

## ¿Segundo Proceso de la OMPI o Caja de Pandora?

Edel Bencomo Yarine - [ebyarine@yahoo.es](mailto:ebyarine@yahoo.es)

### Introducción.

De la mitología griega, nos llega el pasaje de la Caja de Pandora, como la ilustración del castigo del supremo Dios Zeus a la humanidad, por la traición de Prometeo, quien robó el fuego divino para entregárselo al hombre. Agradecidos debemos estar entonces a Prometeo, por dotarnos de uno de los recursos más importantes en el estadio de la civilización humana. Además también tendríamos que agradecerle el hecho de ser el causante de que enviarán como castigo del hombre a ese ser divino e incorregible que es la mujer, personificada por Pandora, según la mitología griega. Es muy curioso como estos pasajes mitológicos pueden tener vigencia o simplemente adaptarse a situaciones de nuestra historia cotidiana.

Hoy, reflexionando sobre el desarrollo y las conclusiones del Segundo Proceso de la OMPI sobre los Nombres de Dominio, advertí la similitud entre dicho proceso y el episodio mitológico antes extractado. Si interpretáramos, lo acaecido en el Segundo Proceso de la OMPI con el objetivo de establecer un simil con el pasaje mitológico, vislumbraríamos, una suerte de visión mas optimista de la versión más conocida de la Caja de Pandora.

### Ilustración del episodio mitológico.

En nuestra historia sería la Sociedad de la Información y el Conocimiento, con su irrupción en nuestras vidas, quien tomaría el rol de Zeus, la cual junto a su descomunal desarrollo, arrojó sobre nosotros como una bendición, al Sistema de Nombres de Dominio o DNS, como también se le conoce por sus siglas en ingles, el que apareció para facilitar la interconexión en las redes virtuales y que jugará el rol de nuestra Pandora, pues a nadie cabe duda que si la implementación de este sistema, ha traído consigo un beneplácito inmenso para los usuarios de la red, también es cierto que su desarrollo, ha causado no pocos problemas por su colisión con algunos derechos existentes desde el surgimiento de las doctrinas jurídicas más antiguas.

Este problema, precisamente, ha ocasionado el despliegue de dos procesos relativos al comportamiento de los nombres de dominio en Internet. El segundo de estos procesos, es al que vamos a considerar, como la representación de la Caja de Pandora, por ser la cubierta en la que nos han expuesto los males que subyacen en la doctrina jurídica, respecto a varias instituciones, las que conformarán el contenido de nuestra arca y de las cuales hablaremos más adelante. Es, precisamente, el Segundo Proceso de la OMPI sobre Nombres de Dominio, el que por sus resultados, puede ser considerado, como me he atrevido a denominarlo como **"La Caja de Pandora de la doctrina jurídica de los Derechos de Propiedad Intelectual, a partir de la aparición de la sociedad de la información y el conocimiento"**.

Son múltiples las instituciones que son analizadas en el texto del Informe Final del Segundo Proceso de la OMPI sobre Nombres de Dominio, denominado: " El reconocimiento de los derechos y el uso de nombres en el sistema de nombres de dominio de Internet".

Como males que afluyen desde lo más profundo de nuestro cofre, podremos apreciar la situación en que están inmersas, diversas figuras jurídicas, cuyo tratamiento legal ya ha quebrantado el principio de derecho que instituye que las normas deben atemperarse a las situaciones fácticas en las que son aplicadas. Esta situación ha dado cabida al uso arbitrario de derechos, por quienes han descubierto lo ventajoso que resulta, utilizar las grietas del Derecho para sacar ventajas económicas , justificadas tras el interés de la utilización de los avances que brindan las autopistas de la información.

### Los males al descubierto.

La difusa concepción de la regulación de los nombres de persona, es uno de los más importantes aspectos tratados en el Informe Final del Segundo Proceso de la OMPI. La figura de los nombres de persona, perteneciente a una de las doctrinas más polémicas del Derecho, la de los Derechos Inherentes a la Personalidad, ha sido de las más atacadas con el uso indebido de los nombres de dominio.

Como bien se señala en el texto del Informe del Proceso en cuestión, hasta el momento "no se ha establecido una norma específica a escala internacional para la protección de esta figura" (1), estado que manifiesta la diversidad de criterios que rigen la regulación jurídica de esta institución, la que permanece sometida tan sólo a los criterios doctrinales de cada país, atendiendo en cada caso a la tipicidad de su ordenamiento jurídico.

Independientemente, de la forma en que cada país ha reflejado en su ordenamiento la protección a los nombres personales, en cada caso, ha prevalecido la tendencia, de respetar la esencia del Sistema de Derecho que regula la actividad legal en su territorio. En las acciones tuitivas de los ordenamientos, con relación a esta figura, han estado presentes dos visiones o aristas principales desde las que se analizan los nombres de persona, éstas han determinado, a su vez, las políticas (2) que se emplean, mayoritariamente, para la protección de los nombres personales.

En la mayoría de los criterios orientados, a la búsqueda de una forma de protección de los nombres de persona, está presente la tendencia, hasta cierto punto elitista, de brindar protección a estos nombres, cuando ellos constituyen marcas registradas. La notoriedad ha sido utilizada para dar una mayor protección a los nombres de determinadas personas en algunos lugares del mundo, llegando a determinar ésta característica, inclusive, el nivel de compensación por uso ilícito del nombre, relegando en segundo plano, entonces, a las personas corrientes, por llamar de alguna forma a todos aquellos que no formamos parte de la lista de los famosos según esta teoría. A todas luces esta tesis que aboga por la regulación de los nombres de persona está bastante lejos de respetar el principio de igualdad jurídica entre las personas.

Son muchos los ejemplos, de utilización arbitraria de nombres personales como nombres de dominio, que se pueden citar si consultamos la base de datos del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI. Entre los más conocidos podemos nombrar los casos de:

- Madonna contra Dan Parisi y "Madonna.com" (3)
- Julia Fiona Roberts contra Russell Boyd (4)
- Alain Delon Difusión S.A. contra Unimetal Sanayi ve Tic A.S (5)

El problema de las indicaciones geográficas es bien diferente. En este caso se analiza la razón por la cual las indicaciones geográficas, son una institución extremadamente compleja para ser protegidas por el Sistema de Nombres de Dominio, debido a su tipicidad normativa.

Esta conclusión es producto del estudio del marco jurídico existente, para la prohibición del uso inadecuado de los identificadores geográficos en los ámbitos nacional, regional e internacional, haciendo hincapié en los cuatro tratados multilaterales (6) que conforman el marco jurídico internacional (7) de protección de estas figuras y analizando el nivel de armonización del tratamiento en el marco jurídico internacional, de los dos elementos (8), de los que consta la protección de los identificadores geográficos. El comité de expertos que laboró en este proceso de la OMPI, definió claramente los problemas de regulación de esta figura, que han favorecido, directa o indirectamente, el uso abusivo de estos indicadores en el Sistema de Nombres de Dominio.

En este Proceso sin dudas salieron a la luz pruebas más que suficientes para demostrar que personas sin conexión alguna con las regiones a las que aluden estos elementos identificadores de referencia geográfica, las han registrado obteniendo, en cierta medida, derechos individuales sobre estos, en lo relativo al Sistema de Nombres de Dominio y las prácticas en Internet.

Una de las cuestiones que debemos analizar en cuanto a estas figuras, es que las normas internacionales que regulan la protección contra el uso indebido de las indicaciones geográficas, están relacionadas con productos y en la mayoría de las ocasiones no es correcto considerar que un registro de nombres de dominio este infringiendo la reglamentación vigente en materia de protección de estos indicadores, puesto que no existe relación entre el nombre de dominio y producto alguno. Es entonces que se nos presenta la hipótesis de la necesidad de ampliar la protección internacional de estas figuras en su relación con servicios determinados.

Otro gran problema, muy ligado al derecho internacional privado es lo relativo a la ley aplicable en un caso de litigio por indebida utilización de esta figura, habida cuenta de las diferencias existentes en las regulaciones nacionales sobre la materia. Es conocido el hecho de que una indicación geográfica puede gozar de reconocimiento, prestigio y protección en un territorio dado y a la par puede ser considerada como un identificador genérico y meramente descriptivo en otro país. Cabe preguntarse entonces ¿Qué legislación deberá aplicarse con el objeto de determinar si el registro y utilización del nombre de dominio infringe la protección de que disfrutaban las indicaciones geográficas? (9). Esto sin lugar a dudas evidencia la falta de un sistema uniforme multilateral para la protección de estas figuras, como podría ser una lista de indicaciones geográficas respecto de la que existiese un Acuerdo internacional que permitiera el reconocimiento de las indicaciones incluidas en ella, en todos los países signatarios del acuerdo.

También se abordó la necesidad de lograr una mejor regulación de determinados términos geográficos "per se" en el Sistema de Nombres de Dominio, como son los nombres de países, los códigos de países según la norma ISO 3166, los nombres de lugares dentro de países y los nombres de pueblos indígenas, los cuales han sufrido también el ataque de los ciberocupadores y de una forma u otra están siendo manipulados para vulnerar las normas tuitivas del Sistema de Indicaciones Geográficas.

Múltiples son los casos de identificadores geográficos registrados como nombres de dominio, como es el caso por ejemplo de los nombres de países en el que uno de los casos mas trascendentales ha sido el de southafrica.com (10), pero además hay casos como el de france.com, Haití.com, entre otros. Existen ciudades dentro de países que también han visto registrados sus nombres como nombres de dominio, en la mayoría de los casos, por personas que no viven ni en el país donde se encuentra dicha ciudad, se han conocido los casos de santo-domingo.com, cairo.com, lima.com, beijing.com, y otros. En el caso de las denominaciones de origen, Cuba no se ha encontrado ajena a los perjuicios de estas practicas predatorias y ha visto comprometida denominaciones tan importantes para nuestra industria tabacalera como las de: habana.com y hoyo-de-monterrey.com, otras denominaciones de gran importancia a nivel mundial han sido registradas de esta forma como los casos de cognac.net, champagne.org, tequila.com, anjou.com, entre muchas otras que demuestran el peligro a que se expone el prestigio de dichos signos con prácticas de este tipo, así como la situación de riesgo del consumidor al no tener confianza en que la información que recibirá por la Red en muchos de los sitios que llevan estos nombres, podrá no ser veraz, por el origen de la fuente que la suministra.

Los Nombres Comerciales, son otra de las instituciones jurídicas que ha sido constantemente agredida por las personas que indiscriminadamente han registrado Nombres de Empresas y Entidades Comerciales, sin tener ningún interés legitimo sobre ellos, pero a diferencia de las instituciones jurídicas anteriormente analizadas, algunas de las normas que brindan protección a los nombres comerciales, han ampliado su protección, para los casos en que estos han sido registrados como nombres de dominio por personas ajenas a la titularidad de estos nombres.

La Ley Federal Lanham en los EE.UU. es un ejemplo de la extensión de dicha protección, dicha norma que protege a todo titular de nombre comercial dándole la oportunidad de entablar una demanda contra cualquier uso de su nombre que desnaturalice la verdadera procedencia de sus productos o servicios, ha visto ampliado su carácter por el fallo del caso de los Estados Unidos de América contra Washington Mint, LLC, el que condena el uso ilícito de nombres comerciales como nombres de dominio. En Alemania también han asumido la postura de proteger a los propietarios de nombres comerciales ante el registro de nombres de dominio por

quienes no puedan demostrar interés legítimo sobre el nombre. Un ejemplo de lo anteriormente planteado lo es el fallo del Tribunal de Apelación de Düsseldorf relativo al nombre de dominio UFA (11).

Otra de las instituciones poco manejadas por los profesionales del Derecho, pero que revisten una importancia trascendental para la vida humana y para el logro de altos niveles de vida de la población mundial, lo son las Denominaciones Comunes Internacionales para Sustancias Farmacéuticas, conocidas como Denominaciones Comunes Internacionales. El Sistema de dichas Denominaciones Comunes Internacionales es desarrollado y gestionado por la Organización Mundial de la Salud, OMS. La regulación de estas denominaciones es muy completo y abarcador. El funcionamiento del Sistema se basa en un consenso entre las Autoridades Públicas y el sector privado, encargándose, posteriormente, la OMS de comunicar a sus estados miembros, cuáles son las Denominaciones Comunes Internacionales recomendadas, solicitándoles, al mismo tiempo que adopten las medidas necesarias para impedir la adquisición de derechos de propiedad sobre la denominación (12), extendiéndose su política protectora a las marcas, pidiendo a las empresas privadas de salud y las autoridades públicas de registro de marcas, que no permitan la adquisición de derechos marcarios sobre las Denominaciones Comunes Internacionales.

Pese a estas medidas con el advenimiento de Internet y del Sistema de Nombres de Dominio, surgió una nueva oportunidad para menoscabar el carácter público de las Denominaciones Comunes Internacionales, múltiples son los ejemplos de esto, algunos de ellos han comprometido a denominaciones Comunes Internacionales como en los nombres de dominio:

- ibuprofen.com
- salbutamol.com
- ketoconazole.com
- sildenafil.com (el conocido viagra)
- entre muchos otros.

Al registrar como Nombres de Dominio una denominación Común Internacional, el titular obtiene el control de la capacidad de la Denominación, haciendo que esta funcione como localizador e identificador de un espacio en Internet, agregándole que de esta forma obtiene una ventaja singular sobre las denominaciones comunes, desnaturalizándolas y haciendo correr el riesgo de que al escapar de todo control externo sobre la veracidad y fiabilidad de la información relativa a la Denominación podría desinformar a los consumidores y profesionales de la salud, causando gran confusión en una esfera tan delicada como lo es la salud humana.

Las Organizaciones Internacionales Intergubernamentales se han visto afectadas, de igual modo, con el registro inadecuado de estas organizaciones como nombres de dominio. El marco jurídico de esta figura está establecido por el artículo 6ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el que establece, inter alia, en su inciso b) que se rehusará, anulará o prohibirá con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes las siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la unión sean miembros...Y aunque el Derecho de una OII a obtener protección, no es automático, por el hecho de que antes, todo nombre o sigla, respecto al que se quiere obtener protección debe ser comunicado a la Oficina Internacional de la OMPI, la que, posteriormente, se encargará de comunicarlo a los Estados miembros, pues es realmente eficaz y efectiva la protección que se brinda a esta figura en el Convenio de París.

Esta figura en específico tiene la peculiaridad de estar muy ligada a un nombre de dominio el ".int" el que fue creado precisamente para el registro preferencial de las Organizaciones Internacionales intergubernamentales, limitando este registro solo a este tipo de organizaciones. Por esto en parte la solución a las prácticas inadecuadas de registro que han afectado a una institución jurídica tan importante para el Derecho internacional público y para la comunidad internacional, en sí misma, está en la debida observancia y aplicación de los procedimientos de registro de este nombre de dominio, para lograr la fiabilidad de los usuarios

de Internet, en cuanto, a la autenticidad de la identidad virtual de las Organizaciones Internacionales Intergubernamentales en línea.

### **Conclusiones de un pasaje mitológico**

Después de recrear nuestro antiquísimo cuento, podemos llegar a la conclusión que nuestra Pandora ( El Sistema de Nombres de Dominio de Internet) al abrir su poderosa arca ( El Segundo proceso de la OMPI sobre nombres de dominio) ha dejado fuera a todos estos males ( deficiencias en todos los sistemas de regulación de las instituciones jurídicas antes analizadas) que de forma resumida hemos repasado, dejando a la luz pública, todo aquello que queda por hacer, para mejorar los marcos jurídicos de instituciones, que a pesar de ser tan antiguas como el surgimiento mismo de la Doctrina Jurídica de los Derechos de Propiedad Intelectual, han quedado atrás con respecto a la realidad, en la cual, se mueven la mayoría de estos Derechos, hoy día con la aparición de las redes de alcance global. Procesos como este, son muy necesarios y provechosos para el desarrollo del derecho y sobre todo para meditar acerca de todo lo que queda por hacer para continuar trabajando, en el estudio del Derecho en relación con el desarrollo de la Informática y las Comunicaciones. Estos trascendentales procesos una vez más corroboran la importancia de organizaciones Internacionales Intergubernamentales, como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la que ha jugado un rol extraordinario en el período de adaptación del Derecho de Propiedad Intelectual, a la irrupción de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad actual.

### **Bibliografía consultada:**

1. Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos.
2. Arreglo de Lisboa para la Protección de las Denominaciones de Origen.
3. Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, masa conocido como el Acuerdo ADPIC.
4. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
5. Informe Final del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio: "El reconocimiento de los derechos y el uso de nombres en el sistema de nombres de dominio en Internet".

---

(1) Informe Final del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio: " El reconocimiento de los derechos y el uso de nombres en el sistema de nombres de dominio en Internet". Párrafo 178. Pág. 90.

(2) Una política de índole económica que cuenta con dos fundamentos, uno consiste en impedir el enriquecimiento injusto mediante la utilización comercial de la identidad de otro y el otro consiste en evitar el engaño y la confusión en los consumidores y otra política de índole social, que se observa en el derecho a la intimidad, o derecho a tener control sobre la publicidad de uno mismo.

(3) Caso OMPI D2000-0847 (12 de octubre) Se determinó que el nombre de dominio se había registrado y se utilizaba de mala fe y era idéntico o similar hasta el punto de traer confusión con el nombre "Madonna" que madonna había registrado como marca en los Estados Unidos.

(4) Caso OMPI D2000-0210 (29 de mayo) se afirman los Derechos que tiene la demandante (la actriz estadounidense Julia Roberts) sobre su nombre en el ámbito del Derecho Anglosajón.

(5) Caso OMPI D2000-0989 (26 de octubre)se consideró que el nombre de dominio alaindelon.com había sido registrado y se utilizaba de mala fe y que era idéntico al nombre Alain Delon, que el demandante había registrado como una marca internacional.

(6) El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, El Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos, El Arreglo de Lisboa para la Protección de las Denominaciones de Origen y el Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, masa conocido como el Acuerdo ADPIC.

(7) Informe Final del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio: " El reconocimiento de los derechos y el uso de nombres en el sistema de nombres de dominio en Internet". Párrafo 207. Pág. 108.

(8) 1) La prohibición de las descripciones falsas de procedencia geográfica de los productos y 2) un conjunto de normas más extenso para declarar ilícito el uso abusivo de una clase de indicadores de procedencia geográfica, conocidos como indicaciones geográficas.

(9) Informe Final del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio: " El reconocimiento de los derechos y el uso de nombres en el sistema de nombres de dominio en Internet". Párrafo 241. Pág. 122.

(10) Este caso aún fue resuelto a favor del gobierno de la República de Sudáfrica por entender que la compañía Virtual Countries no tenía derecho al nombre de dominio en cuestión y así también fue resuelto en el recurso de apelación interpuesto por dicha compañía ante el Segundo Circuito de Cortes de Apelaciones en EE.UU.

(11) Resolución 30 de septiembre de 1997- 4 O 179/97, fallo a favor de UFA-film-und Frenes GMBH & Co KG, que tenía derechos sobre la designación "UFA".

(12) Informe Final del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio: " El reconocimiento de los derechos y el uso de nombres en el sistema de nombres de dominio en Internet". Párrafo 91. Pág. 35.

### **Edel Bencomo Yarine**

Licenciado en Derecho, especialista en Derecho Informático y Propiedad Intelectual.  
Especializado en la Dirección de Informática Jurídica del Ministerio de Justicia de Cuba.  
Miembro de la Sociedad Cubana de Derecho Informático.

**E-mail:** [ebyarine@yahoo.es](mailto:ebyarine@yahoo.es)