EL MUNDO FÍSICO

24. Las marcas pueden recibir protección a escala nacional o internacional, en su idioma y alfabeto originales o en su forma traducida o transliterada. Cuando se desea adaptar una marca a un idioma y conjunto de caracteres extranjeros, o expresarla en los mismos, se emplean básicamente dos métodos:

- “la transliteración” – o transliteración fonética, mediante la cual se adapta la marca a un alfabeto distinto con una pronunciación equivalente al sonido de la original, o al de su versión latina; y
- “la traducción” – o traducción literal o conceptual, mediante la cual se adapta la marca a otro alfabeto o idioma con un significado equivalente al de la original.

25. Cabe la posibilidad de combinar ambos procedimientos respecto de una sola marca, es decir, de llevar a cabo una traducción semántica de una parte y una transliteración de la otra. Por ejemplo, David B. Kay, al tratar la cuestión de la traducción de marcas chinas,²⁸ nos informa de que en Hong Kong, Región Administrativa Especial de la República Popular de China, donde el cantonés es el idioma principal de más del 90% de la población, al traducir la marca de helados Haagen-Dazs, la versión fonética más fiel al original es “哈見達” (*har gin dat* en cantonés), lo cual significa “risa, raíz, llegar”. Pero en vez de optar por dicha fórmula, se han escogido los caracteres “喜見達” (*hay gin dat*), cuyo significado es “feliz por verlo llegar”, debido a que se consideran más adecuadas las asociaciones que los mismos evocan con la marca. Por lo general, se recurre a la transliteración cuando se considera importante

²⁸ Véase David B. Kay, “*Translating Chinese Character Marks*”, *IP Asia* (1 de enero de 1988), páginas 3-6.

mantener la pronunciación de la marca original y se da preferencia a la traducción cuando lo primordial es mantener el significado.

26. Cuando se desee hacer uso de una marca en mercados extranjeros, los titulares de derechos sobre la misma deberán tomar en consideración aspectos lingüísticos y culturales. El proceso de traducir o transliterar una marca al idioma o caracteres locales reviste, desde el punto de vista práctico, particular importancia para los titulares de marcas que deseen promover o vender sus productos en determinado territorio, debido a que un gran número de consumidores identificará tales bienes mediante la marca escrita en caracteres locales, dependiendo de los conocimientos que tengan los lugareños de los idiomas extranjeros y de su capacidad para reconocer tales idiomas.

27. En China, por ejemplo, un mercado considerable de consumidores potenciales, los niveles de conocimiento de lenguas extranjeras no se consideran elevados y para penetrar en dicho mercado es necesario traducir o transliterar las marcas a caracteres chinos.²⁹ Además de conceder protección a la marca en el idioma o caracteres locales, resulta importante el registro a escala nacional con miras a proteger la marca original. En algunas jurisdicciones, como por ejemplo en China, la marca original no recibirá protección contra su utilización en caracteres chinos, a no ser que también se haya registrado la marca con tales caracteres, debido a que el uso de diferentes idiomas diferenciará las dos formas de la marca, con lo cual no se considerará que la utilización de la marca original en caracteres chinos constituya una infracción de los derechos del titular original. Por añadidura, de conformidad con las leyes y procedimientos nacionales sobre marcas, no se podrá registrar la forma directamente traducida o transliterada de estas últimas.³⁰ En el Manual de la OMPI “Introducción al

²⁹ Según afirma Tang Yongchun; “tal vez sea necesario traducir la gran mayoría de marcas a caracteres chinos o emplear dichos caracteres como complemento. El motivo principal consiste sencillamente en que la mayoría de los consumidores chinos identifican los bienes mediante sus marcas en caracteres chinos.” Véase Tang Yongchun, “*Foreign Trademarks in Chinese Characters*”, *China Patents and Trademarks* (1987, No.3), páginas 40-44. Véase además David B. Kay, “*Translating Chinese Character Marks*”, *IP Asia* (1 de enero de 1988), página 3, obra en la que se afirma que “los consumidores suelen guiarse por las marcas en caracteres chinos a la hora de decidir qué producto adquirir. Por lo tanto, constituye una tarea de la máxima prioridad para las compañías extranjeras el traducir sus marcas al chino. Se trata de una ardua tarea, pero sin duda vale la pena realizar el esfuerzo para dar con el nombre adecuado.”

³⁰ Para obtener más información sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas en China, véase Christopher Heath and Kung-Chung Liu, eds., *The Protection of Well-Known Marks in Asia*,

Derecho y a la práctica en materia de marcas,” se aconseja a los titulares de marcas que lleven a cabo negocios en jurisdicciones extranjeras, por razones de sobra fundadas que tienen que ver con la comercialización y la protección de las marcas, que transliteren sus identificadores al alfabeto local y, por los mismos motivos, que hagan uso además del alfabeto original de la marca en cuestión.³¹

28. Por otra parte, este proceso se complica debido a las complejas formas en las que se utiliza el lenguaje en los distintos lugares del mundo. Cabe la posibilidad de que un gran número de idiomas diferentes compartan el mismo alfabeto o conjunto de caracteres. Si tomamos el ejemplo de las lenguas asiáticas, los mismos caracteres corresponden a sonidos diferentes según los distintos dialectos. Asimismo, caracteres dispares se pronuncian del mismo modo y es común la homofonía (a saber, cuando palabras que se pronuncian de forma idéntica tienen significados distintos y puede que grafías desiguales, como por ejemplo, en el idioma inglés, “air”, “ere” y “heir”, o “allowed” y “aloud”, “to” y “too”). El proceso de transliteración no es automático, dado que es probable que algunas traducciones fonéticas tengan un significado literal incongruente. Cuando pasamos al entorno en línea surgen complejidades añadidas. El *Arabic Internet Names Consortium* informa de que múltiples idiomas comparten la misma codificación en los sistemas operativos más populares y más de 100 idiomas comparten los mismos puntos de código Unicode en la gama de caracteres arábigos. En el nuevo “.name” se utilizan los mismos caracteres para el árabe y el farsi y a numerosos caracteres de ambas lenguas se les asigna el mismo punto de Unicode.³²

Marcas plurilingües notoriamente conocidas

29. Tal y como se ha señalado anteriormente, el dilucidar si una marca debe recibir protección en un contexto plurilingüe y qué forma debe cobrar dicha protección dependerá

[Footnote continued from previous page]

(Kluwer Law International, 2000), capítulo 2 (China), y los capítulos siguientes, sobre Taiwan (Provincia de China), el Japón, la República de Corea, Singapur, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Malasia e Indonesia.

³¹ Véase “Introducción al Derecho y a la práctica en materia de marcas” (Publicación de la OMPI No. 653 (E), Ginebra 1993, 2^a ed.), párrafo 3.1.3.3 (Alfabetos extranjeros y transliteraciones).

también de si se considera que la misma es “notoriamente conocida” en virtud de los instrumentos jurídicos vigentes. En el mundo real, una marca a la que no se considera notoriamente conocida recibirá protección contra su registro y utilización ilegítimos por medio de un signo similar hasta el punto de crear confusión que se emplea en relación con mercancías y servicios idénticos o similares, si tal utilización pudiere llevar a confusión, lo cual recibe el nombre de principio de especificidad.³³ Por consiguiente, la protección de que gozan las marcas está limitada; en primer lugar, al grado de similitud entre las marcas; en segundo lugar, a la similitud entre los bienes y servicios que ofrecen las distintas empresas; y finalmente, al territorio geográfico en el que se reivindica el derecho a obtener protección. En un contexto plurilingüe, se llevaría a cabo una investigación con tal de saber hasta qué punto entiende el público de un mercado determinado una marca expresada en un idioma o alfabeto extranjeros y, por lo tanto, con tal de valorar qué posibilidades existen de que el público se vea sumido en un estado de confusión. A modo de contraste, se concede protección a las marcas notoriamente conocidas contra su utilización en relación con bienes o servicios si su uso en dicho contexto indicara que existe una conexión con el titular de la marca en cuestión y trajera consigo la posibilidad de lesionar el interés del titular.³⁴ Resulta bastante probable que al aplicar la prueba de la “conexión” a tales marcas, ora en un contexto plurilingüe ora en uno distinto, se obtenga una conclusión diferente de la que hubiera motivado la aplicación de la prueba de la “confusión.”

30. Puede que la distinción que acabamos de realizar cuente con relevancia añadida en un entorno en línea, ya que en dicho contexto el objetivo de mercado no es un único grupo lingüístico, sino, potencialmente, la totalidad de usuarios de Internet que hay en el mundo, una parte de los cuales siempre entenderá un idioma o alfabeto dados. Por añadidura, la utilización de los nombres de dominio, y de las marcas que éstos pudieren contener, no se restringe a ningún tipo de bienes o servicios en particular.

[Footnote continued from previous page]

³² Por ejemplo, para los idiomas árabe, urdu y farsi, sólo se usa la versión de Windows 98 compatible con el árabe. Véase el sitio Web del *Arabic Internet Names Consortium* (AINC) en <http://www.arabicdomainname.org>.

³³ Se presumirá que existen probabilidades de que se cree confusión en los casos en que se use la marca en relación con bienes o servicios idénticos, de conformidad con el Artículo 16)1) del Acuerdo sobre los ADPIC.

³⁴ Acuerdo sobre los ADPIC, Artículo 16)3).

31. En algunos países se han empezado a abordar las complejas cuestiones que plantea la protección de las marcas en un DNS plurilingüe. A modo de ejemplo, el Tribunal Supremo Popular de China dictó recientemente una serie de directrices a las que se deberá ceñir todo tribunal de dicho estado que sea llamado a pronunciarse sobre controversias relativas a nombres de dominio³⁵. Con arreglo a tales directrices, sólo se concede protección contra las prácticas de ciberocupación a las marcas notoriamente conocidas y, por vez primera, los tribunales gozan de capacidad jurídica para determinar qué constituye una marca “notoriamente conocida” a los efectos de la legislación china, a pesar de que la definición de este tipo de marcas no esté estipulada específicamente. Según se afirma en un estudio sobre las citadas directrices realizado por Jun He Law Offices, China,³⁶ los tribunales ordenarán la transferencia de un nombre de dominio, o podrán conceder al demandante el derecho a percibir una indemnización por daños y perjuicios, cuando éste sea capaz de demostrar que:

- i) sus derechos e intereses son válidos y legítimos;
- ii) el nombre de dominio es una copia, imitación, traducción o transliteración de la marca notoriamente conocida sobre la que cuenta con derechos, o el mismo es idéntico o similar a su marca o a su nombre de dominio hasta el punto de crear en el público;
- iii) que el demandado no cuenta con derechos adquiridos previamente sobre el nombre de dominio o con una razón legítima para proceder a su registro y utilización; y
- iv) que el demandado ha registrado y utiliza el nombre de mala fe.

A los efectos de determinar qué jurisdicción es competente para dirimir controversias relativas a nombres de dominio extranjeros, en las directrices se dispone que se considerará que una infracción determinada se ha cometido allá donde el demandante posea un ordenador con el que se pueda convertir el nombre de dominio. Esto parecería conllevar que los tribunales chinos podrán gozar de competencia cuando sean incoados por el titular de

³⁵ Se trata de las “Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular en cuanto a las cuestiones relativas a la aplicación específica de la legislación en los casos civiles relativos a controversias sobre nombres de dominio de Internet,” promulgadas el 17 de julio de 2001, en vigor desde el 24 de julio del mismo año.

³⁶ Véase “*New Interpretations Regarding Jurisdiction on Domain Name Cases in China*,” por Jun He Law Offices, China, en http://www.multilaw.com/e-news/articles/nov_5/new_regs_china.htm.

nacionalidad china de una marca “notoriamente conocida,” sin importar el lugar donde se registre el nombre de dominio o el domicilio del titular de dicho nombre.

La doctrina de los equivalentes extranjeros

32. El sistema jurídico de la propiedad intelectual ha logrado asimismo para hacer frente al reto de dar protección a las marcas en las distintas jurisdicciones y en diversos idiomas. Una ilustración de este proceso de adaptación es la “doctrina de los equivalentes extranjeros,” formulada por los tribunales en los Estados Unidos.

33. De conformidad con el la legislación en materia de marcas de los Estados Unidos, se elaboró la “doctrina de los equivalentes extranjeros” con miras a abordar los casos relativos a la infracción del derecho de marcas en los que la marca en cuestión designa un producto en un idioma distinto al inglés.³⁷ En virtud de esta doctrina, los tribunales traducirán las palabras extranjeras que se utilicen como marcas teniendo en cuenta el significado que se les da comúnmente en el idioma inglés, para así determinar si tales palabras son genéricas o descriptivas, además de si son similares a una marca expresada en palabras inglesas hasta el punto de crear confusión. Las palabras extranjeras genéricas no son susceptibles de ser registradas como marcas, de conformidad con el principio general según el cual las marcas deben tener un carácter distintivo para obtener protección y, por otra parte, no suele considerarse que las palabras genéricas, las cuales simplemente describen las características de un producto, puedan ser protegidas como marcas. La prueba consiste en saber si para el comprador estadounidense familiarizado con el idioma extranjero en cuestión la palabra haría referencia a su equivalente inglés. Por ejemplo, en un caso relativo al caramelo “Chupa Chups”, el vendedor de dicho producto presentó una demanda contra el vendedor de “Chupa Gerts”, de nacionalidad española, basándose en que este último había lesionado sus derechos como titular de marca. El Tribunal de Apelación del Quinto Circuito de los Estados Unidos consideró que el término clave contenido en la marca, “chupa,” es una palabra genérica que se utiliza en español para designar golosinas de esta índole y que, por lo tanto, no debe gozar de

³⁷ Véase, en general, como se trata esta cuestión en *McCarthy on Trademarks*, §23:36 (Doctrina de los Equivalentes Extranjeros) párrafo 23-105 *et seq.*

protección.³⁸ A continuación, el Tribunal dictó que no se había infringido derecho de marca alguno, ya que no consideró que el término secundario y arbitrario “Chups” o “Gerts” pudiera ser motivo de confusión.

MARCAS PLURILINGÜES – LA PERSPECTIVA DE LAS OFICINAS

34. Las oficinas nacionales encargadas de la propiedad industrial y de las marcas ponen en práctica procedimientos administrativos destinados a abordar la traducción y transliteración de las marcas extranjeras, con miras a garantizar que tales signos gozan de la protección adecuada en el territorio nacional, sin por ello lesionar los derechos de los titulares de marcas vigentes u obrar en contra de la legislación nacional en materia de marcas. Un gran número de oficinas nacionales no permite el registro de caracteres extranjeros dentro del sistema normativo nacional, aunque puede que se permita su registro como marcas figurativas o pictóricas.

35. En Alemania, por poner un ejemplo, la Oficina de Patentes y Marcas determinará si una marca en caracteres extranjeros posee carácter distintivo dilucidando si el público local reconoce la significación de la misma. Los tribunales alemanes juzgaron que no debe aplicarse criterio especial alguno de distinción en lo referente a las marcas en caracteres extranjeros.³⁹ Si se considera que una marca extranjera no es distintiva, no podrá registrarse

³⁸ Véase *Enrique Bernat F., S.A. contra Guadalajara, Inc.*, 21- F.3d 439 (Quinto Circuito, 2000). El Tribunal de Apelación para el Segundo Circuito de los Estados Unidos examinó la doctrina de los equivalentes extranjeros en *Otokoyama Co., Ltd. contra Wine of Japan Import, Inc.*, 175 F.3d 266; 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1626 (Segundo Circuito, C. de A. 1999), durante la vista del cual el Tribunal citó los siguientes casos: *Weiss Noodle*, 290 F.2d, en 846-47 (en el que se dictó que “ha-lush-ka”, la transcripción fonética de la palabra húngara para “fideos de huevo” no cumple los requisitos para obtener protección); *In re Le Sorbet, Inc.*, 228 U.S.P.Q. 27, en 28 (T.T.A.B. 1985) (en el que se dictó que “sorbet”, la palabra francesa para sorbete, no cumple los requisitos para recibir protección); *In re Hag Aktiengesellschaft*, 155 U.S.P.Q. 598, en 599-600 (T.T.A.B., 1967) (en el que se dictó que “kaba”, que significa “café” en serbio y en ucraniano, no cumplía los requisitos para obtener protección).

³⁹ En un caso incoado en Alemania, la Oficina Nacional de Patentes y Marcas denegó en un principio el registro de la marca “St Pauli Girl” en caracteres chinos, arguyendo que no se trataba de una marca distintiva, ya que el consumidor medio no sería capaz de recordar tales caracteres. La sentencia fue objeto de apelación y revocada, al considerarse que no se puede aplicar un criterio especial de distinción a las marcas constituidas de caracteres chinos. Decisión del Tribunal Supremo Federal de Alemania de 12 de diciembre de 1999 (citada en *Markenrecht* 3/2000, página 99).

la misma como marca descriptiva expresada en palabras, pero es posible que satisfaga los criterios para ser considerada una marca figurativa y, por lo tanto, registrada como tal.

36. En el Manual de formación de la OMPI “Introducción al Derecho y a la práctica en materia de marcas,”⁴⁰ se describen las prácticas de las oficinas de marcas en cuanto a solicitudes relacionadas con alfabetos extranjeros y las transliteraciones de marcas. El Manual de la OMPI describe los caracteres extranjeros como emblemas atractivos para los consumidores del territorio de que se trate. Por consiguiente, dependiendo de su presentación gráfica y de su efecto más que ornamental, se suele considerar que tales marcas son distintivas y que, por lo tanto, pueden registrarse. En el citado Manual se dispone que en tales circunstancias el registrador debería solicitar una traducción (como en el caso de Suiza) y/o una transliteración (como en Tailandia) de la marca al alfabeto local. Acto seguido, el registrador debería examinar los casos de marcas en caracteres extranjeros aplicando normas generales relativas a la demostración del “carácter descriptivo”, de conformidad con los procedimientos nacionales. La satisfacción de esta prueba dependerá en parte de las posibilidades que existan de que los ciudadanos del país en cuestión sean capaces de comprender el alfabeto extranjero de que se trate.

37. En el Anexo IV del presente documento encontrarán extractos de distintos manuales de prácticas y procedimientos en materia de marcas que guían las labores de una serie de oficinas de propiedad industrial, debido a que tienen que ver con solicitudes para el registro de marcas plurilingüe y en caracteres extranjeros. Los procedimientos adoptados por cada oficina de marcas con el fin de tramitar las solicitudes relativas a marcas plurilingües difieren entre sí según las circunstancias de cada nación, sus idiomas y la composición de su población. Por ejemplo, en Suiza, donde el alemán, el francés y el italiano son lenguas oficiales y vive un número considerable de ciudadanos de habla inglesa, el Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual dispone lo siguiente en cuanto a las solicitudes de marcas:

“Un principio esencial consiste en que, habida cuenta de la naturaleza plurilingüe de Suiza, el determinar si una marca de la que se ha solicitado el registro pertenece al dominio público o si es de naturaleza engañosa, se lleva siempre a cabo tomando en

consideración todas las lenguas nacionales. En la práctica, también se rechazan marcas descriptivas en inglés.”⁴¹

NOMBRES DE DOMINIO PLURILINGÜES

Revisión de políticas en el seno de la ICANN/IETF

38. Tal y como se afirma en el Informe Final del Segundo Proceso de la OMPI,⁴² el Grupo de Tareas sobre Ingeniería de Internet (IETF) creó el Grupo de Trabajo sobre Nombres de Dominio Plurilingües con el objetivo de “especificar los requisitos para el acceso a nombres de dominio plurilingües y un protocolo de busca de normas que se base en tales requisitos”⁴³ Desde entonces, han surgido numerosas actividades comerciales de prueba que, empleando diversas tecnologías, han iniciado operaciones destinadas a prerregistrar o registrar nombres de dominio plurilingües.⁴⁴ El IETF todavía no ha finalizado las normas para este tipo de nombres de dominio y, por lo tanto, ninguno de ellos es totalmente operativo ni ha pasado a formar parte del archivo de zona del DNS.

39. El 25 de septiembre de 2001, la Junta de la ICANN adoptó una resolución en la que se reconoce “la importancia de que Internet evolucione para resultar más accesible a aquellos que no utilizan el conjunto de caracteres ASCII.”⁴⁵ y se hace hincapié en que “la mundialización del sistema de nombres de dominio de Internet debe lograrse a través de estándares abiertos, no patentados, compatibles al máximo con el actual modelo de punto a

[Footnote continued from previous page]

⁴⁰ Publicación de la OMPI No. 653(E), Ginebra, 1993 (2nd ed.), párrafo 3.1.3.3.

⁴¹ Véase <http://www.ige.ch/E/marke/m12.htm>.

⁴² Véase el Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, *El Reconocimiento de los Derechos y el Uso de Nombres en el Sistema de Nombres de Dominio de Internet*, (3 de septiembre de 2001) (Publicación de la OMPI No. 843(E), párrafos 23-25, disponible en <http://wipo2.wipo.int/process2/report/>.

⁴³ Véase el sitio Web de este grupo de trabajo en <http://www.i-d-n.net>.

⁴⁴ Véase la lista de los actuales proveedores de soluciones y de los que se preparan para iniciar sus actividades: <http://www.itu.int/mdns/resources/index.html>.

⁴⁵ “ASCII” son las siglas en inglés de *American Standard Code for Information Interchange* (Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de Información). Para obtener más información y ejemplos de caracteres ASCII, véase <http://www.asciitable.com/>.

punto que impera en Internet y que mantengan un sistema único y global de asignación de nombres en un espacio público de nombres basado en la conversión universal.”⁴⁶ En su reunión del 13 de marzo de 2001, la Junta de la ICANN adoptó una resolución por la cual se creó un grupo de trabajo interno con el objetivo de “tomar nota de los distintos esfuerzos de mundialización y de los asuntos que emanen de los mismos, con el fin de entablar un diálogo con los expertos en cuestiones técnicas y demás participantes en los esfuerzos y formular recomendaciones apropiadas para su posterior consideración por la Junta.”⁴⁷

40. El Grupo de Trabajo Interno sobre Nombres de Dominio Plurilingües de la Junta de la ICANN (el Grupo de Trabajo IDN) se creó “con miras a lograr una mejor comprensión de las cuestiones técnicas y políticas que rodean la mundialización de los nombres de dominio”⁴⁸ En su reunión celebrada en marzo de 2001 se resolvió que, en el contexto de los debates en torno a las actividades relativas a los bancos de prueba plurilingües, “la Junta de la ICANN insta a los registradores participantes a gestionar los registros del banco de pruebas de tal manera que se protejan los intereses tanto de los titulares de nombres de dominio como de terceras partes afectadas.”⁴⁹ En el Informe de junio de 2001 sobre la marcha del Grupo de Trabajo sobre Nombres de Dominio Plurilingües (Grupo de Trabajo IDN) se analizan las respuestas que motivó un estudio sobre las cuestiones técnicas y jurídicas que plantean los nombres de dominio plurilingües.⁵⁰ Por lo que se refiere a los asuntos de índole política objeto de estudio, el Grupo presentó el siguiente resumen de las respuestas obtenidas:

⁴⁶ Véase <http://www.icann.org/minutes/minutes-25set00.htm>.

⁴⁷ Véase <http://www.icann.org/committees/idn/>.

⁴⁸ En su reunión de 13 de marzo de 2001, la Junta de la ICANN adoptó la Resolución 1.39, en la cual se dispone lo siguiente:

“Con miras a lograr una mejor comprensión de las cuestiones técnicas y políticas que rodean la mundialización de los nombres de dominio, la Junta nombra un grupo de trabajo interno.. tomar nota de los distintos esfuerzos de mundialización y de los asuntos que emanen de los mismos, con el fin de entablar un diálogo con los expertos en cuestiones técnicas y demás participantes en los esfuerzos y formular recomendaciones apropiadas para su posterior consideración por la Junta.” Véase <http://www.icann.org/committees/idn/>.

⁴⁹ Véase la Resolución 00.79 en <http://www.icann.org/minutes/minutes-25sep00.htm>.

⁵⁰ En la Reunión de la ICANN celebrada en Estocolmo; véase <http://www.icann.org/committees/idn/status-report-05jul01.htm>.

“Pregunta 1: ¿Según usted, cuál es el valor de los nombres de dominio plurilingües? ¿Quién se beneficiará de ellos? ¿Existe alguna prueba empírica de que son provechosos? ¿Quién saldrá perjudicado?

Respuesta: En las respuestas se puede observar por lo general una actitud bastante positiva respecto de los nombres de dominio plurilingües. Se señala que el alfabeto materno de la mayor parte de la población mundial no es el latino. De aquí se extrae que los nombres de dominio plurilingües traerán consigo un aumento del número de personas que acceden y utilizan Internet. Además, harán que tengan un mayor acceso a dicha parte de la población las empresas y organizaciones que en la actualidad se ven limitadas por los nombres de dominio en caracteres latinos. En las respuestas no se logra sostener las opiniones que se expresan con otra prueba empírica que no sea el elevado número de registros de nombres de dominio plurilingües llevados a cabo hasta la fecha.

Al mismo tiempo, en algunas de las respuestas presentadas se señala que motivarán que aumenten las posibilidades de que se den casos de ciberocupación. JPNIC sugirió que es posible que los traigan consigo dificultades para los usuarios de Internet con problemas de vista: “puede que los usuarios con problemas de vista se encuentren con dificultades a la hora de identificar los nombres de dominio que deseen escribir, debido a que resulta mucho más sencillo pronunciar el alfabeto inglés que identificar vocalmente caracteres japoneses entre 2000 diferentes.”

Pregunta 2: ¿Constituye una infracción la traducción o transliteración de una marca o de otro nombre? ¿Variará la respuesta según el sistema jurídico? ¿Dicen algo a este respecto los tratados sobre el derecho de marcas y demás acuerdos internacionales?

Respuesta: Podemos observar variaciones en las distintas jurisdicciones nacionales en cuanto al derecho de marcas, pero en un gran número de países podría considerarse que la traducción o transliteración de una marca constituye una infracción si es probable que confunda al público con respecto al origen de las mercancías o servicios. Además, en los países en los que se reconoce el principio de dilución, podría considerarse que una traducción o transliteración menoscaba la calidad de la marca. En una respuesta se indica que este asunto se aborda en el Artículo 6bis del Convenio de París. JPNIC apunta que cabe la posibilidad de que la traducción o transliteración de marcas

extranjerías al japonés dé como resultado una serie de caracteres que lesionen los derechos del titular de una marca japonesa.

Pregunta 3: ¿Provocará la existencia de nombres de dominio plurilingües que aumenten los casos de ciberocupación? ¿En qué sentido?

Respuesta: En la mayoría de respuestas se observa que siempre que surgen nuevas oportunidades de registro se presentan nuevas oportunidades para la ciberocupación. En algunas se añade que los nombres de dominio plurilingües son más propensos a ser objeto de actos de ciberocupación que los que se expresan en caracteres latinos. En otras se considera que determinados alfabetos plantean problemas particulares. Según JPNIC, algunos caracteres kanji son muy parecidos entre sí. En algunas respuestas se señaló que añadir nuevos alfabetos podría suponer un reto lingüístico para los titulares de marcas que tratan de evitar que se lesionen sus derechos.

Pregunta 4: ¿Qué medidas podrían tomarse para reducir al mínimo la ciberocupación? ¿Cuál de las siguientes medidas considera que es más importante – un período de “arranque” para el prerregistro; una base de datos WHOIS que funcione correctamente; o un sistema basado en la Política Uniforme que funcione correctamente?

Respuesta: En algunas respuestas se considera que las tres medidas revisten igual significación. En otras se opina que un mecanismo de solución de controversias efectivo es la medida de mayor importancia, aunque tal vez los procedimientos no se ajusten necesariamente a la Política Uniforme de la ICANN en su forma actual. Al menos en una respuesta se indica que las medidas que tienen que ver con un período de arranque son problemáticas, debido a que provocan que los registradores y los Registros entren en conflicto respecto de las controversias en materia de nombres de dominio.

Pregunta 5: ¿Qué grupos, tanto en el seno como fuera de la ICANN, deberían tratar estas cuestiones de política? ¿Cómo deberían proceder los mismos?

Respuesta: Por lo general, en las respuestas se opta por que la ICANN sea quien trate las cuestiones planteadas por los nombres de dominio plurilingües. En algunas respuestas se alberga la esperanza de ver un grupo de trabajo IDN vigoroso en el seno de la DNSO y de que se formulen recomendaciones concretas. Además, se alentó a que

se lleven a cabo esfuerzos de cooperación con MINC y otros grupos como el IETF, CDNC y JET.

Pregunta: ¿Qué otras cuestiones jurídicas o de política plantean los nombres de dominio plurilingües? ¿Cómo debería la ICANN abordar las mismas, si es que debe?

Respuesta: En una ocasión se sugiere la necesidad de mejorar la comunicación entre registradores y Registros. En varias respuestas se aboga por una revisión y una posible modulación de la Política Uniforme. En particular, se afirma que la ICANN debería tomar en consideración la necesidad de contar con nuevos proveedores de solución de controversias capaces de ocuparse de las controversias relativas a los nombres de dominio plurilingües. Por su parte, JPNIC señaló que un determinado alfabeto se emplea a menudo en más de un país, es decir, más allá del territorio abarcado por un registro de código de país dado.”

LA POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO (LA POLÍTICA UNIFORME)

La solución de controversias en los gTLD: .com, .org y .net

41. La Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) adoptó la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio el 26 de agosto de 1999,⁵¹ tras la publicación del Informe del Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet.⁵² La Política Uniforme, que entró en vigor para los gTLD (.com, .net y .org) el 1 de diciembre de 1999, se puso en práctica con el objetivo de abordar los conflictos entre la totalidad de nombres de dominio de Internet registrados en dichos dominios y las marcas de productos o de servicios. Funciona como un procedimiento imperativo al que debe someterse toda persona o entidad que solicite el registro de un nombre de dominio en .com, .org y .net, ya que cabe la posibilidad de que se presente una demanda respecto del citado registro.

42. La Política Uniforme constituye un procedimiento de solución de controversias en virtud del cual el demandante puede solicitar la transferencia o cancelación de un nombre de dominio registrado en .com, .org o .net basándose en que, de conformidad con el párrafo 4)a), el demandado:

- “i) (...) posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y
- ii) (...) no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
- iii) (...) posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.”⁵³

⁵¹ Véase <http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>.

⁵² El Informe del Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, *La gestión de los nombres y direcciones de Internet: cuestiones de propiedad intelectual*, se puede consultar en <http://wipo2.wipo.int/process1/>.

⁵³ Véase el párrafo 4)a) de la Política Uniforme en <http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>.

A continuación, en el párrafo 4)b) de la Política Uniforme se describen las circunstancias que el demandante puede citar para probar que existe mala fe en el registro y utilización del nombre de dominio en cuestión.⁵⁴ Por su parte, el demandando podrá responder demostrando que cuenta con derechos e intereses legítimos respecto del nombre de dominio, según lo estipulado en el párrafo 4)c).⁵⁵

43. La ICANN ha acreditado a cuatro proveedores de servicios de solución de controversias para que se ocupen de las disputas surgidas al amparo de la Política Uniforme: el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, el Foro Nacional de Arbitraje, e-Resolution y el Instituto

⁵⁴ En el párrafo 4)b) de la Política Uniforme se estipula, *inter alia*, lo siguiente:

“las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el grupo de expertos constate que se hallan presentes:

i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.”

⁵⁵ En el párrafo 4)c) de la Política Uniforme se estipula, *inter alia*, lo siguiente:

“Cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, demostrará sus derechos o sus legítimos intereses sobre el nombre de dominio a los fines del párrafo 4.a)ii) en caso de que el grupo de expertos considere que están probadas teniendo en cuenta la evaluación que efectúe de todas las pruebas presentadas:

i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o

iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.”

de Solución de Controversias CPR.⁵⁶ Los registradores acreditados por la ICANN para efectuar registros en los dominios .com, .net o .org tienen la obligación de aplicar las resoluciones dictadas por los grupos de expertos en virtud de la Política Uniforme.

44. Desde que entrara en vigor, se han presentado casos con arreglo a la Política Uniforme relativos a un total de 8.262 nombres de dominio,⁵⁷ de los cuales más de 3.260 son casos relacionados con los gTLD (que tienen que ver con más de 6.000 nombres de dominio) y fueron incoados ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. De la totalidad de los casos sometidos ante el Centro de la OMPI, en torno a un 87% corresponden a nombres de dominio registrados en el gTLD .com, 18% en el TLD .net y 10% en el TLD .org. Hasta la fecha, se ha llegado a una resolución en un 90% de estos casos, se ha tardado una media de media de 50 días en dictar la misma y el costo de incoar un caso se ha fijado en 1.500 dólares estadounidenses. Finalmente, cabe añadir que las partes proceden de 91 países distintos.

La solución de controversias en los nuevos gTLD

45. Las controversias relativas a nombres de dominio en los nuevos gTLD, a saber, .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name y .pro, deberán someterse a la Política Uniforme. Ya en la actualidad, un 0,2% de los casos de nombres de dominio incoados ante el Centro de la OMPI tienen que ver con el nuevo TLD .info. Por añadidura, la mayoría de los administradores de Registros han elaborado, o lo están haciendo, políticas específicas de solución de controversias diseñadas con la intención de dirimir las diferencias que pudieran surgir durante un período inicial o una fase de arranque, tal y como se describirá más adelante. Con tales mecanismos, que en ocasiones podrían condicionar la aplicabilidad de la Política Uniforme, se pretende ofrecer a los titulares de marcas opciones adicionales para la protección de sus derechos durante la fase inicial de funcionamiento de estos dominios, incluidos los “períodos de arranque” y los procedimientos de impugnación de marcas. Por ejemplo:

⁵⁶ Para obtener una lista de los proveedores de servicios de solución de controversias acreditados por la ICANN, véase <http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm>.

⁵⁷ Véase el “Resumen estadístico de la ICANN sobre los procedimientos incoados en virtud de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio” (a 29 de noviembre de 2001) en <http://www.icann.org/udrp/proceedings-stat.htm>.

- El TLD .info puso en práctica el llamado “Período de Arranque de Registros” (entre el 25 de julio y el 28 de agosto de 2001), durante el cual los titulares de marcas gozaron de la posibilidad de solicitar el registro de un nombre de dominio antes que el público general, cuando el nombre de dominio fuera idéntico a los elementos textuales de una marca que estuviera vigente en todo el territorio nacional antes del 2 de octubre de 2000. A continuación, la Etapa de Impugnación de Registros efectuados en el Período de Arranque (del 28 de agosto al 26 de diciembre de 2001) hizo posible que se impugnaran registros llevados a cabo durante el período de arranque partiendo de que los mismos no satisfacían los requisitos de elegibilidad, para lo cual se recurrió a la Política de Impugnación de Registros efectuados en el Período de Arranque (SCP)⁵⁸, con la administración del Centro de la OMPI. Desde que se iniciara la citada etapa de impugnación, se han impugnado ante el Centro de la OMPI en torno a 800 registros realizados en .info. El Registro abierto de nombres en .info se inició el día 12 de septiembre de 2001 y desde dicha fecha se aplica la Política Uniforme en todas las controversias.⁵⁹
- En el TLD .biz se aplicó un mecanismo de prerregistro destinado a proteger los derechos de los titulares de marcas. Durante la puesta en práctica del mismo (del 21 de mayo al 6 de agosto de 2001), los titulares pudieron presentar una serie de “reivindicaciones IP” relativas a una determinada secuencia alfanumérica idéntica a su marca, para que a continuación la autoridad de Registro les notificara si la secuencia reivindicada había sido registrada durante el período inicial. Los titulares de marcas que presentaron una reivindicación IP gozan de capacidad jurídica para incoar un procedimiento de solución de controversias en virtud de la Política de Oposición de los Titulares de Marcas en el Período Inicial de Solicitudes de Registro de un Nombre de Dominio (la Política STOP)⁶⁰ con miras a reivindicar la transferencia del nombre de dominio impugnado, además de para iniciar un procedimiento en virtud de la Política Uniforme relativo a cualquier registro efectuado tras la finalización del período de arranque.⁶¹

⁵⁸ Véase http://websvr01.afilias.info/register/dispute_resolution/sunrise_challenge_policy.

⁵⁹ Véase <http://arbiter.wipo.int/domains/gtld/info/index.html#1>.

⁶⁰ Véase <http://www.neulevel.biz/ardp/docs/stop.html>.

⁶¹ Véase <http://arbiter.wipo.int/domains/gtld/biz/index.html>.

- En el TLD .name se puso en práctica un sistema mediante el cual los titulares de marcas contaron con la oportunidad de solicitar un “registro preventivo” durante la primera fase (del 15 de agosto al 14 de diciembre de 2001), con miras a reservarse una determinada secuencia alfanumérica y a que se bloquearan los registros de nombres de persona que incluyeran la secuencia registrada tanto en el segundo, en el tercer nivel o en ambos a la vez. La autoridad de Registro ofrece además a los titulares de marcas el servicio NameWatch, que permite al titular mismo controlar los registros efectuados en el Registro del TLD que correspondan con la secuencia registrada de su marca. Los titulares de marca podrán asimismo incoar un procedimiento de solución de controversias al amparo de la Política Uniforme con el fin de impugnar cualquier registro efectuado tras finalizar la etapa inicial de registro.⁶²

46. Los Registros en los que se restringe el acceso a personas o entidades con propósitos determinados también contarán con procedimientos especiales para solucionar controversias relativas al cumplimiento de sus respectivas y restrictivas condiciones de registro. Por ejemplo, en .biz, dominio en el que se pretende que tengan cabida únicamente nombres que se utilizan o utilizarán principalmente con propósitos comerciales o empresariales de buena fe se ha aplicado la Política de Solución de Controversias en materia de Restricciones (RDRP),⁶³ para dirimir controversias relativas a la infracción de las restricciones de registro. En .name, en el que sólo pueden registrarse nombres de persona o de personajes de ficción en el segundo o tercer nivel, todo registro está sujeto a la llamada Política de Solución de Controversias relativas a las Condiciones para el Registro (ERDRP), que se encarga del cumplimiento de las restricciones. En cuanto a .museum, únicamente para los museos e instituciones relacionadas con los mismos, dicho dominio aplica su propia política para regular las condiciones de registro.⁶⁴

⁶² Véase <http://arbiter.wipo.int/domains/gtld/name/index.html>.

⁶³ Véase <http://www.neulevel.biz/ardp/docs/rdrp.html>.

⁶⁴ Véase <http://www.icann.org/tlds/agreements/sponsored/sponsorship-agmt-att12-08sep01.htm>.

Las solución de controversias en los ccTLD

47. Los Estados miembros de la OMPI solicitaron al Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización que elaborara, con tal de prestar asistencia a los administradores de ccTLD, un conjunto de directrices facultativas para la elaboración de prácticas y políticas que permitan detener el registro y uso abusivo de nombres protegidos y solucionar las controversias que pudieran surgir.⁶⁵ Esta solicitud recibió el respaldo de la Asamblea General de la OMPI⁶⁶ y finalmente trajo consigo la publicación de las *Prácticas óptimas de la OMPI sobre solución y prevención de controversias en materia de ccTLD*⁶⁷, con las cuales se pretende: el diseño de prácticas de registro de nombres de dominio adecuadas que sirvan para evitar los conflictos entre tales identificadores y los derechos de propiedad intelectual; el diseño de procedimientos de solución de controversias adecuados que sirvan de complemento al tradicional litigar en los tribunales, destinados a solucionar controversias en materia de nombres de dominio de manera efectiva y a un costo apropiado; y la prestación de servicios de solución de controversias mediante el Centro de la OMPI a todo administrador de ccTLD que desee hacer uso de tales servicios.

48. Hasta la fecha, 22 Registros de ccTLD han adoptado la Política Uniforme, o la versión nacional de la misma, y escogido el Centro de la OMPI como proveedor de servicios de solución de controversias.⁶⁸ Los 22 ccTLD son: .AC (Isla de la Ascensión), .AG (Antigua y Barbuda), .AS (Samoa Estadounidense), .BS (las Bahamas), .BZ (Belice), .CY (Chipre), .EC (Ecuador), .FJ (Fiji), .GT (Guatemala), .LA (República Democrática Popular Lao), .MX (México), .NA (Namibia), .NU (Niue), .PA (Panamá), .PH (Filipinas), .PN (Isla Pitcairn), .RO (Rumania), .SH (Santa Helena), .TT (Trinidad y Tabago), .TV (Tuvalu), .VE (Venezuela), y .WS (Samoa Occidental). En el Centro de la OMPI se han recibido 69 casos relativos a nombres de dominio registrados en los ccTLD, en 59 de los cuales se ha llegado a una solución.

⁶⁵ La carta que contiene la petición se puede consultar en <http://wipo2.wipo.int/process2/rfc/letter1.html>.

⁶⁶ Véanse los documentos de la OMPI WIPO/GA/26/3 y WIPO/G/26/10, párrafo 26.

⁶⁷ Las prácticas óptimas de la OMPI en materia de ccTLD están disponibles en <http://ecommerce.wipo.int/domains/cctlds/bestpractices/index.html>.

⁶⁸ La lista de ccTLD y de los casos recibidos se actualiza regularmente en el sitio Web del Centro, en <http://arbiter.wipo.int/domains/cctld/>.

EXAMEN DE CASOS INCOADOS EN VIRTUD DE LA POLÍTICA UNIFORME RELATIVOS A NOMBRES DE DOMINIO PLURILINGÜES

49. A pesar de no haber finalizado del todo el proceso de conversión de los nombres de dominio plurilingües para que pasen a formar parte del DNS, existe la posibilidad de que surjan controversias durante las fases de prerregistro y de banco de pruebas que aplican los distintos proveedores de servicios. Tal y como se ha señalado anteriormente, las políticas de dichos proveedores carecen de uniformidad entre sí en lo que se refiere a la solución de controversias. De hecho, cabe señalar que la Política Uniforme rige toda controversia en materia de nombres de dominio que pudiera surgir en relación con los nombres de dominio plurilingües, siempre y cuando el registro de los mismos se haya efectuado mediante un acuerdo celebrado con una autoridad de Registro de gTLD acreditada por la ICANN. Hasta la fecha, se han incoado ante el Centro de la OMPI 24 casos relativos a nombres de dominio plurilingües que entraron en vigor en el marco del Banco de Pruebas para Nombres de Dominio Plurilingües de VeriSign GRS, de los cuales se ha llegado a una resolución en 13.⁶⁹ A continuación se tratarán las cuestiones planteadas por los casos relacionados con los nombres de dominio que nos ocupan. La totalidad de estos casos tienen que ver con nombres de dominio registrados en el contexto del banco de pruebas y que, por lo tanto, no son todavía operativos en el DNS. A cada nombre se le asigna un nombre de dominio con formato ACE, como los que encontramos en el actual sistema de nombres de dominio de Internet. Por ejemplo:

a <rémy-cointreau.com> se le asigna <bq--abzos3lzfvrw62loorzgkylv.com> y

a <毎日新聞.com> se le asigna <bq--3bv44zpfmwyiaxq.com>.

⁶⁹ La lista de los casos relativos a nombres de dominio plurilingües iniciados ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI aparece en el Anexo III. Se pueden descargar las resoluciones en el sitio Web del Centro de la OMPI, en <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/index-gtld.html>.

50. Los casos relativos a nombres de dominio plurilingües recibidos en el Centro de la OMPI, de los que encontrarán una lista en el Anexo III,⁷⁰ tienen que ver con nombres en chino, japonés, noruego (æ), alemán (ö) y francés (é); veamos algunos ejemplos:

- Caracteres chinos

ej. D2001-0915 <香港上海匯豐銀行.com>

D2001-0750 <恒生指數.com>

D2001-0099 <香港貿易發展局.com>

D2001-0098 <貿發網.com>

- Caracteres japoneses

ej. D2001-0620 <産経新聞.com>

D2001-0532 <丸三証券.com>

D2001-0307 <毎日新聞.com>

D2000-1791 <三共.com>

- Caracteres coreanos

ej. D2001-1169 <홍콩상하이은행.com>

D2001-1155 <홍콩은행.com>

- Caracteres franceses

ej. D2001-1263 <rémy-cointreau.com>

D2001-1262 <rémycointreau.com>

D2001-1211 <chérie.fm.com>

D2001-0781 <fortunéo.com>

- Caracteres alemanes

ej. D2001-0347 <schöps.com>

- Caracteres noruegos

ej. D2001-0809 <kværner.net>

⁷⁰ Las resoluciones dictadas en estos casos pueden consultarse en

CUESTIONES PLANTEADAS POR LOS CASOS INCOADOS EN VIRTUD DE LA POLÍTICA UNIFORME RELATIVOS A NOMBRES DE DOMINIO PLURILINGÜES

“Utilización” de nombres de dominio registrados en el contexto de un banco de pruebas

51. En un principio, el que los nombres de dominio pendientes de un procedimiento incoado en virtud de la Política Uniforme no cuenten todavía con “vida” o no sean operativos en el DNS, motiva que se plantee la cuestión de determinar si tales nombres se “utilizan” a los efectos de la Política Uniforme, instrumento que exige al demandante que demuestre que su nombre de dominio “ha sido registrado y se utiliza de mala fe” (párrafo 4)a)iii)). Hasta hoy, en el contexto de los casos relacionados con nombres de dominio plurilingües se ha demostrado que no resulta complicado para el demandante cumplir con el citado requisito. Conforme al principio emanado de las resoluciones dictadas en el contexto de la Política Uniforme, empezando con la del caso *Telstra Corporation contra Nuclear Marshmallows*,⁷¹ se considera que, bajo ciertas circunstancias, el mero registro de un nombre de dominio, junto a la falta de pruebas que demostraran que existe un interés de buena fe en el nombre o que se utiliza el mismo, resultarían suficientes para considerar que el demandado ha actuado de mala fe.⁷² Por otra parte, un miembro de un grupo administrativo de expertos apreció que el hecho de que el titular del registro no utilizara el nombre de dominio plurilingüe por motivos meramente técnicos y de que pudiera demostrarse que éste se encontraba efectuando preparativos para utilizar el nombre de dominio, constituían pruebas suficientes para considerar su comportamiento de mala fe.⁷³

Idioma del procedimiento

[Footnote continued from previous page]

<http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/index-gtld.html>.

⁷¹ (Caso OMPI D2000-0003).

⁷² Véase el caso *Fortuneo contra Johann Guinebert* (Caso OMPI D2001-0781).

⁷³ Véase *Kværner ASA contra Tele og Media Consult AS* (Caso OMPI D2001-0809).

52. En la Política Uniforme se estipula que los procedimientos relativos a nombres de dominio se llevarán a cabo en el idioma en que se redactara en su momento el Acuerdo de Registro,⁷⁴ aunque los miembros de los grupos administrativos de expertos gozan de la potestad de decidir que otra lengua es más conveniente en determinadas circunstancias (por ejemplo, cuando ambas partes hablan el mismo idioma, el cual difiere del empleado en el Acuerdo), o de exigir la traducción de los documentos pertinentes que se presenten durante el procedimiento. Habida cuenta de que las partes en los casos sometidos ante el Centro de la OMPI proceden de 91 países distintos, resulta imperativo contar con una lista actualizada de miembros de grupos expertos debidamente cualificados que sean políglotas, peritos en el uso de caracteres no compatibles con ASCII y conocedores de las diversas legislaciones nacionales. Para cumplir con este requisito, el Centro de la OMPI dispone de una lista en la que figuran más de 255 miembros procedentes de 42 países.⁷⁵ Además, el Centro de la OMPI cuenta con la destreza de administradores de casos plurilingües oriundos de un amplio elenco de países.⁷⁶

⁷⁴ En el párrafo 11 (Idioma del Procedimiento) del Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (aprobada por la ICANN el 24 de octubre de 1999), se estipula:

“a) A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.

b) El grupo de expertos podrá exigir que los documentos presentados en idiomas distintos al del idioma del procedimiento administrativo vayan acompañados de una traducción total o parcial al idioma del procedimiento administrativo.”

⁷⁵ Se puede consultar la lista de miembros de los grupos administrativos de expertos que actualiza regularmente el Centro de la OMPI, junto con información sobre su trayectoria profesional, en <http://arbiter.wipo.int/domains/panel/panelists.html>.

⁷⁶ La plantilla del Centro de la OMPI cuenta con cualificados administradores de casos que proceden de los siguientes 24 países: Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Corea, Eritrea, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kenya, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Pakistán, Sri Lanka, Suiza y Zimbabwe.

Marcas y nombres de dominio idénticos o similares hasta el punto de crear confusión

53. Una de las exigencias fundamentales que se estipulan en la Política Uniforme consiste en la obligación que recae en el demandante de probar que el nombre de dominio objeto de controversia es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a su marca de productos o servicios.⁷⁷ De conformidad con el párrafo 4)a) de la Política Uniforme, se da a los titulares de nombres de dominio las siguientes instrucciones, entre otras:

“ Usted estará obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un “demandante”) sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento del Reglamento, que:

i) usted posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos.”

54. Esta obligación adquirirá una mayor sutileza cuando la demanda tenga que ver con marcas y nombres de dominio presuntamente en conflicto pero registrados en idiomas o alfabetos distintos. Para los titulares de marcas que tratan de proteger sus identificadores contra la ciberocupación en el DNS, la introducción de los nombres de dominio plurilingües trae consigo nuevos retos. Por ejemplo, si se registra una marca y se obtiene protección para la misma únicamente en inglés y a continuación se registra una traducción o transliteración de dicha marca como nombre de dominio, es probable que el titular de ésta no logre al amparo de la Política Uniforme una resolución que le sea favorable, a no ser que se juzgue que la traducción o transliteración de la marca es idéntica o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a la marca registrada con nombre de dominio. Sobre esta cuestión, cabe destacar que la Política Uniforme se aplica no sólo a las marcas registradas, si también a las *no registradas*, en aquellas jurisdicciones donde se reconocen este tipo de derechos. ¿Podría aplicarse la Política Uniforme para conceder protección a un titular de derechos de marca en una demanda relativa a un nombre de dominio que constara de la versión en caracteres extranjeros no registrada de una marca protegida?

⁷⁷ Véase el párrafo 4)a)i) de la Política Uniforme en <http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>.

55. En la gran mayoría de casos relativos a nombres de dominio se ha considerado que la identidad esencial o “virtual” basta a los efectos de considerar, de conformidad con la Política Uniforme, que un nombre es “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión”.⁷⁸ En algunos casos, los grupos de expertos han recurrido a principios contenidos en el derecho de marcas de los Estados Unidos, en virtud de los cuales se debe demostrar la “probabilidad de confusión” para considerar que se han lesionado los derechos del titular de la marca.⁷⁹ En el caso estadounidense *AMF contra Sleekcraft Boats*,⁸⁰ el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito citó los siguientes ocho factores, que deben tomarse en consideración al tratar la cuestión de la probabilidad de confusión entre marcas: 1) el valor de la marca; 2) la proximidad de los bienes; 3) la similitud entre las marcas; 4) pruebas que demuestren la confusión; 5) los canales de comercialización empleados; 6) el tipo de bienes y el presumible grado de importancia que otorgue a esta cuestión el comprador; 7) la intención que llevó al demandado a escoger la marca en cuestión; y 8) la posibilidad de ampliar la gama de productos. Estos factores, elaborados con el fin de evaluar las posibilidades de confusión entre dos marcas, se han aplicado desde el citado caso en los tribunales de los Estados Unidos al efectuar comparaciones entre nombres de dominio y marcas.⁸¹

56. Resulta evidente que la prueba a la que se recurre para determinar si dos marcas son similares entre sí hasta el punto de crear confusión, utilizada en los casos de infracción de los derechos de marca o de competencia desleal, difiere de la que se aplica con el fin de determinar lo mismo cuando se trata de una marca y un nombre de dominio. Al llevar a la práctica la Política Uniforme, la prueba suele limitarse a examinar la legitimidad del nombre

⁷⁸Véanse los casos *Vivendi Universal contra Mr. Jay David Sallen and GO247.COM, INC.* (Caso OMPI D2001-1121); *The Stanley Works and Stanley Logistics, Inc. contra Camp Creek Co., Inc.* (Caso OMPI D2000-0113); *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation contra S&S Enterprises Ltd.* (Caso OMPI D2000-0802); además de *Nokia Corporation contra Nokiagirls.com a.k.a IBCC* (Caso OMPI D2000-0102).

⁷⁹ Véase, por ejemplo, *Diageo plc contra John Zuccarini, Individually and t/a Cupcake Patrol* (Caso OMPI D2000-0996); y *Wal-Mart Stores, Inc. contra Walsucks and Walmarket Puerto Rico* (Caso OMPI D2000-0477).

⁸⁰ 599 F.2d 341 (Noveno Circuito, 1979).

⁸¹ Véase la sentencia del Tribunal Federal de Distrito relativa al caso *Bally Total Fitness contra Faber*, 29 F. Supp.2d 1161 (C.D. Cal. 1998), y la del Tribunal de Apelación del Noveno Circuito relativa a *Brookfield Communications contra West Coast Entertainment*, 174 F.3d 1036, 1053-61 (Noveno Circuito, 1999).

de dominio objeto de controversia comparándolo con la marca.⁸² En virtud de la Política Uniforme, la cuestión de dilucidar si existe un grado de similitud suficiente para crear confusión se determina teniendo en cuenta si existe la posibilidad de que se cree confusión respecto de cualquier tipo de bienes o servicios, ya que no existe clasificación alguna de bienes relacionada con el uso de nombres de dominio equivalente a la que podemos observar en el derecho de marcas.

Casos en los que aparece el término despectivo “sucks” en un contexto plurilingüe

57. Vale la pena detenernos en los llamados casos “sucks,” los cuales se dan cuando se registra como nombre de dominio una marca junto al término peyorativo anglosajón “sucks” (aposta) supuestamente para designar un sitio Web en el que se critican o parodian aspectos de la marca en cuestión. Se seguiría el siguiente modelo: <[nombre de la marca]sucks.com>. En el repertorio de casos se puede observar divergencia de opiniones entre los miembros de los grupos administrativos de expertos que aplican la Política Uniforme en cuanto a si tales nombres de dominio pueden ser similares hasta el punto de crear confusión con respecto a la marca en cuestión, aunque en una mayoría significativa de casos se ha considerado que sí existía tal grado de similitud y se ha dictado la transferencia del nombre.⁸³

⁸² Véanse los casos *Vivendi Universal contra Mr. Jay David Sallen and GO247.COM, INC.* (Caso OMPI D2001-1121); *Wal-Mart Stores, Inc. contra Richard MacLeod* (Caso OMPI D2000-0662); *Cimcities, LLC contra John Zuccarini d/b/a Cupcake Patrol* (Caso OMPI D2001-0491); *AltaVista Company contra S.M.A., Inc.* (Caso OMPI D2000-0927); *Gateway, Inc. contra Pixelera.com, Inc.* (antiguamente *Gateway Media Productions, Inc.*) (Caso OMPI D2000-0109); *America Online Inc. contra Anson Chan* (Caso OMPI D2001-0004) y *Playboy Enterprises International, Inc. contra Federico Concas, por otro nombre John Smith, por otro nombre Orf3vsa* (Caso OMPI D2001-0745).

⁸³ Entre los casos en los que el grupo administrativo de expertos ha considerado que el nombre de dominio en cuestión y la marca del demandante eran similares entre sí hasta el punto de crear confusión encontramos los siguientes: *The Salvation Army contra Info-Bahn, Inc.* (Caso OMPI D2001-0463) <salvationarmysucks.com>; *ADT Services AG contra ADT Sucks.com* (Caso OMPI D2001-0213) <adtsucks.com>; *Soci t  Accor contra M. Philippe Hartmann* (Caso OMPI D2001-0007) <accorsucks.com>; *TPI Holdings, Inc. contra AFX Communications a/k/a AFX* (Caso OMPI D2000-1472) <autotradersucks.com>; *Diageo plc contra John Zuccarini, Individually and t/a Cupcake Patrol* (Caso OMPI D2000-0996) <guinness-really-sucks.com> etc.; *Standard Chartered PLC contra Purge I.T.* (Caso OMPI D2000-0681) <standardcharteredredsucks.com>; *Wal-Mart Stores, Inc. contra Richard MacLeod d/b/a For Sale* (Caso OMPI D2000-0662) <wal-martsucks.com>; *Direct Line Group Ltd., Direct Line Insurance plc, Direct Line Financial Services Ltd., Direct Line Life Insurance Company Ltd., Direct Line Unit Trusts Ltd., Direct Line Group Services Ltd. contra Purge I.T., Purge I.T. Ltd.* (Caso OMPI D2000-0583) <directlinesucks.com>; *Dixons Group PLC contra Purge I.T. y Purge I.T. Ltd.* (Caso OMPI D2000-0584) <dixonssucks.com>; *Freeserve PLC contra Purge I.T. y Purge I.T. Ltd.* (Caso OMPI D2000-0585) <freeservesucks.com>; *National Westminster Bank PLC contra Purge I.T. y Purge I.T. Ltd.* (Caso OMPI D2000-0636) <natwestsucks.com>; *Wal-*

[Footnote continued on next page]

58. Por otra parte, en las resoluciones se reconoce que al considerar las cuestiones que nos ocupan se debe tener en cuenta el que no todos los usuarios de Internet entienden el inglés. En el caso *Société Accor contra Philippe Hartmann*,⁸⁴ el miembro del grupo de expertos destacó que quienes no hablan inglés tal vez no estén familiarizados con el uso del término “sucks” en los actos de ciberprotesta y corren el peligro de confundirse con la marca que constituye la parte más reconocible del nombre de dominio. De modo similar, en *Diageo plc contra John Zuccarini, Individually and t/a Cupcake Patrol*, el miembro del grupo señaló que:

“A medida que Internet se extiende mucho más allá del mundo anglófono, surge la difícil cuestión de determinar si los usuarios de Internet que no sean anglohablantes creerán erróneamente que un sitio Web tal pertenece o está controlado por el Demandante o ambas cosas a la vez. Dado que la palabra “sucks” es una expresión de argot con la que puede que no todas las personas que hablen inglés estén familiarizadas, este grupo administrativo llega a la conclusión de que es muy probable que haya ocasiones en las que los usuarios de Internet no sean conscientes de las connotaciones injuriosas del vocablo en cuestión y por consiguiente asocien el nombre de dominio con el titular de la marca.”⁸⁵

[Footnote continued from previous page]

Mart Stores, Inc. contra Walsucks y Walmarket Puerto Rico (Caso OMPI D2000-0477) <walmartcanadasucks.com> etc.; *Vivendi Universal contra Mr. Jay David Sallen and GO247.COM, INC.* (Caso OMPI D2001-1121) <vivendiuniversalsucks.com> (se dictó la resolución por mayoría); y *Koninklijke Philips Electronics N.V. contra. In Seo Kim* (Caso OMPI D2001-1195) <philipsucks.com>. A continuación, algunos de los casos en los que los grupos administrativos consideraron que no podía existir similitud hasta el punto de crear confusión, ya que el término “sucks” u otros del mismo estilo dejan claro que no se trata de la marca: *McLane Company, Inc. contra Fred Craig* (Caso OMPI D2000-1455) <mclanenortheast.com> <mclanenortheastsucks.com>; *Wal-Mart Stores, Inc. contra wallmartcanadasucks.com* y *Kenneth J. Harvey* (Caso OMPI D2000-1104) <wallmartcanadasucks.com>; *Lockheed Martin Corporation contra Dan Parisi* (Caso OMPI D2000-1015) <lockheedsucks.com> <lockheedmartinsucks.com> (se dictó la resolución por mayoría); y *America Online contra Johuathan Investments, Inc., y AOLNEWS.COM* (Caso OMPI D2001-0918) <fucknetscape.com><aollnews.com>.

⁸⁴ (Caso OMPI D2001-0007).

⁸⁵ (Caso OMPI D2000-0996). Véase además *National Westminster Bank PLC contra Purge I.T. and Purge I.T. Ltd.* (Caso OMPI D2000-0636).

Si consideramos ahora la situación inversa, es decir, cuando se registra la marca en caracteres latinos junto al afijo “sucks” o “anti” en coreano, por ejemplo <씩쓰 [marca.com]> o <.반[marc].com>, las posibilidades de que se cree confusión entre los usuarios de habla inglesa, quienes probablemente no hablarán coreano, son sin duda una realidad.

Similitud fonética en los casos relativos a nombres de dominio plurilingües

59. Queda por ver el grado de importancia que cobrará la similitud fonética entre marcas y nombres de dominio, a medida que la internacionalización se abre paso en un contexto básicamente visual o textual como Internet y su sistema de nombres de dominio. Diversos casos relativos a nombres de dominio han abordado ya esta cuestión, lo que ha servido para empezar a darse cuenta de la complejidad que reviste la misma. En todos y cada uno los casos, resulta evidente lo importante que resulta contar con un miembro del grupo administrativo competente y experimentado en los conflictos en materia de marcas del área pertinente. En el caso *Sankyo Co., Ltd. contra Zhu Jiajun*,⁸⁶ por ejemplo, el nombre de dominio objeto de controversia era <三共.com>. La marca en cuestión era ‘三共’ o ‘Sankyo’, registrada y usada en el Japón, la República Popular de China y los Estados Unidos de América. Dado que el nombre de dominio se encontraba aún en la etapa del banco de pruebas, y no era por lo tanto del todo operativo, el demandado creó un sitio Web en <http://www.san-gong.com>, siendo “san gong” la forma en la que se pronuncia ‘三共’ en chino. El grupo administrativo de expertos consideró el hecho de que el registro de la versión similar en cuanto a la fonética de la marca en cuestión iba encaminado a espolear o dirigir hacia dicho sitio a quienes navegan por la Red, con lo que se pretendía sacar provecho de la notoriedad obtenida por la marca.

60. En el caso *Kabushiki Kaisha Sangyokeizai Shimbunsha contra Jg Kim*,⁸⁷ el nombre de dominio objeto de litigio, <産経新聞.com>, constaba de cuatro caracteres chinos que el grupo administrativo de expertos consideró similares hasta el punto de crear confusión con

⁸⁶ Caso OMPI D2000-1791.

⁸⁷ Caso OMPI D2001-0620.

respecto a la marca registrada por el demandante en el Japón. A pesar de que la forma de los caracteres del nombre de dominio objeto de controversia difería levemente de la de los caracteres de la marca, se estimó que tal diferencia era insignificante porque, desde el punto de vista de los usuarios chinos, ambas palabras se pronuncian igual, significan lo mismo y son intercambiables.

EL MANTENIMIENTO DE LA UNIFORMIDAD EN LA POLÍTICA UNIFORME

61. En gran parte, Internet ha logrado crecer de manera tan rápida – en la actualidad cuenta con más de 460 millones de usuarios –debido a la ubicuidad de su red de redes. Tal y como señala el Consejo de Arquitectura de Internet (IAB):

“Para seguir siendo una red global, Internet requiere la existencia de un espacio de nombres público de naturaleza única a escala global. El espacio de nombres de dominio (DNS) es jerárquico y deriva de una sola raíz válida en todo el ámbito mundial. Este hecho constituye una limitación inherente al diseño del sistema. Por ende, la existencia de más de una raíz en el DNS público no resulta factible desde el punto de vista técnico. Dicha raíz única debe recibir la asistencia de un conjunto de servidores raíz coordinados entre ellos y administrados por una sola autoridad de asignación de nombres.”⁸⁸

62. Tal y como se afirma en el Informe Final del Segundo Proceso de la OMPI,⁸⁹ el sistema de nombres de dominio se basa en la existencia de una sola raíz oficial para garantizar la conexión universal a Internet. Ciertos administradores han llevado a cabo diversos intentos de establecer raíces alternativas. Algunos de estos intentos no se consideran dañinos por el hecho de que ora su naturaleza es meramente privada, y por lo tanto están aislados del espacio público de nombres de dominio, ora se trata de experimentos diseñados para no interferir en el funcionamiento del sistema de nombres de dominio (DNS). Otros son de índole comercial y

⁸⁸ Véase la Solicitud de Comentarios RFC 2826 “Comentario del IAB sobre la raíz única del DNS,” en <http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2826.txt>.

⁸⁹ Véase el Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, *El Reconocimiento de los Derechos y el Uso de Nombres en el Sistema de Nombres de Dominio de*

[Footnote continued on next page]

pretenden prestar ayuda a los dominios de nivel superior para que puedan competir con la raíz única gestionada por la ICANN y, en este caso, se podría considerar que constituyen una amenaza en potencia para la estabilidad y fiabilidad del DNS. Una de las principales preocupaciones de los miembros de la comunidad de Internet consiste en mantener el carácter universal del medio y la ICANN ha dejado constancia de su “compromiso con la existencia de una sola raíz pública oficial para el sistema de nombres de dominio de Internet y con la gestión de dicha raíz en beneficio del interés público mediante la elaboración de políticas a través de procesos en los que participe la comunidad de Internet.”⁹⁰

63. Con arreglo al actual sistema de raíz única, la Política Uniforme se aplica a todos los registros de nombres de dominio efectuados en los gTLD .com, .net y .org, sin que importe el que el registro se haya llevado a cabo en caracteres no romanos o incompatibles con ASCII. Tal y como se ha subrayado anteriormente, ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI se han incoado 24 casos en virtud de la Política Uniforme relativos a registros de nombres de dominio plurilingües efectuados en el contexto del Banco de Pruebas para Nombres de Dominio Plurilingües de VeriSign GRS. El resto de proveedores de soluciones en materia de nombres de dominio plurilingües que existen hasta la fecha o que se preparan para iniciar sus actividades, no aplican de manera uniforme la Política de la ICANN, o las adaptaciones de la misma, lo cual serviría para garantizar la protección de los titulares de derechos de propiedad intelectual o la existencia de un sistema uniforme de solución de controversias en todo el espacio genérico de nivel superior. A continuación, se facilita un muestreo de proveedores junto a sus políticas, que sirve para indicar la fragmentación sufrida por la antaño uniforme política de solución de controversias en los gTLD, tras las novedades que ha traído consigo el nuevo entorno plurilingüe.

- Chinese Domain Name Corporation⁹¹ - La Chinese Domain Name Corporation (C-DN) dio inicio al registro de nombres de dominio en chino el 17 de octubre de 2000, fecha en la que comenzó el llamado “período de gracia” (período de prerregistro). Dicha etapa

[Footnote continued from previous page]

Internet, (3 de septiembre de 2001) (Publicación de la OMPI No. 843(E)), párrafos 36-39, disponible en <http://wipo2.wipo.int/process2/report/>.

⁹⁰ Véase la Política de Coordinación de Internet 3 de la ICANN (ICP-3), “Una sola raíz oficial para el DNS,” en <http://www.icann.org/icp/icp-3.htm>.

duró seis semanas y su objetivo consistió en dotar a los negocios legítimos de “condiciones de igualdad” para luchar contra “las prácticas de ciberocupación predatorias,” al permitir a los propietarios de empresas legítimas registrar sus nombres comerciales y marcas de productos o de servicios antes del proceso de convalidación puesto en práctica por C-DN el 6 de noviembre de 2000. Durante ese tiempo, en caso de que distintas solicitudes respecto de un nombre de dominio entraran en conflicto, C-DN podía exigir a los solicitantes la presentación de documentos, tales como el certificado de registro mercantil o el de registro de marca, para probar sus derechos. A continuación, se otorgaba el nombre de dominio al primer solicitante que fuera capaz de probar los mismos.⁹² Tras la citada fecha, todas las solicitudes administran de acuerdo con el principio de concesión de registro al primer solicitante. Según C-DN, “con la demanda reprimida de nombres de dominio en chino que se observa, es probable que haya quien trate de reivindicar nombres de dominio de mala fe o con ánimo de lucro.” Dicha corporación se declara “neutral en cuanto al registro de nombres de dominio” y no pretende regular los registros aunque, no obstante, se reserva la última palabra al conceder o no el registro de cualquier nombre de dominio en chino. C-DN ha nombrado proveedores oficiales de servicios de arbitraje a los centros de arbitraje internacionales de Beijing y Hong Kong para que se encarguen de las controversias que tengan que ver con nombres de dominio. Desde su seno también se ha formulado la propuesta de trabajar junto a los NIC regionales para garantizar la existencia de políticas de arbitraje regionales.

- Fuentes de Internationalized Domain Name System (i-DNS.net)⁹³ – I-DNS.net, un Registro para nombres de dominio plurilingües, señalan que “la especulación es inevitable, a medida que se puede disponer de más variaciones de nombres de dominio.” Este Registro respalda el Informe Final del Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet y en su seno se ha dado forma a un procedimiento de solución de controversias propio basado en el Informe de la OMPI y en la Política

[Footnote continued from previous page]

⁹¹ Véase <http://www.c-dn.com/utf8/index.jsp>.

⁹² C-DN afirma que “somos conscientes de que la tarea será ardua, pero es un ejemplo más de la dedicación de que damos muestra al garantizar que los derechos de propiedad intelectual de las empresas chinas gozan de la protección adecuada.” Véase <http://www.c-dn.com/utf8/support-4.jsp>.

⁹³ Véase <http://www.i-dns.net>.

Uniforme de la ICANN.⁹⁴ Con arreglo a su política, I-DNS administrará toda demanda presentada de conformidad con los procedimientos en cuanto a la solución de controversias estipulados en dicha política.

- NativeNames⁹⁵ – NativeNames actúa como proveedor de servicios de registro para nombres de dominio plurilingües en los dominios de nivel superior bajo los equivalentes en árabe, urdu, farsi y ruso de .com, .net y .org. Como un simple registro modelo, NativeNames apoya la Política de la ICANN, además de cualquier política nacional de solución de controversias en materia de nombres de dominio.
- Neteka⁹⁶ – Neteka es un proveedor de soluciones para Registros o registradores y como tal, no registra nombres de dominio ni aplica una política de registro o de solución de controversias. En la actualidad, se encuentra en proceso de poner en funcionamiento un sitio Web destinado a ofrecer servicios de registro en NamesBeyond.com.
- Netpia⁹⁷ – Netpia presta un servicio de registro de palabra clave que puede utilizarse con caracteres coreanos, chinos y japoneses. Al usar el navegador de Netpia, el contenido en inglés de los sitios Web a los que se accede se traduce automáticamente al coreano. Netpia ha optado por un acuerdo de registro que, en la Sección 7, contiene una Política de Controversias en materia de Nombres de Dominio.⁹⁸ Por otra parte, los titulares de registros están obligados a cumplir la Política Uniforme de la ICANN. Por añadidura, los titulares de registros en .biz deben respetar además la Política STOP⁹⁹ y la Política RDRP¹⁰⁰ y, en .info, la Política SDRP.¹⁰¹ Asimismo, Netpia afirma que, en caso de surgir un conflicto entre lo que dictara un tribunal coreano y uno extranjero, prevalecería el primer tribunal.

⁹⁴ Véase <http://www.i-dns.net/dispute.html>.

⁹⁵ Véase <http://www.nativenames.net>.

⁹⁶ Véase <http://www.neteka.com>.

⁹⁷ Véase http://www.netpia.com/htm/cpn/e_index.html.

⁹⁸ Véase <http://e.ibi.net/customer/term.html>.

⁹⁹ Véase la política STOP de .biz en <http://www.neulevel.com/countdown/stop.html>.

¹⁰⁰ Véase la política RDRP de .biz en <http://www.neulevel.com/countdown/rdrp.html>.

¹⁰¹ Véase la política SDRP de .info en <http://www.afilias.info/faq/sunrise-challenge.html>.

- New.net¹⁰² - El Registro de nombres de dominio New.net presta servicios de registro en inglés, español, francés, portugués e italiano.¹⁰³ Desde New.net se ha declarado lo siguiente: “hemos decidido en un principio que toda disputa que pudiera surgir se dirimirá de acuerdo con la Política Uniforme de Solución de Controversias adoptada por la ICANN y los Registros y registradores con más renombre. Volveremos a considerar lo adecuado de esta política cuando se considere necesario.”¹⁰⁴ New.net ha adoptado la llamada Política Tipo de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio¹⁰⁵, mediante la cual se exige a los titulares de nombres que se sometan a un procedimiento de solución de controversias obligatorio en caso de conflicto y sigue el modelo de la Política Uniforme.¹⁰⁶
- RealNames¹⁰⁷ - RealNames presta un servicio de registro de palabras clave que ofrece un sistema de direccionamiento global para navegar por Internet usando nombres comunes en múltiples idiomas y conjuntos de caracteres. Mediante el servicio “Keyword plus,” se pone a disposición del cliente un proceso de verificación de marca, con el cual se pretende proteger y garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual que puedan existir sobre un determinado nombre. Las palabras clave plurilingües aparecen de forma completa en los caracteres escogidos, sin el prefijo “www” ni el sufijo “com”. RealNames ha celebrado acuerdos de asociación con otros proveedores de servicios, tales como el *China’s National Internet Network Information Center* (CNNIC), el Registro para los nombres de dominio registrados bajo .CN, con miras a permitir el registro y la conversión de palabras clave plurilingües y en múltiples caracteres en todo el mundo. En RealNames se trata de disuadir las prácticas de ciberocupación por medio de la prohibición de transferir palabras clave y la aplicación de la llamada Política de Solución

¹⁰² Véase <http://www.new.net>.

¹⁰³ Por ejemplo, las extensiones para nombres de dominio en alemán de New.net son: .auktion, .familie, .ges, .gmbh, .gratis, .kirche, .kunst, .liebe, .makler, .med, .mp3, .recht, .reise, .schule, .shop, .spiel, .sport, .tech, .verein, .video y .xxx; y para nombres en italiano: .agente, .amore, .arte, .asta, .chiesa, .ciao, .club, .ditta, .famiglia, .free, .game, .legge, .med, .mp3, .scuola, .shop, .sport, .tech, .turismo, .video y .xxx.

¹⁰⁴ Véanse los principios directores de New.net en http://www.new.net/about_us_guiding.tp.

¹⁰⁵ Véase http://www.new.net/policies_dispute.tp.

¹⁰⁶ New.net ha incluido en su sitio Web una comparación entre su política y la Política Uniforme: http://www.new.net/policies_dispute_old.tp.

¹⁰⁷ Véase <http://www.realnames.com>.

de Controversias en materia de Palabras Clave, instrumento que permite a terceros impugnar el registro de una palabra clave a través de un procedimiento administrativo de solución de controversias.¹⁰⁸

- VeriSign Global Registry Services¹⁰⁹ - Este proveedor de servicios de registro de nombres de dominio y de estructuras de soporte para el DNS, ha puesto en marcha el Banco de Pruebas para Nombres de Dominio Plurilingües, mediante el que se permite a los usuarios registrar nombres de dominio en cualquier alfabeto compatible con Unicode.¹¹⁰ El nombre de dominio plurilingüe del titular se almacena en la base de datos del Registro de forma que sea compatible con ASCII, tal y como se define en el Borrador de Internet RACE. El 20 de junio de 2001, VeriSign anunció que iba a conseguir que los nombres de dominio plurilingües de cerca del 80% de los usuarios Internet de todo el mundo fueran totalmente operativos. Como Registro, VeriSign afirma no tener nada que ver en las controversias relacionadas con la propiedad intelectual y el registro de nombres de dominio, y los nombres de dominio plurilingües se conceden al primer solicitante. Por otra parte, se afirma que se aconsejará a los registradores que, durante el período de registro del banco de pruebas, consideren anular cualquier registro de nombre de dominio plurilingüe efectuado en el segundo nivel en caso de que cualquier persona o entidad con derechos legítimos impugne dicho registro, dentro de un plazo limitado que deberá determinar cada registrador, mediante un documento enviado a éste último. Además, desde Verisign afirman ser “conscientes de que los registradores acreditados continuarán haciendo uso de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, incluidos aquellos que se ocupan de los nombres de dominio plurilingües.”¹¹¹

¹⁰⁸ Véase http://www.realnames.com/Virtual.asp?page=Eng_Policy_DisputeResolution.

¹⁰⁹ Véase <http://www.verisign-grs.com>.

¹¹⁰ Véase <http://www.verisign-grs.com/idn/index.html>.

¹¹¹ Véase <http://www.verisign-grs.com/idn/genfaq.html>.

- Walid¹¹² – Walid, Inc. está en proceso de elaborar su política de solución de controversias en materia de nombres de dominio y propone adoptar la Política Uniforme de la ICANN adaptándola para que refleje las particularidades de los nombres de dominio plurilingües.
- Worldnames¹¹³ - Worldnames, Inc. es un proveedor de servicios de Internet que ofrece estructuras de soporte para los nombres de dominio plurilingüe en todos los gTLD y ccTLD; .AS (Samoa Estadounidense), .NU (Niue) y .PH (Filipinas) han optado por este servicio. Los nombres de dominio plurilingües cumplen la norma UNICODE para conjuntos de caracteres internacionales, la cual sirve de soporte para todos los caracteres (alfabetos) y todos los códigos y símbolos informáticos que se necesitan para representar en una dirección Web prácticamente todos los idiomas que conocemos. Las políticas de solución de controversias de cada autoridad de Registro que adopte los servicios plurilingües de Internet de Worldnames se aplicará únicamente a dicho Registro; por ejemplo, la autoridad que gestiona .NU cuenta con una política de solución de controversias¹¹⁴ que incorpora la Política Uniforme de la ICANN, al igual que ocurre con la autoridad encargada de .AS¹¹⁵. En cuanto al Registro de .PH¹¹⁶, en este caso se opta por la “política uniforme de solución de controversias”¹¹⁷ adoptada por dotPHone Inc., elaborada tomando como modelo la Política Uniforme, aunque difiera de la misma en algunos aspectos, como en que el idioma empleado en los procedimientos de todas las controversias es el inglés.
- XTNS¹¹⁸ - Extended Name Services, Inc. (XTNS) es un Registro de nombres de dominio y un “proveedor de servicios de solución de controversias en el espacio de nombres de Internet”. La tecnología XTNS utiliza el actual DNS pero cambia los localizadores uniformes de recursos (URL) por nombres o palabras clave intuitivos. En su publicidad, XTNS se precia de que su servicio de dominios comerciales permite a sus usuarios luchar contra la ciberocupación; “USTED es el propietario de su propio dominio.” Quienes

¹¹² Véase <http://www.walid.com>.

¹¹³ Véase <http://www.worldnames.net/about/about.cfm>.

¹¹⁴ Véase <http://www.nunames.nu/udrp.htm>.

¹¹⁵ Véase <http://www.nic.as/>.

¹¹⁶ Véase <http://www.nic.ph/DomainSearch.asp>.

¹¹⁷ Véase <http://www.nic.ph/Policies3.asp>.

¹¹⁸ Véase <http://www.xtns.net>.

soliciten el registro de un nombre de dominio comercial deberán, para poder contar con su propio dominio, probar que cuentan con derechos sobre el nombre en cuestión, la marca de productos o de servicios, el nombre de la asociación o sobre el nombre de la organización que pretende registrar.

[Siguen los Anexos]