

# Recomendaciones del Equipo de Trabajo sobre Cuestiones Especiales de Marcas

## **ESTATUS DE ESTE DOCUMENTO**

Estas son las recomendaciones de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) del Equipo de Revisión sobre Cuestiones Especiales de Marcas (STI) sobre las implicancias políticas de ciertos mecanismos de protección de derechos propuestos para el Programa de Nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD).

## ANTECEDENTES Y ENFOQUE TOMADO

El 12 de octubre de 2009, la Junta Directiva de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) envió una carta<sup>1</sup> a la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) solicitándole su revisión de las implicancias políticas de ciertos mecanismos de protección que marcas propuesta para el Programa de Nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD), tal como se describe en el Borrador de la Guía para el Solicitante y los memorandos que acompañan. Específicamente, la Carta de la Junta Directiva solicitó que la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) brinde su aporte sobre si se aprueba el modelo propuesto del personal o bien, en forma alternativa, que la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) pueda proponer una alternativa que sea equivalente o más eficaz y aplicable. En respuesta, el 28 de octubre de 2009<sup>2</sup> la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) aprobó una resolución que establece la creación de un Equipo de Revisión sobre Cuestiones Especiales de Marcas (STI), el cual incluyó a representantes de cada Grupo de Partes Interesadas, de At-Large, el Comité de Nominaciones y el Comité Asesor Gubernamental (GAC) (identificados en el Anexo 3), para analizar de los mecanismos específicos de protección de los derechos que han sido propuestos para incluirse en el Borrador de la Guía para el Solicitante.

En su primera reunión celebrada en Seúl, el Equipo de Revisión sobre Cuestiones Especiales de Marcas (STI) decidió proceder mediante el desarrollo de una propuesta alternativa para consideración de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO). Desde Seúl, el Equipo de Revisión sobre Cuestiones Especiales de Marcas (STI) ha participado en múltiples conferencias telefónicas por semana, en un esfuerzo

---

<sup>1</sup> En el **Anexo 1** de este Informe se adjunta una copia de la Carta de la Junta Directiva.

<sup>2</sup> El **Anexo 2** de este Informe contiene el texto de la resolución del Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO).

por identificar un modelo alternativo que reflejase la posición de consenso de los miembros del Equipo de Revisión sobre Cuestiones Especiales de Marcas (STI). El modelo alternativo se describe a continuación refleja los compromisos realizados por cada uno de los representantes de las partes interesadas, en un esfuerzo por encontrar una solución que fuese más eficaz y aplicable que el Modelo de Personal.

En la preparación del Equipo de Revisión sobre Cuestiones Especiales de Marcas (STI), cada unidad constitutiva y grupo de partes interesadas se reunió con sus representantes en el Equipo de Revisión sobre Cuestiones Especiales de Marcas (STI) y tuvo la oportunidad de preparar y presentar los principios y comentarios ante el equipo. El Equipo de Revisión sobre Cuestiones Especiales de Marcas (STI) utilizó estos principios y materiales en sus deliberaciones y negociaciones. Mientras que la propuesta alternativa del Equipo de Revisión sobre Cuestiones Especiales de Marcas (STI) no refleja la opinión o la aprobación de ninguna unidad constitutiva o grupo de partes interesadas en particular, sí refleja el esfuerzo informado de un diverso grupo de representantes. En gran parte el Equipo de Revisión sobre Cuestiones Especiales de Marcas (STI) estuvo compuesto por abogados de todos los Grupos de Partes Interesadas (SGs), con años de experiencia en Internet y en derecho de marcas, además de algunos pocos representantes no abogados. Se espera que se busque la aprobación de los Grupos de Partes Interesadas (SGs) antes del momento en que el Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) vote sobre las recomendaciones contenidas en este Informe. La próxima reunión del Consejo está prevista para el 17 de diciembre de 2009.

El trabajo del Equipo de Revisión sobre Cuestiones Especiales de Marcas (STI) centró su atención en las áreas del Modelo del Personal sobre las cuales los miembros de dicho equipo plantearon preocupaciones. A continuación se identifican los principios que abordan estos problemas, conjuntamente con una evaluación del nivel de consenso alcanzado dentro del Equipo de Revisión sobre Cuestiones Especiales de Marcas (STI) para cada uno de estos principios. A los efectos de este Informe y a fin de describir el

nivel de acuerdo entre los grupos del equipo para cada principio, el Equipo de Revisión sobre Cuestiones Especiales de Marcas (STI) ha adoptado las siguientes convenciones:

- Consenso unánime
- Consenso desigual: una posición en la que una pequeña minoría no está de acuerdo, pero la mayoría sí lo está
- Fuerte apoyo: donde puede existir una oposición significativa
- Falta de consenso

Aquellas opiniones minoritarias que fueron conocidas al momento de redactar este Informe fueron incluidas en el Anexo 4. En forma previa a la votación del Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) pueden anexarse otras opiniones de los Grupos de Partes Interesadas.

## PROPUESTA DE CENTRO DE INFORMACIÓN DE MARCAS

Existe un consenso<sup>3</sup> entre los miembros del Equipo de Revisión sobre Cuestiones Especiales de Marcas (STI) acerca de que esto no era un mecanismo de protección de marcas; la creación de un Centro de Información de Marcas (TC) a ser operado por un contratista no relacionado, sería una herramienta de implementación beneficiosa para los mecanismos de protección de marcas tales como la registración en período de lanzamiento (*sunrise*) o reclamo de marcas pre-lanzamiento del Centro de Información de marcas (*TM claims*) y, por lo tanto, debe incluirse en el programa de nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD), excepto como se indica a continuación. El Equipo de Revisión sobre Cuestiones Especiales de Marcas (STI) reconoce que el Centro de Información de Marcas podría servir como un lugar conveniente para almacenar la información de marca registrada en forma centralizada en nombre de los titulares de marcas y que podría crear un rendimiento eficiente para los titulares de marcas así como para los registros, los cuales se beneficiarán al tener una base de datos centralizada con la cual interactuar para obtener la información necesaria sobre marcas, para apoyar sus mecanismos de protección de derechos pre-lanzamiento. Según fuese expresado en su declaración minoritaria incluida en el **Anexo 4** del presente Informe, la Unidad Constitutiva Empresarial tiene preocupaciones generalizadas respecto al Centro de Información de Marcas. Las opiniones de otros grupos minoritarios también han sido incluidas en el **Anexo 4**, a fin de tratar cuestiones específicas planteadas por la propuesta del Equipo de Revisión sobre Cuestiones Especiales de Marcas (STI) que se describe a continuación.

El Modelo de Centro de Información de Marcas del Equipo de Revisión sobre Cuestiones Especiales de Marcas (STI) incluye las siguientes características:

	Característica	Principios del Equipo	Nivel de Consenso
1	<b>Nombre</b>		
1.1	Centro de Información de Marcas	El nombre del mecanismo de protección de derechos debe ser "Centro de Información de Marcas" para reflejar que la base de datos sólo incluirá marcas.	<i>Consenso Unánime</i>

<sup>3</sup> Este no es un consenso unánime como resultado de la Posición Minoritaria de la Unidad Constitutiva Empresarial (BC) que se referencia en el **Anexo 4**.

<b>2</b>	<b>Funcionalidad del Centro de Información de Marcas</b>		
2.1	Separación de Funciones	Se solicitará que el Centro de Información de Marcas (TC) separe las dos funciones primarias: (i) validación de las marcas a ser incluidas en el Centro de Información de Marcas (TC) y (ii) prestación del servicio de base de datos para brindar información a los registros de nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD). El personal debe, a su sola discreción, determinar si el mismo proveedor podría realizar ambas funciones o si contar con dos proveedores resultaría más apropiado.	<i>Consenso Unánime</i>
2.2	Uso de Experiencia Regional	Los Proveedores de Servicio del Centro de Información de Marcas (TC) deben utilizar Proveedores de Servicio para la Validación de Marcas (VSP) —ya sea en forma directa o a través de subcontratistas— para tomar ventaja de los expertos locales quienes entienden los matices de los derechos de marca en cuestión.	<i>Consenso Unánime</i>
2.3	Segregación de la Base de Datos del Centro de Información de Marcas (TC)	Se solicitará al Proveedor de Servicio del Centro de Información de Marcas (TC) mantener una base de datos del centro de información en forma separada, no pudiendo almacenar en la base de datos del centro de información datos relacionados con su	<i>Consenso Unánime</i>

		prestación de servicios relacionados, si los hubiese.	
2.4	Presentación de Datos al Centro de Información de Marcas (TC)	El Centro de Información de Marcas (TC) debería ser capaz de dar cabida a presentaciones de todo el mundo. Para ajustarse a este principio, el punto de entrada para que los titulares de marcas presenten sus datos en la base de datos del Centro de Información de Marcas (TC) podría estar constituido por entidades regionales o por una entidad (siempre que pueda demostrar que tiene capacidad para manejar cuestiones globales de idioma / moneda / cultura). El sistema a ser adoptado por el Proveedor de Servicios del Centro de Información de Marcas (TC) para las presentaciones de los titulares de marcas deben permitir idiomas diferentes/locales, dejando los detalles de implementación exactos para ser establecidos por el Personal. Sería aceptable contar con varios portales de entrada de datos para realizar las presentaciones en la base de datos del Centro de Información de Marcas (TC).	<i>Consenso Unánime</i>

2.5	Presentación de Titulares de Marca mediante Un Punto de Entrada	Si el titular de marca contase con múltiples registraciones que cubran muchas regiones, sólo se le solicitará el ingreso de un punto de entrada. Si se utilizaran entidades múltiples, la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) debería alojar una página de información describiendo cómo ubicar los puntos de presentación regional.	<i>Consenso Unánime</i>
2.6	Una Base de Datos Centralizada para Uso de los Registros	El Registro debería sólo necesitar conectarse con una base de datos centralizada para obtener la información que necesita para llevar a cabo los procesos de registración en período de lanzamiento ( <i>sunrise</i> ) y reclamo de marcas pre-lanzamiento del Centro de Información de marcas ( <i>TM claims</i> ), independientemente de los detalles del proveedor del Centro de Información y de su(s) contrato(s) con la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN).	<i>Consenso Unánime</i>
3	<b>Relación con la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN)</b>		

<p>3.1</p>	<p>Acuerdo de Acreditación de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) para los Servicios de Validación</p>	<p>El Proveedor(es) de Servicio que otorgue la validación de las marcas registradas presentadas al Centro de Información de Marcas deberá(n) adherirse a normativas y requisitos rigurosos que se especificarán en el acuerdo contractual con la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet. El modelo a sugerirse para esta relación contractual sería similar al detallado acuerdo de acreditación de registradores, en vez de la práctica de acreditación mínima adoptada por la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) para los proveedores de la Política Uniforme de Disputa y Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (por ejemplo, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual —WIPO—, Foro Nacional de Arbitraje —NAF— y otros)</p>	<p>Consenso Desigual</p> <p>Posición Minoritaria de la Unidad Constitutiva Empresarial (BC)</p>
<p>3.2</p>	<p>Acuerdo de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) para los Servicios de Base de Datos</p>	<p>El proveedor de servicios del Centro de Información de Marcas responsable de mantener la base de datos centralizada debe contar con un contrato formal y detallado con la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN). El contrato debe incluir métricas del acuerdo de nivel de servicio, disponibilidad del servicio al</p>	<p>Consenso Desigual</p> <p>Posición Minoritaria de la Unidad Constitutiva Empresarial (BC)</p>

		<p>cliente (siete días por semana, 24 horas al día, 365 días al año), requisitos de custodia de datos y requisitos de igualdad de acceso para todas las personas y entidades obligadas a acceder a la base de datos del Centro de Información de Marcas. El Acuerdo también debe incluir indemnización por parte de Proveedor de Servicios ante errores tales como falsos positivos para los participantes, tales como Registros, Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN), Registrantes y Registradores.</p>	
<b>4</b>	<b>Marcas Elegibles para ser Incluidas en el Centro de Información de Marcas</b>		
4.1	Marcas Nacional o Internacionalmente Registradas	<p>Debe solicitarse que la base de datos del Centro de Información de Marcas (TC) incluya "marcas de texto" nacional o internacionalmente registradas, de todas las jurisdicciones (incluidos los países donde no hay revisión substantiva). (Las marcas que se incluirán en el Centro de Información de Marcas son marcas de texto porque las "marcas de diseño" brindan protección para letras y palabras sólo dentro del contexto de su diseño o logotipo y el Equipo de Revisión recibió el mandato de no ampliar los derechos de las marcas existentes.)</p>	<p>Consenso Desigual</p> <p>Posición Minoritaria de la Unidad Constitutiva Empresarial (BC)</p>

4.2	Derechos por Norma Legal Escrita	Ninguna marca con derecho por norma legal escrita debe ser incluida en la base de datos del Centro de Información de Datos, a excepción de las marcas validadas por norma escrita establecida por la corte; considerando que un Registro de nuevo Dominio Genérico de Alto Nivel (gTLD) puede optar que el proveedor de servicios del Centro de Información recabe y verifique el derecho por norma legal escrita de conformidad con la Recomendación 2.3. El Proveedor de Servicios del Centro de Información puede cobrar tarifas más elevadas para reflejar los costos adicionales asociados con la verificación de estos derechos por norma escrita.	Consenso Desigual  Posición Minoritaria de la Unidad Constitutiva Empresarial (BC)  Posición Minoritaria de At-Large
-----	----------------------------------	--	--

4.3	<p>Conversión de la Marca a la base de datos del Centro de Información (TC)</p>	<p>La base de datos del Centro de Información de Marcas (TC) debe estar estructurado para informar a los registros si existen cadenas de caracteres que se consideren una "coincidencia idéntica" con las marcas validadas. Una "Coincidencia Idéntica" significa que el nombre de dominio se compone de los elementos textuales completos e idénticos de la marca. A este respecto: (a) los espacios contenidos dentro de una marca que son sustituidos por guiones (y viceversa), o son omitidos, (b) sólo ciertos caracteres especiales contenidos dentro de una marca que se mencionan con palabras apropiadas para describirlo (@ y &amp; .), (c) puntuación o caracteres especiales contenidos en una marca que no pueden ser utilizados en un nombre de dominio de Segundo nivel, podrán ser (i) omitidos o (ii) sustituidos por espacios, guiones o subrayados que siguen siendo consideradas exactamente iguales, y (d) ningún plural o elemento "no contenido en las marcas" serían elegibles para la inclusión.</p>	<p>Consenso Desigual</p> <p>Posición Minoritaria de la Unidad Constitutiva Empresarial (BC)</p>
5	<p><b>Uso Pre-Lanzamiento Obligatorio del Centro de Información de Marcas</b></p>		

5.1	Uso del Centro de Información de Marcas en la registración en período de lanzamiento ( <i>sunrise</i> ) y reclamo de marcas pre-lanzamiento ( <i>TM claims</i> )	Se debe solicitar a todos los registros de nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD) que utilicen del Centro de Información de Marcas (TC) como respaldo de sus mecanismos de protección de derechos (RPMs) pre-lanzamiento que consista, como mínimo, en un proceso de reclamo de marcas pre-lanzamiento o un proceso de registración en período de lanzamiento que cumpla con los estándares mínimos y bases de cuestionamiento pre-lanzamiento según lo especificado en el Informe del Equipo de Recomendación para la Implementación (IRT) <sup>4</sup> , salvo en la medida en que un registro opte por no extender la protección de pre-lanzamiento para ciertas marcas, conforme a lo descrito en el párrafo 5.2). No existe ningún requisito para que un registro adopte estos dos Mecanismos de Protección de Marcas (RPMs).	<i>Consenso Unánime</i>
5.2	Protección para todas las Marcas en el Centro de Información de Marcas	Los registros de Nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD) deben brindar la misma protección a todas las marcas en el Centro de Información de Marcas (TC) para sus Mecanismos de	Consenso Desigual  Declaración Minoritaria de la Unidad

<sup>4</sup> Por favor refiérase al Informe del Equipo de Recomendación para la Implementación (IRT) publicado en: <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf>, Sección 6, Proceso de Registración de Prelanzamiento Estándar.

		<p>Protección de Marcas (RPMs), excepto lo mencionado a continuación:</p> <p>(i) La inclusión de una marca en el Centro de Información de Marcas, de un país donde no existe una revisión substantiva, no necesariamente significa que un Registro de Dominio Genérico de Alto Nivel (gTLD) debe incluir aquellas marcas en un Proceso de Registración pre-lanzamiento o Reclamo de Propiedad Intelectual pre-lanzamiento; o</p> <p>(ii) Los registros decidirán a su discreción si otorgar protecciones a las marcas en el Centro de Información de Marcas (TC). La Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) podría permitir a los Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD) especializados que restrinjan la elegibilidad para las registraciones en el período de prelanzamiento conforme al propósito del registro en vigor de lo descrito en su estatuto (por ejemplo, .shoe puede restringir las registraciones pre{lanzamiento a las marcas con</p>	Constitutiva de Propiedad Intelectual (IPC)
--	--	---	---

		registra- ciones en clases de bienes y servicios relacionados con zapatos (shoes).	
<b>6</b>	<b>Uso Voluntario del Centro de Información de Marcas</b>		.
6.1	Uso del Centro de Información de Marcas (TC) para Servicios Relacionados	<p>No debe haber ninguna traba para que el Proveedor de Servicio del Centro de Información de marcas (TC) u otros proveedores de servicios terceros presten servicios relacionados sobre una base no exclusiva. Estos servicios podrían incluir, sin limitación, un servicio de “contenido en marca” o un servicio de vigilancia de marcas registradas. A fin de no tener una ventaja competitiva sobre sus competidores, la base de datos del Centro de Información (TC) debe ser objeto de licencias a los competidores interesados en prestar servicios auxiliares en condiciones de igualdad y no discriminatorias y en términos comercialmente razonables, siempre que el Proveedor de Servicios del Centro de Información (TC) no esté materialmente en ventaja para ofrecer la prestación de tales servicios relacionados, en virtud de ser el Proveedor de Servicios del Centro de Información.</p> <p>Los detalles específicos de la implementación deben dejarse en manos del Personal, para abordar preocupaciones de</p>	<p>Consenso Desigual</p> <p>Posición Minoritaria de la Unidad Constitutiva Empresarial (BC)</p>

		<p>posibles monopolio y competencia, así como todos los términos y condiciones relacionadas con la prestación de tales servicios que se incluirán en el acuerdo del Proveedor de Servicio del Centro de Información de Marcas con la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) y sujetos a la revisión de ésta última. Como se indica en el punto 2.3, si el Proveedor de Servicios del Centro de Información (TC) proporciona tales servicios relacionados, toda la información debe ser almacenada en una base de datos independiente. El acceso del Registrante para verificar e investigar las Notificaciones de Reclamos de Marcas no debe ser considerado como un servicio auxiliar y se debe ofrecer sin costo alguno para el registrante.</p>	
6.2	<p>Preinscripción del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida</p>	<p>El Centro de Información de Marcas puede ser utilizado para posibilitar el Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) permitiendo a los titulares de las marcas reinscribir la información de su marca para respaldar una futura acción del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) sobre la base de los derechos en las jurisdicciones donde existe revisión substantiva de las registraciones de marcas.</p>	<p>Consenso Desigual</p> <p>Posición Minoritaria de la Unidad Constitutiva Empresarial (BC)</p>

		Mediante el pago de una tarifa, el Centro de Información brindará confirmación de marcas registradas y sus jurisdicciones a los Proveedores del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida.	
<b>7</b>	<b>Uso Obligatorio Post-Lanzamiento del Centro de Información de Marcas (TC)</b>		
7.1	Reclamos de Marcas Post-Lanzamiento No Requeridos	No se requerirá el uso de la Base de Datos del Centro de Información de Marcas (TC) para respaldar los Reclamos post-lanzamiento.	<p>Consenso Desigual</p> <p>Posición Minoritaria de la Unidad Constitutiva Empresarial (BC)</p> <p>Posición Minoritaria de At-Large</p>

8	<b>Elementos Requeridos para la Notificación de Reclamos de Marcas</b>		
8.1	Notificación de Reclamos de Marcas para brindar claridad al Registrante	<p>La Notificación de Reclamos de Marcas debe brindar aviso claro para el Registrante del alcance de los derechos del titular de la marca, con el fin de minimizar el efecto negativo sobre los registrantes. En el <b>Anexo 5</b> se adjunta un formulario de Notificación de Reclamos de Marcas que describe los elementos requeridos. Si es factible, la Notificación de Reclamos de Marcas debe proporcionar enlaces o brindar métodos alternativos para brindar acceso, de modo que el registrante accede a la información de la base de datos del Centro de Información de marcas referida a la Notificación de Reclamos de Marcas para obtener una mejor comprensión de los derechos de marcas registradas reclamados por el titular. Estos enlaces debe ser brindados en tiempo real sin costo para el Registrante. Los detalles de implementación deben dejarse al Personal de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) para determinar cómo permitir un fácil acceso para los registrantes a esta información. La Notificación del Reclamo de Marcas debe proporcionada, preferiblemente, en el idioma utilizado por el resto de la interacción con el registrador o</p>	<p>Consenso Desigual</p> <p>Posición Minoritaria de la Unidad Constitutiva Empresarial (BC)</p>

		registro, pero como mínimo en el idioma más adecuado de los patrocinados por las Naciones Unidas (según lo especificado por el registrante o registrador/registro prospectivos) .	
--	--	---	--

9	<b>Efecto de Inscripción en el Centro de Información de Marcas (TC)</b>		
9.1	El Centro de Información de Marcas es un repositorio de información y no crea derechos legales	En el mandato del Centro de Información de Marcas debe estar claramente señalado que la inclusión de una marca registrada validada en la base de datos del Centro de Información de Marcas no es prueba de ningún derecho ni confiere ningún derecho legal al titular de dicha marca. Además, la falta de inscripción en el Centro de Información de Marcas no debe percibirse como una falta de vigilancia por parte de los titulares de marcas registradas.	<i>Consenso Unánime</i>
10	<b>Costos de Funcionamiento del Centro de Información de Marcas (TC)</b>		
10.1	Costos de Funcionamiento del Centro de Información	Los costos deben cubrirse enteramente de las partes que utilizan el servicio. No se debe esperar que la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) otorgue fondos para costear el funcionamiento del Centro de Información de Marcas (TC). No se debe esperar que el Centro de Información otorgue fondos a la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) a partir del cobro de sus tarifas.	<p>Consenso Desigual</p> <p>Posición Minoritaria Conjunta del Grupo de Partes Interesadas de Registros (RySG) y Grupo de Partes Interesadas No Comerciales (NCSG)</p> <p>Posición Minoritaria de la Unidad Constitutiva Empresarial</p>

			(BC)
--	--	--	------

## PROCEDIMIENTO UNIFORME DE SUSPENSIÓN RÁPIDA

Existe un consenso entre los miembros del Equipo de Revisión sobre Cuestiones Especiales de Marcas (STI) acerca de que la creación de un Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) sería un mecanismo de protección de derecho beneficioso, como para ser incluido en el Programa de Nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD). El Equipo de Revisión sobre Cuestiones Especiales de Marcas (STI) reconoce que el Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) podría proporcionar a los titulares de marcas un proceso rápido a un costo efectivo en aquellos casos de claro abuso de marca, siempre que el procedimiento incluya los resguardos adecuados para proteger a los registrantes que participan en el uso legítimo de los nombres de dominio. A pesar del carácter acelerado del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS), el Personal recomendó un procedimiento uniforme para los proveedores de servicio del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS), lo cual otorgará procedimientos consistentes con un proceso debido, con avisos justos y equitativos.

El modelo del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) incluye las siguientes características:

	Característica	Principio	Nivel de Consenso
<b>1</b>	<b>Mecanismos de Protección de Derechos (RPM) obligatorios</b>		
1.1	Uso Obligatorio	El Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) debe ser un Mecanismo de Protección de Derechos obligatorio para todos los Nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD).	<i>Consenso Unánime</i>
<b>2</b>	<b>Estándares para Reclamos y Evaluación</b>		
2.1	Elementos del Reclamo y Regulaciones de Salvaguarda para el Registrante	Los elementos que se alegan en el reclamo deben ser los mismos que los de la Política Uniforme de Disputa y Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP)	<i>Consenso Unánime</i>

		(como se describe en el <b>Anexo 6</b> ), para aprovechar el cuerpo de precedentes disponibles. El Reclamo de Suspensión Rápida debe exigir que el titular de marca satisfaga los mismos elementos que los de la Política Uniforme de Disputa y Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP). El Sistema de Suspensión Rápida (URS) debe incluir regulaciones de resguardo para proteger a los usos legítimos de los nombres de dominio. El Sistema de Suspensión Rápida (URS) incluirá un texto que explique esas regulaciones de salvaguarda a los registrantes. Tales regulaciones de salvaguarda han sido exitosamente utilizadas en procesos similares en otras jurisdicciones. Estos requisitos están descritos en el <b>Anexo 6</b> .	
2.2	Formato del Reclamo y de la Respuesta	El formulario de reclamo debe ser lo más simple y fácil de completar como sea posible. Debe haber límites razonables a la duración del reclamo y de la respuesta. El reclamo debe permitir un espacio para una explicación y no debe ser únicamente una casilla de verificación.	<i>Consenso Unánime</i>
2.3	Evaluación del Caso	La Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) debe brindar evaluadores con instrucción en los Elementos y Regulaciones de Salvaguarda del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS), así como en el modo de realizar la	<i>Consenso Unánime</i>

		evaluación de un caso de Suspensión Rápida. Estas instrucciones están descritas en el <b>Anexo 6</b> .	
2.4	Normas de Revisión	Un Reclamo del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) debe establecerse mediante pruebas claras y convincentes de que no existe una cuestión genuina de un hecho material que requiera una evaluación ulterior. El <b>Anexo 7</b> proporciona una explicación de cómo esta norma debe aplicarse en los casos del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS).	<i>Consenso Unánime</i>
<b>3</b>	<b>Notificación para el Registrante</b>		
3.1	Modo de Notificar	Las notificaciones deben ser enviadas a través de los modos disponibles para incrementar la posibilidad de que el registrante reciba la notificación del Reclamo: correo electrónico, fax, copia certificada mediante correo postal.	<i>Consenso Unánime</i>
3.2	Contenidos de la Notificación	Las notificaciones deben ser claras para el registrante y entendibles para los registrantes de todo el mundo. El Personal de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) tendrá la posibilidad de evaluar opciones, a su discreción, para implementar este requisito, incluyendo cuestiones de idioma, de un modo eficiente y efectivo; específicamente, la notificación debe ser en el idioma utilizado por el registrante	<i>Consenso Unánime</i>

		durante el proceso de registración.	
<b>4</b>	<b>Efecto sobre el Nombre de Dominio</b>		
4.1	Efecto de Presentar un Reclamo	Tras una evaluación inicial del Reclamo, se aplicará un estado de "Congelación Inicial" del nombre de dominio, lo que significa que el nombre de dominio no puede ser transferido, el registro de WHOIS no puede ser cambiado, pero el nombre de dominio aún resuelve la dirección IP original y todas las características continuarán funcionando (es decir, página web, correo electrónico).	<i>Consenso Unánime</i>
4.2	Efectos de una Decisión a favor del Reclamante	Prontamente después de recibir una decisión a favor del reclamante, el nombre de dominio quedará en suspenso y dejará de realizar la resolución a los servidores de nombres en efecto, antes de que se tomara la decisión.	<i>Consenso Unánime</i>
4.3	Efectos de Presentar una Respuesta después de una Incomparecencia	Inmediatamente después de presentar una respuesta después de la toma de una Decisión por Incomparecencia a favor del reclamante, los servidores de nombre deberán regresarse al estado en que existían en forma inmediatamente anterior a haber quedado en suspenso.	<i>Consenso Unánime</i>
<b>5</b>	<b>Respuesta</b>		

5.1	Tiempo de Respuesta	El Registrante tendrá veinte (20) días para presentar su respuesta antes de ser declarado en incomparecencia, siempre que una decisión sea alcanzada en forma rápida (dentro de los 3-5 días).	<i>Consenso Unánime</i>
5.2	Tarifa de Presentación de Respuesta	Si el Registrante presenta su respuesta antes de ser declarado en incomparecencia o en un período menor a treinta (30) días a partir de la toma de decisión, no se cobrará ninguna tarifa para la presentación de respuesta. Para las respuestas presentadas después de los treinta (30) días de tomada una decisión, el Registrante deberá abonar una tarifa razonable antes de la re-evaluación.	<i>Consenso Unánime</i>
5.3	Efecto de presentar una Respuesta después de una Incomparecencia	Si el Registrante no presenta una respuesta dentro de los veinte (20) días y el evaluador se expide a favor del reclamante, el Registrante tendrá el derecho a solicitar una nueva revisión mediante la presentación de una respuesta en cualquier momento durante la vigencia de la registración. Al ser recibida tal respuesta, el nombre de dominio resolverá la dirección IP original tan pronto como sea posible. La presentación de una respuesta después del incumplimiento no constituye una apelación.	<i>Consenso Unánime</i>
6	Evaluación de Casos de Suspensión Rápida		

6.1	Inicio de la Evaluación	La evaluación de un caso del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) debería llevarse a cabo de forma acelerada. La evaluación debe comenzar inmediatamente después del primer vencimiento del período de respuesta de veinte (20) días o al momento en que dicha respuesta es presentada. La decisión debe ser alcanzada en forma rápida con el objetivo establecido de que la misma se dictará dentro de los tres (3) días hábiles. El Personal debe, a su sola discreción, elaborar los detalles de implementación en este sentido, a fin de dar cabida a las necesidades de los proveedores de servicio.	<i>Consenso Unánime</i>
6.2	Cantidad de Evaluadores	La evaluación de los casos del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) debe ser realizada por un Evaluador.	<i>Consenso Unánime</i>
6.3	Capacitación de Evaluadores	Los evaluadores deben contar con experiencia legal y estar capacitados y certificados en procedimientos del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS).	<i>Consenso Unánime</i>
6.4	Asignación de Evaluadores	La Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) debe desalentar la búsqueda selectiva entre proveedores de servicio del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) mediante contratos de implementación de dicho sistema. Los evaluadores que pertenezcan a un proveedor de servicios deberán rotar para evitar la “búsqueda selectiva”.	<i>Consenso Unánime</i>

		Se recomienda enfáticamente que el proveedor de servicio del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) acepte a todos los evaluadores de Suspensión Rápida debidamente capacitados y acreditados.	
6.5	Ofrecer Evaluadores Justos	Los Proveedores de Servicio del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) deben evitar la "selección" de los evaluadores que puedan pronunciarse de una manera determinada. Los Proveedores de Servicio deberían estar obligados a trabajar con todos los evaluadores certificados, con excepciones razonables (por ejemplo, necesidades lingüísticas, incumplimiento o mala conducta), siendo tales excepciones razonables determinadas por el Personal de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) como detalles de implementación. El Personal de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) instará firmemente a los Proveedores de Servicio del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) a aceptar a todos los evaluadores debidamente capacitados en el Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS).	<i>Consenso Unánime</i>
6.6	Evaluación de Méritos	Salvo que sea retirado por el Reclamante, el evaluador deberá evaluar el reclamo sobre los méritos de cada caso,	<i>Consenso Unánime</i>

		independientemente de la incomparecencia o respuesta del Registrante.	
7	<b>Remedios del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS)</b>		
7.1	Remedio Exitoso sobre Méritos	Si el reclamante prevalece, el nombre de dominio debe ser suspendido por el resto del período de registración y no realizará resolución alguna al sitio web original. En cambio, el Equipo de Revisión sobre Cuestiones Especiales de Marcas (STI) recomienda que los servidores de nombres sean redirigidos a una página web de información acerca del proceso de Suspensión Rápida, proporcionada por el proveedor de servicio del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS). El proveedor de servicio de Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) no podrá ofrecer ningún otro servicio en la página, ni directa ni indirectamente, con fines publicitarios (ya sea para sí o para un tercero). El repositorio WHOIS para nombres de dominio continuará mostrando toda la información original del registrante, excepto para la redirección de los servidores de nombres. Además, el repositorio WHOIS deberá reflejar que el nombre de dominio no podrá ser transferido, eliminado ni modificado.	Consenso Desigual  Posición Minoritaria de la Unidad Constitutiva Empresarial (BC)

7.2	Soluciones Adicionales	Opción para que un reclamante con éxito pague para extender el período de registraci3n a un a1o adicional, a tasas/tarifas comerciales. No debe haber disponible ning3n otro remedio ante el evento de una decisi3n a favor del reclamante.	Consenso Desigual  Posici3n Minoritaria de la Unidad Constitutiva Empresarial (BC)  Posici3n Minoritaria de At-Large
-----	---------------------------	---	--

<b>8</b>	<b>Apelación</b>		
8.1	Apelación de una Decisión	<p>Tras la toma de una decisión en cualquier caso, ambas partes deben tener derecho a solicitar una apelación sobre la base del archivo existente en el proceso del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) por una tasa razonable para cubrir los gastos de la apelación. Los honorarios de un recurso de apelación deben ser abonados por quien solicita tal apelación. Se permitirá el derecho limitado a introducir nuevos elementos de prueba admisible, que sean importantes para la decisión, mediante el pago de una tasa adicional, siempre que la evidencia sea claramente anterior a la presentación del reclamo. El Panel de Apelaciones podrá solicitar, a su sola discreción, declaraciones o documentos adicionales a cualquiera de las Partes.</p>	<i>Consenso Unánime</i>
8.2	Efecto de una Apelación sobre un Nombre de Dominio	<p>La presentación de una apelación no debería cambiar la capacidad de resolución del nombre de dominio. Por ejemplo, si el nombre de dominio no realiza la resolución a los servidores de nombres originales a causa de una decisión en favor de la reclamante, el mismo continuará apuntando a la página de información proporcionada por el proveedor de servicio del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS). Si durante el proceso de apelación el nombre de dominio realiza la resolución a los servidores de nombres originales</p>	<i>Consenso Unánime</i>

		a causa de una decisión en favor del registrante, continuará realizando las resoluciones durante el proceso de apelación.	
8.3	Efecto de la Decisión en una Apelación o Política Uniforme de Disputa y Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP)	Una decisión del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) no debe impedir que se ponga a disposición del apelante cualquier otra solución/remedio tal como la Política Uniforme de Disputa y Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP) (si el apelante es el reclamante/denunciante) u otros recursos que estén disponibles en un tribunal de jurisdicción competente. Una conclusión a favor o en contra de una parte de un procedimiento del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) no afectará a la parte en un procedimiento de Política Uniforme de Disputa y Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP).	<i>Consenso Unánime</i>

8.4	Evaluación de la Apelación	El Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) no debe utilizar al defensor del pueblo para las apelaciones de decisiones tomadas en un procedimiento del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS). Tales apelaciones deben ser llevadas a cabo por: (i) un panel de tres (3) personas seleccionada de entre un grupo de panelistas preseleccionados o (ii) tres (3) panelistas, uno nombrado por cada una de las partes y el tercero seleccionado por ambos o por el proveedor de servicio. En la mejor consideración del tiempo y la eficiencia, ambas opciones se facilitarán al apelante por parte de los proveedores de servicio del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS).	<i>Consenso Unánime</i>
-----	-------------------------------	---	-------------------------

<b>9</b>	<b>Abuso del Proceso</b>		
9.1	Abuso por los titulares de marcas registradas	<p>El Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) incorporará sanciones por el abuso del proceso por parte de los titulares de marcas registradas. En caso de dos (2) reclamos abusivos o una (1) conclusión de “falsedad material deliberada” la parte no podrá participar en procedimientos de Suspensión Rápida por un (1) año. Dos (2) conclusiones de “falsedad material deliberada” deberían privar a la parte de participar en procedimientos de Suspensión Rápida en forma permanente. Los reclamos múltiples deben ser contra la misma entidad y no deberán incluir afiliados. El Personal implementará directrices que lo que constituirá un abuso, consistentes con casos previos de suplantación reversa de nombres de dominio, abuso de marcas registradas y principios generales de equidad/justicia. El evaluador del caso de Suspensión Rápida debería indicar en la decisión si ha ocurrido un reclamo abusivo o falsedad material deliberada y los Proveedores de Servicio deben informar tales conclusiones a la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN).</p>	<i>Consenso Unánime</i>

9.2	Abuso por parte de los Evaluadores	El Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) incorporará sanciones para el abuso del proceso por parte de los evaluadores. El hallazgo de tres (3) o más abusos del proceso o discreción contra un evaluador causará que éste pierda su certificación para desempeñarse como panelista. El Personal implementará directrices de lo que constituye un abuso y quiénes tomarán la decisión. La Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) recabará datos relacionados con tales hallazgos de abuso por parte de los evaluadores.	<i>Consenso Unánime</i>
-----	------------------------------------	---	-------------------------

<b>10</b>	<b>Revisión del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS)</b>		
10.1	Revisión Obligatoria del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida	Al año de funcionamiento, la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) realizará una revisión del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS). No existe ningún requisito para que el dicho sistema venza o finalice luego de cualquier período de tiempo. La Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) publicará estadísticas de evaluación para ser utilizadas en dicha revisión.	<i>Consenso Unánime</i>

## **ANEXO 1 – CARTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CORPORACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE NÚMEROS Y NOMBRES EN INTERNET A LA ORGANIZACIÓN DE APOYO PARA NOMBRES GENÉRICOS (GNSO)**

La carta de la Junta Directiva al Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) de fecha 12 de octubre de 2009, relacionada con las cuestiones especiales sobre marcas está publicada en:

<http://gns0.icann.org/correspondence/beckstrom-to-gns0-council-12oct09-en.pdf>

## **ANEXO 2- MOCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE APOYO PARA NOMBRES GENÉRICOS (GNSO) PARA LA CREACIÓN DEL EQUIPO DE REVISIÓN SOBRE CUESTIONES ESPECIALES DE MARCAS (STI)**

### **20091028-3**

Moción sobre Cuestiones Especiales de Marcas de la Junta Directiva de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN).

VISTO y CONSIDERANDO que la Junta Directiva de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) ha solicitado que el Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) evalúe determinadas propuestas de implementación elaboradas por el personal de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) para la protección de las marcas registradas en los nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD), en parte sobre la base de las recomendaciones del Equipo de Recomendación para la Implementación (IRT), de los comentarios públicos y de análisis adicionales realizados por dicho personal, tal como se describe en el carta de fecha 12 de octubre de 2009 enviada por Rod Beckstrom & Peter Dengate Thrush al Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO).

QUE, la carta de la Junta Directiva de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) solicita la opinión del Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) antes del 14 de diciembre de 2009, sobre si determinados mecanismos de protección de derechos para las cadenas de caracteres de segundo nivel recomendados por el Personal de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN), sobre la base de la opinión pública, son coherentes con la política propuesta por el Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) sobre la introducción de nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD) y constituyen opciones adecuadas y efectivas para alcanzar los objetivos establecidos por el Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) y objetivos;

QUE, el Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) ha examinado la carta de la Junta Directiva de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) y desea aprobar los procedimientos para la realización de dicha evaluación;

POR CONSIGUIENTE SE RESUELVE que el Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) adopte el proceso siguiente para llevar a cabo la evaluación solicitada por la Junta directiva:

1. El Equipo de Revisión de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) estará integrado por representantes designados de la siguiente manera: dos (2) representantes de cada uno de los Grupos de Partes Interesadas de Registradores y Registros, cuatro (4) representantes de cada uno de los grupos de Partes Interesadas Comercial y No Comercial, un (1) representante de At-Large, un (1) representante del Comité de Nominaciones y un (1) observador del Comité Asesor Gubernamental (GAC). Los miembros suplentes podrán participar en caso de ausencia de los representantes designados;
2. Cada uno de los Grupos de Interesados solicitará de las declaraciones de posición inicial de sus miembros, sobre las preguntas y cuestiones planteadas por la carta de la Junta Directiva de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) y los modelos propuestos por el Personal de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) para la implementación del Centro de Información de Marcas (TC) y el modelo del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS); tales declaraciones iniciales serán entregadas el día 4 de noviembre y las declaraciones de posición final serán entregadas el día 6 de noviembre de 2009.
3. Tales declaraciones de posición serán resumidas por Personal de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) y distribuidas al Equipo de Revisión de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) para evaluar si se alcanza el consenso sobre los modelos de implementación propuestos por el personal de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) u otras propuestas para la protección de las marcas registradas en el Programa de los Nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD), y
4. El Equipo de Revisión de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) llevará a cabo su análisis, identificará aquellas áreas donde ya se hubiese

alcanzado el consenso e intentará alcanzar un consenso sobre las cuestiones en que el mismo no pudo ser determinado. (La asistencia de los miembros del Equipo de Recomendación para la Implementación —IRT— en contestar preguntas acerca de las recomendaciones sobre el Centro de Información de Propiedad Intelectual y el Sistema Uniforme de Suspensión Rápida, resultará útil para este trabajo. El Consejo de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos —GNSO— solicita que los miembros del Equipo de Recomendación para la Implementación —IRT— que trabajaron en estas recomendaciones estén disponibles para contestar cualquiera de las preguntas que puedan surgir); y

5. El Equipo de Revisión de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) proveerá un informe final al Consejo de esa organización, en la fecha o con anterioridad a la fecha de reunión que dicho Consejo celebrará a fines del mes de noviembre de 2009.

## ANEXO 3 – EL GRUPO DE TRABAJO

De conformidad con la Resolución de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO) aprobada el 28 de octubre de 2009, el Equipo de Trabajo sobre Cuestiones Especiales de Marcas (STI) fue compuesto con los siguientes representantes:

<b>NOMBRE</b>	<b>AFILIACIÓN</b>
David Maher (Presidente)	Ry SG
Jeff Neuman	Ry SG
Alan Greenberg	ALAC
Olivier Crépin-Leblond	ALAC (Suplente)
Paul McGrady	IPC, CSG
Mark Partridge	IPC, CSG
Kristina Rosette	IPC, CSG (Suplente)
Jeff Eckhaus	Rr SG
Jon Nevett	Rr SG
Jean-Christophe Vignes	Rr (Suplente)
Mike Rodenbaugh	BCUC, CSG (Suplente)
Zahid Jamil	BCUC, CSG
Robin Gross	NCSG
Kathy Kleiman	NCSG
Wendy Seltzer	NCSG
Konstantinos Komaitis	NCSG
Mary Wong	NCSG (Suplente)
Leslie Guanyuan	NCSG (Suplente)
Tony Harris	Unidad Constitutiva ISP, CSG
Andrei Kolesnikov	NCA
Maimouna Diop	GAC (observador)

RySG— Grupo de Partes Interesadas de Registros; ALAC— Comité Asesor At-Large; IPC— Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual; CSG—Grupo de Partes Interesadas Comerciales; RrSG— Grupo de Partes Interesadas de Registradores; BCUC— Unidad Constitutiva de Usuarios Comerciales y Empresariales; NCSG— Grupo de Partes Interesadas No Comerciales; ISP— Unidad Constitutiva de Proveedores de Conectividad y Servicios de Internet; NCA— Comité de Nominaciones; GAC—Comité Asesor Gubernamental.

## ANEXO 4 – INFORMES MINORITARIOS

### **Declaración Conjunta del Grupo de Partes Interesadas de Registros (RySG) y el Grupo No Comercial de Partes Interesadas (NCSG) sobre el Centro de Información de Marcas, Sección 10.1:**

Los titulares de marcas, quienes se benefician a partir del servicio, deberían afrontar los costos del centro de información de marcas.

## **Posición Minoritaria con referencia al Informe Inicial sobre Cuestiones Especiales de Marcas de la Unidad Constitutiva de Usuarios Comerciales y Empresariales**

### **I. Centro de Información de Marcas**

La Unidad Constitutiva Empresarial (BC) considera que el Centro de Información de Marcas (TC) tal como se describe en el Informe Inicial del Equipo de Revisión sobre Cuestiones Especiales de Marcas (STI) creará nuevos mínimos beneficios significativos y adicionales para los Titulares/Propietarios de Marcas Registradas debido a que: El alcance de la combinación de registración en período de lanzamiento (sunrise) y reclamo de marcas pre-lanzamiento del Centro de Información de marcas (TM claims) será aún más limitado que los adoptados para los lanzamientos de los Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD) existentes (por ejemplo, las palabras "Mark Plus" de .asia en la clasificación Nice Classification, etc.; y el reconocimiento de las marcas de derecho común de .eu).

Y a la limitación de la utilización obligatoria de los datos del Centro de Información de Marcas (TMC) por las partes contratantes, de modo que sólo es requerida durante los período de lanzamiento (sunrise) y reclamo de marcas pre-lanzamiento del Centro de Información de marcas (TM claims) y no sea requerida para ser comprobada para todas las nuevas registraciones de Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD).

Para aclarar, no nos estamos oponiendo al Centro de Información de Marcas tal como está enmarcado. Sino que hemos arribado a la decepcionante opinión de que "algo es mejor que nada". Sin embargo, creemos que debe tener una aplicabilidad mucho más amplia —y por lo tanto útil—, tanto en cuanto al alcance de las marcas de admitidas en la base de datos como en la posterior utilización de la base de datos a través de la vida de los nuevos registros de Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD). Sugerimos que se realice un estudio de viabilidad realizado, basado en el Centro de Información de

Marcas (TMC) tal como está enmarcado/concebido, en comparación con también solicitar una aplicación más amplia, antes de tomar una decisión final definitiva. Somos inflexibles en que los gastos de desarrollo y funcionamiento del Centro de Información de Marcas (TMC) deben ser costeados por la Corporación para la Asignación de Números y nombres en Internet (ICANN), sus registros y registradores, quienes se benefician mucho más a partir del Centro de Información de Marcas (TMC) en vez de ser costeados por los titulares/propietarios de Marcas Registradas (TM), a excepción de una mínima tarifa de inscripción para presentar sus registros públicos en la base de datos.

El punto de esta “cuestión general” era disminuir la necesidad de registraciones defensivas y disuadir a la ciberocupación. El Centro de Información hace poco a este respecto, ya que sólo será utilizado para los períodos de prelanzamiento y, fundamentalmente, para fomentar registraciones defensivas mientras que los registros y registradores tienden a promover ampliamente sus períodos de prelanzamiento ante la comunidad de titulares de Marcas Registradas (TM). Si también se utilizase para un sistema de notificación de Marcas Registradas (TM) resultaría de mucho mayor beneficio para todos en la comunidad, sin ningún inconveniente aparente. Nos alienta que tales sistemas aún pudiesen ser construidos a partir del Centro de Información y ser empleados por los registros o registradores dispuestos, incluso si no se solicitasen para todas la registraciones de los nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD).

La Unidad Constitutiva Empresarial (BC) no cree que la más apropiadamente llamada Base de Datos de Prelanzamiento sea algo más que simplemente eso: una Base de Datos Centralizada para períodos de Prelanzamiento. No es un Mecanismo de Protección de Derechos. Nunca va a ser utilizada para servicios de reclamos de marcas registradas prelanzamiento, ya que tales servicios simplemente pueden ser ignorados por los ciberocupantes hasta el lanzamiento del registro y luego, seguir con los mismos modelos de acción que han perfeccionado hasta la fecha.

Tal como se encuentra actual y estrechamente enmarcado, el Centro de Información de Marcas (TMC) no aborda ninguna de las preocupaciones de prelanzamiento de los Titulares de Marcas Registradas, tal como la necesidad de registraciones defensivas vis a vis la falta de un medio eficaz de disuasión para la ciberocupación. En cambio, el Centro de Información de Marcas (TMC) alienta y facilita las registraciones defensiva aún más. Una de las premisas fundamentales de la labor de esta "cuestión general" de la protección de las marcas es que los titulares de marcas registradas generalmente NO desean más registraciones defensivas, particularmente en cientos o miles de nuevos Dominios de Alto Nivel (TLDs). Mientras que un proceso estandarizado de prelanzamiento ayuda a algunos titulares de marcas registradas que se inclinan a registrar nuevos nombres, el Centro de Información de Marcas tal como está enmarcado en la actualidad será de poco o ningún beneficio para la gran mayoría de los titulares/propietarios de marcas.

### ***¿Quién paga?***

Tal como está enmarcado, el Centro de Información de Marca sólo ofrece a los titulares de Marcas Registradas (TM) la oportunidad de pagar para registrar una copia exacta de sus marcas de texto registradas, y tienen una oportunidad de pagar para registrar el nombre de dominio correspondiente en cada uno de los cientos y eventualmente miles de nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel (TLD), en forma idéntica. Debido a que esa es la extensión del beneficio, las tarifas tendrá que ser extremadamente mínimas para los titulares de Marcas Registradas (TM).

Los Titulares de Marcas Registradas (TM) PAGARÁN ANUALMENTE para estar en este Centro de Información de Prelanzamiento. Si bien esto puede proporcionar el singular beneficio de una única apertura y una única registración de prelanzamiento, también beneficia financieramente a registros y registradores, ya que reducirá drásticamente sus gastos para la administración de los Períodos de Prelanzamiento. Esos Períodos de Prelanzamiento proponen un ingreso y adopción del mercado tempranos para los registros y registradores, en referencia a cada nuevo Dominio de Alto Nivel (TLD). Por lo tanto, la Unidad Constitutiva Empresarial (BC) es de la opinión

de que los gastos del Centro de Información de Prelanzamiento deben ser compartidos por la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) y las partes contratantes y no ser costeados únicamente por los Titulares de Marcas Registrados (TM).

### ***¿Qué significa una Coincidencia?***

Sería razonable que las coincidencias para Notificaciones, así como de Prelanzamiento, deben ser competitivas con las prácticas existentes. Sin embargo, el Equipo de Revisión sobre Cuestiones Especiales de Marcas (STI) recomienda que una coincidencia es sólo una coincidencia EXACTA con la marca (es decir, yahoo.web o ebay.web). Por lo que las variantes (es decir, yahhoo.web o ebayy.web) y palabras significativas "Mark plus" (es decir, yahoosports.web o ebayfrance.com) no constituirían coincidencias para ninguna de las aplicaciones para las cuales se utilice el Centro de Información. Esta definición extremadamente estrecha de "coincidencia" es aún más estrecha que los permitidos en .EU, .TEL y .ASIA y como tal, no representa las mejores prácticas o prácticas recomendadas. El Equipo de Revisión sobre Cuestiones Especiales de Marcas (STI) también excluye los derechos de derecho común y otros nombres legales, sin ninguna razón aparente, dado que se han incluido en virtualmente todos los períodos de prelanzamiento realizados hasta la fecha.

### ***Sugerencias de mejoras***

1. Permitir la inclusión de nombres de derecho común y protegidos.
2. Ampliar la coincidencia para incluir al menos la protección ofrecida por Dot Asia en el prelanzamiento<sup>5</sup>.

---

<sup>5 5</sup> Prelanzamiento de punto Asia: "El Nombre de Dominio Solicitado debe estar constituido con palabras significativas "Mark plus" de la descripción de clase del sistema Nice Classification (<http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/>) Por ejemplo la Marca "XYZ" en la Clase Nice 1: "Químicos" puede solicitar "XYZQuímicos.Asia". La Unidad Constitutiva Empresarial (BC) propone un cambio para evitar cualquier Efecto Escalofriante: "...el agregado de letras o palabras no incluirán letras o palabras que, prima facie, cuando sean leídas en conjunto con el nombre comercial: 1. Impliquen un uso de libertad de expresión; 2. Cambien completamente el

3. El tan llamado servicio de “Reclamo de Marcas Registradas” debe ser obligatorio a través de toda la vida de los nuevos registros de Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD), a menos que exista una razón de peso para una excepción concedida por la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN). Esto beneficiaría a todos y no causaría daño a nadie. Sería un incentivo mucho más amplio para los titulares de Marcas Registradas (TM) para participar en el Centro de Información de Marcas, y demostraría un compromiso mucho más amplio por parte de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) y sus partes contratantes para evitar que ocurran disputas sobre nombres de dominio. Podría implementarse con bastante facilidad: si existiese voluntad, habría un camino.

## **II. El Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS):**

La Unidad Constitutiva Empresarial (BC) está de acuerdo con la propuesta, a excepción de la cuestión de la transferencia de los nombres de dominio a quienes reclamen con éxito. Estamos de acuerdo con el Comité Asesor At-Large (ALAC) y otros sobre esto, que sería tremendamente injusto forzar a los reclamantes con éxito de un proceso de Suspensión Rápida (URS) a presentar un procedimiento de Política Uniforme de Disputa y Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP) a fin de asegurarse que el dominio no será reutilizado maliciosamente y/o para utilizar el dominio para sí mismo. El punto del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) debería ser proporcionar un remedio más rápido y económico que la Política Uniforme para los casos más claros de ciberocupación. No es un remedio/solución diferente, sólo un recurso más rápido y económico.

---

significado del nombre a otro nombre/palabra del diccionario bien reconocido o entendido (a fines ilustrativos, una lista de ejemplos no exclusiva y no exhaustiva puede ser encontrada en el apéndice “X”).” Tal apéndice puede incluir una lista de ejemplos para ambas excepciones.

Como se ve, el costo de la preparación y presentación de un Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) no es probable que sea dramáticamente más económico/barato o más rápido que presentar un procedimiento de Política Uniforme de Disputa y Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP), ya que el estándar de prueba es aún mayor; y el tiempo de resolución tampoco parece ser radicalmente diferente si se cumple el ciclo entero del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (UDRP) ... hasta el punto en que el reclamante tendría que presentar un procedimiento de Política Uniforme o una acción judicial de todos modos, con el fin de controlar el nombre de dominio. De este modo, ¿cuál es el beneficio de este nuevo Mecanismo de Protección de Derechos (RPM)?, y ¿será alguna vez utilizado?

El costo del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) no se ve mucho más económico/barato y, si no se traduce en la transferencia, entonces forzará un procedimiento de Política Uniforme o una acción judicial de todos modos. Parece ridículo suponer que un reclamo de Suspensión Rápida pueda ser resuelto por una tarifa de presentación de U\$D 300 (trescientos dólares estadounidenses), cuando en esencia el mismo caso debe ser presentado por el reclamante/denunciante como un procedimiento de Política Uniforme, excepto por que la carga de la prueba es mucho mayor. Así que es probable que el costo esté en algún lugar arriba de los U\$D 500 (quinientos dólares estadounidenses), por lo menos. Si bien eso significa un ahorro substancial respecto a tasa de presentación de la Política Uniforme (U\$D 1300 en el Foro de Nacional de Arbitraje —NAF— para un dominio), los costos de la investigación del abuso y la presentación de un reclamo serán casi idénticos. De este modo, los costos de abordar cada dominio ciberocupado, en promedio, es probable que no desciendan substancialmente.

Dado que es probable que cualquier otra solución/remedio que no sea la transferencia requiera un procedimiento de Política Uniforme de Disputa y Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP) al año siguiente de todas formas, ¿por qué alguien lo elegiría? Por lo tanto, cualquier supuesto ahorro de costos es en realidad una pista falsa, tal vez un promedio sea de U\$D 5000 (cinco mil dólares estadounidenses) por

caso en vez de USD 6000 (seis mil dólares estadounidenses) o algo de magnitud que del 10-20%. ¿Por esto vale la pena todo el tiempo dedicado del Equipo de Recomendación para la Implementación (IRT) y de este grupo hasta el momento? La Unidad Constitutiva Empresarial (BC) piensa que no; y cree que todos podemos hacerlo mejor, simplemente permitiendo a los reclamantes del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) la opción de transferir nombres de dominio obviamente en infracción a su cuenta, para uso benéfico.

Simplemente, no hay razón para no permitir la transferencia después del proceso (incluyendo las apelaciones) siga su curso. De lo contrario podría existir un valor mínimo para el proceso y enormes recursos desperdiciados en el diseño e intento de implementarlo. Mientras tanto, se lanzarán muchos de los nuevos Dominios de Alto Nivel (TLDs) y millones más de dominios ciberocupados pueden ser registrados en decenas o cientos de esos nuevos Dominios de Alto Nivel (TLDs). Por lo tanto, como mínimo, la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) debería llevar a cabo un estudio de viabilidad antes de que el Consejo o la Junta Directiva tomen una decisión que intente resolver dos cuestiones: 1) Tal como está planteado, ¿será el Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) un modelo de negocio implementable y sostenible? y 2) ¿Sería más sostenible si se permitiese la transferencia? (es decir, ¿cuántos más reclamantes lo usarían?).

Respetuosamente,

*Mike Rodenbaugh*

Mike Rodenbaugh  
Concejal de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO)  
Unidad Constitutiva Empresarial

*Zahid Jamil*

Zahid Jamil  
Concejal de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO)  
Unidad Constitutiva Empresarial

## Comité Asesor At- Large

### **[INFORME MINORITARIO PRELIMINAR, PENDIENTE DE VOTACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ ASESOR AT-LARGE (ALAC)]**

El Comité Asesor At-Large presenta las siguientes declaraciones para ser adjuntadas al informe del Equipo de Revisión sobre Cuestiones Especiales de Marcas (STI) de fecha 11 de diciembre de 2009:

#### **1. Marcas Adicionales en el Centro de Información – Sección 4.2 del Informe sobre el Centro de Información**

El Centro de Información de Marcas (TC) también debe permitir la inclusión de nombres, a los efectos del prelanzamiento, que incluyan a una Marca Registrada (TM) en forma conjunta con:

- una palabra del diccionario que se asocie con la clase de servicios de la marca registrada (por ejemplo: una empresa química XYZ podrían registrar en el Centro de Información de Marcas —TC— el nombre "XYZ-químicos". Esto estaba permitido en el prelanzamiento de .asia.
- una palabra del diccionario que regularmente se utilice en clara asociación con la Marca Registrada (TM) (ejemplo: Yahoo-Finanzas - ver <http://finance.yahoo.com/>). Deberían haber normas cuidadosamente redactadas, procesos de objeción y sanciones por registrar nombres que no cumplen con los criterios, en el Centro de Información de Marcas (TC) (por ejemplo: Yahoo-apestas, a menos que Yahoo inicie la fabricación y venta de bombas fétidas).

Justificación:

Los titulares/propietarios de las marcas desean poder contar con un claro “derecho a ser el primero en rechazar” para reducir las posibilidades de ciberocupación y reducir la necesidad de procedimientos del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) y de Política Uniforme de Disputa y Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP). Creemos que los beneficios de At-Large a partir de tales registraciones legítimas mediante la reducción de la posibilidad de confusión del usuario a partir de la obtención de tales nombres por parte de ciberocupantes. Desde la perspectiva de un usuario no sofisticado, si introduce un nombre que CLARAMENTE se asigna a una marca conocida, no se debería haber una resolución a una página de pago por clic o a alguien más que ofrece un producto o servicio competidor.

**2. Transferencia de un nombre de dominio después de un procedimiento exitoso de Suspensión Rápida – Sección 7.2 del Informe sobre el Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS)**

Recomendamos que se permita realizar una transferencia del reclamante de un procedimiento exitoso de Suspensión Rápida al finalizar la registración.

Salvo que eso sea aceptado, sugerimos que se permita una transferencia después de un segundo procedimiento exitoso del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS).

Justificación:

At-Large considera que esta es una acción razonable para reducir la ciberocupación y la confusión del usuario resultante.

Se han planteado una cantidad de razones para oponerse a tal transferencia:

- a) No estaba previsto originalmente por el Equipo de Recomendación para la Implementación (IRT) que el Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) fuese un mecanismo de transferencia: si el titular de la Marca Registrada (TM) desea tomar la custodia del nombre, debe utilizar el procedimiento más caro y más lento de la Política Uniforme de Disputa y Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP) ya sea luego de un procedimiento exitoso de Suspensión Rápida o en lugar de él.

Respuesta del Comité Asesor At-Large (ALAC): Esto no debería ser relevante. Ya hemos cambiado MUCHO de la propuesta original del Equipo de Recomendación para la Implementación (IRT) y con razón. Y parece mezquino forzar a un titular de marca registrada a pasar por un procedimiento Política Uniforme de Disputa y Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP), sólo por la forma en que el Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) fue originalmente previsto.

- b) Necesitamos diferenciar al Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) de la Política Uniforme de Disputa y Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP).

Respuesta del Comité Asesor At-Large (ALAC): ¿Por qué? Existe una buena probabilidad de que durante los próximos años, ambos procedimientos sean revisados y unidos, conformando un único procedimiento con caminos múltiples.

- c) Si no es cuidadosamente diseñado podría resultar complejo de implementar para el registro y/o el registrador.

Respuesta del Comité Asesor At-Large (ALAC): Esto se puede superar con un diseño cuidadoso. Dado que explícitamente se señala al dominio como objeto de un procedimiento exitoso de Suspensión Rápida, el proceso no debe ser

oneroso si el reclamante lo solicita durante el tiempo de vida del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS).

- d) Se puede tomar un nombre de dominio de palabra genérica que podría tener usuarios legítimos por encima y por debajo de los utilizados por el registrante actual (que resultase en un procedimiento exitoso de Suspensión Rápida).

Respuesta del Comité Asesor At-Large (ALAC): De todos modos existe la posibilidad de que el nombre salga de circulación, ya sea a través de procedimientos del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) o a través de la Política Uniforme de Disputa y Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP).

La implementación alternativa no será tan efectiva, pero será mejor que tener que presentar un procedimiento de la Política Uniforme de Disputa y Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP). El ha argumentado que el seguimiento de duplicados del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) sería demasiado costoso. Sin embargo, si el indicar que el procedimiento del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) es el segundo (con referencia a la URS original) es responsabilidad del titular de la marca registrada, no se requiere ningún seguimiento excepto por el realizado por parte del titular de la Marca Registrada (TM).

### **3. Reclamos de Marca Registrada (TM Claims) Post lanzamiento – Sección 7.1 del Informe sobre el Centro de Información**

At-Large recomienda una mayor investigación con respecto a la implementación eficiente y efectiva de los reclamos de Propiedad Intelectual (IP) post lanzamiento, así como el posible efecto escalofriante de registrantes profesionales sin Propiedad Intelectual.

Justificación: Si el efecto escalofriante no es excesivo, esto podría reducir la ciberocupación y cuando falle, incrementará la probabilidad y la velocidad de un procedimiento exitoso de Suspensión Rápida contra los ciberocupantes.

**Declaración Minoritaria de la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual (IPC) en referencia al Informe del Equipo de Revisión sobre Cuestiones Especiales de Marcas (STI), Sección 5.2 sobre el Centro de Información**

La Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual (IPC) se opone a la Sección 5.2 (i) y a la primera frase de la sección 5.2 (ii) de la parte referida al Centro de Información de marcas en el Informe del Equipo de Revisión sobre Cuestiones Especiales de Marcas (STI). Estas secciones de dicho informe recomiendan que los nuevos registros de Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD) deben proporcionar una protección igual a todas las marcas registradas en el Centro de Información de Marcas, con excepción de las marcas de los países que no cuentan con una revisión substantiva de las solicitudes de marcas registradas y, en forma adicional, sugieren que los registros deben contar con una discreción inespecífica para decidir "si se conceden protecciones a las marcas registradas en el Centro de Marcas".

Las excepciones antes mencionadas son contrarias a las recomendaciones del Equipo de Recomendación para la Implementación (IRT) y harían que el Centro de Información fuese inadecuado. Mientras que la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual (IPC) está dispuesta a aceptar compromisos respecto a algunas de sus posiciones de larga data en el contexto del informe del Equipo de Revisión sobre Cuestiones Especiales de Marcas (STI), se opone enérgicamente a la limitación del uso del Centro de Información de esa manera. Los sistemas de registración de marcas de una gran cantidad de países desarrollados y en vías de desarrollo —entre ellos la mayor parte de Europa—, no cuentan con una evaluación substantiva. Es un problema serio e imprudente que la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) o sus registros traten en el Centro de Información a tales sistemas como inferiores o priven a los registrantes de estos países de las protecciones del Centro de Información. Esto

sería particularmente perjudicial para las pequeñas empresas y las organizaciones sin fines de lucro, que sólo pueden costear una cantidad limitada de registraciones de marcas en su país de origen, en lugar de un programa de registración a nivel mundial.

En cambio, las protecciones previstas por los registros de nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD) deben como mínimo incluir todas las registraciones de efecto nacional o multinacional, conforme a la recomendación del Equipo de Recomendación para la Implementación (IRT). Entendemos las preocupaciones expresadas por algunos de que esto podría permitir a los titulares de marcas en el Benelux y en otros lugares, obtener la registración de nombres de dominio de términos genéricos. En lugar de negar a los registrantes de marcas procedentes de esos países todos los beneficios del Centro de Información con el fin de abordar una problemática de pocos registros, la solución adecuada para tales preocupaciones es hacer frente a cuestiones de alcance y validez mediante plazos de presentación, notificaciones, comunicaciones y procedimientos de impugnación. Estas técnicas han funcionado bien para abordar este problema en los anteriores lanzamientos de Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD).

La declaración que aparece en la primera oración del ítem 5.2 (ii) es engañosa y no debe ser adoptada. La Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual (IPC) no se opone al ejemplo concreto que figura en la segunda oración.

## ANEXO 5 – FORULARIO DE NOTIFICACIÓN DE RECLAMOS DE MARCA REGISTRADA (TM)

### NOTIFICACIÓN DE MARCA REGISTRADA

[En inglés y en el idioma del acuerdo de registración]

Usted ha recibido esta Notificación/Aviso de Marca Registrada es porque ha solicitado un nombre de dominio que coincide con al menos un registro de marcas presentadas en el Centro de Información de Marcas.

Usted puede o no tener derecho a registrar el nombre de dominio en función de su uso previsto y si es el mismo o coincide significativamente con las marcas que figuran a continuación. ***Sus derechos para registrar este nombre de dominio pueden o no estar protegidos como un uso no comercial o "uso justo" por las leyes de su país. [en negrita y cursiva o todo en mayúsculas]***

Por favor, lea cuidadosamente la información de marcas a continuación, incluyendo las marcas registradas, jurisdicciones y bienes y servicio para los cuales las marcas han sido registradas. Por favor tenga en cuenta que no todas las jurisdicciones examinan exhaustivamente las marcas registradas, por lo que alguna de la información de marcas que se establece a continuación puede existir en un registro nacional o regional que no lleva a cabo una revisión a fondo o examinación exhaustiva de los derechos de marca antes de la registración. **Si tiene preguntas, puede que desee consultar a un abogado o experto legal sobre marcas y la propiedad intelectual para recibir orientación.**

En caso de continuar con esta registración, usted declara que ha recibido y entendido esta notificación/aviso y que, en la medida de sus conocimientos, su registración y uso del nombre de dominio solicitado no infringe los derechos de las marcas que se enumeran a continuación. Las siguientes [número] marcas están listadas en el Centro de Información de Marcas:

1. Marca: Jurisdicción: Bienes: [si supera la cantidad máxima de caracteres, por favor presione aquí] Clase Internacional de Productos y Servicios o Equivalente, si correspondiese: Registrante de la Marca: Registrador de la Marca Contacto:

[con enlaces a las registraciones de marcas registradas listadas en el Centro de Información de Marcas]

2. Marca: Jurisdicción: Bienes: [si supera la cantidad máxima de caracteres, por favor presione aquí] Clase Internacional de Productos y Servicios o Equivalente, si correspondiese: Registrante de la Marca: Registrador de la Marca Contacto:

[con enlaces a las registraciones de marcas registradas listadas en el Centro de Información de Marcas]

X. Marca: Jurisdicción: Bienes: [si supera la cantidad máxima de caracteres, por favor presione aquí] Clase Internacional de Productos y Servicios o Equivalente, si correspondiese: Registrante de la Marca: Registrador de la Marca Contacto:

## ANNEXO 6 – EVALUACIÓN DEL CASO DE SISTEMA UNIFORME DE SUSPENSIÓN RÁPIDA

### Instrucciones para la Evaluación del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS)

#### 1. Evaluación del Reclamo

1.1 En forma similar a las normas para la toma de una decisión bajo la Política Uniforme de Disputa y Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP), el análisis de la Evaluación Final implica la consideración de tres cuestiones básicas, pero requiere una carga de prueba mucho mayor. El evaluador deberá considerar cada uno de los tres elementos siguientes:

- a. Si el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a una marca sobre la cual el Reclamante tiene una registración de marca válida, emitida por una jurisdicción que lleva a cabo una evaluación substantiva de las solicitudes de marcas, antes de su registro. Se elaborará una lista de esas jurisdicciones y se pondrá a disposición de las partes y Evaluadores; y
- b. Si el registrante del nombre de dominio carece de cualquier derecho o interés legítimo en el nombre de dominio; y
- c. Si el nombre de dominio ha sido registrado y utilizado de mala fe.

1.2 En la Política Uniforme de Disputa y Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP) hay una lista de las circunstancias no exclusivas que demuestran la registración de mala fe y el uso espejado, a saber:

- a. circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio con el fin primario de vender, alquilar o transferir de otra manera la registración del nombre de dominio al reclamante

que es el titular/propietario de la marca registrada de productos o servicios o a un competidor de ese reclamante, a título oneroso en exceso a los costos de bolsillo documentados como directamente relacionados con el nombre de dominio; o

- b. usted ha registrado el nombre de dominio con el fin de impedir que el titular/propietario de la marca de productos o servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre que usted se ha involucrado en una conducta de esa índole, o
- c. usted ha registrado el nombre de dominio con el fin primario de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- d. usted ha utilizando el nombre de dominio y ha intentado deliberadamente atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de confusión con la marca del reclamante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o aprobación de su sitio web o ubicación, o de un producto o servicio en su sitio web o ubicación.

## **2. Evaluación de la Respuesta**

2.1 El Registrante puede presentar una Respuesta refutando el reclamo de registración abusiva y de mala fe, mediante el establecimiento de alguna de las circunstancias siguientes, que reflejan los "Derechos e Intereses Legítimos en el Nombre de Dominio" en la Política Uniforme de Disputa y Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP), a saber:

- a. su uso de o preparativo de uso demostrable, del nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta bona fide de productos o servicios previo a cualquier aviso de disputa; o
- b. usted (como individuo, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no hubiese adquirido derechos de marca o servicios de derecho de marca; o

- c. usted está haciendo un uso legítimo no comercial o leal del nombre de dominio, sin la intención de obtener un beneficio comercial a partir del desvío de los consumidores de manera equívoca o de empañar la marca de productos o servicios en cuestión.

2.2 Si en su evaluación, el Evaluador encuentra que el reclamo está basado en pruebas demostradas por la evidencia presentada, dará lugar a un pronunciamiento a favor del Registrante.

### **3. Salvaguardas<sup>6</sup> disponibles para el Registrante**

3.1 El Registrante puede además demostrar que su uso del nombre de dominio no es de mala fe, mostrando uno de los siguientes factores:

- a. El Nombre de Dominio es genérico o descriptivo y el Registrante está haciendo un uso razonable de él.
- b. Los sitios del Nombre de Dominio operados únicamente en homenaje a o en crítica de una persona o empresa, pueden constituir un uso justo y por lo tanto no se considerará un abuso en vigor de esta política.
- c. La tenencia del Nombre de Dominio por parte del Registrante es coherente con un mandato expreso de un acuerdo escrito celebrado por las Partes contendientes.
- d. La actividad comercial en el nombres de dominio con fines de lucro y el contra con una amplia cartera de nombres de dominio, no son en sí mismos un indicio de mala fe en virtud de esta política. Sin embargo, tal comportamiento puede ser abusivo en un caso determinado, dependiendo de las circunstancias de la disputa. El evaluador revisará individualmente cada caso según su mérito.
- e. El Nombre de Dominio no es parte de un patrón más amplio o serie de registraciones abusivas, debido a que el Nombres de dominio es de un tipo o

---

<sup>6</sup> El texto describe estas Salvaguardas/Resguardos de la política adoptada por Nominet.

carácter significativamente diferente al de otros nombres de dominio registrados por el Registrante.

- f. La venta de tráfico (es decir, conectar a los nombres de dominio a las páginas de publicidad para obtener ganancias a partir del pago por clic), no constituye en sí misma un abuso de la Política. Sin embargo, tal comportamiento puede ser abusivo en un caso determinado, dependiendo de las circunstancias de la disputa. El evaluador tendrá en cuenta:
  - i. la naturaleza del Nombre de Dominio;
  - ii. la naturaleza de los enlaces publicitarios en la página asociada con el Nombre de Dominio; y
  - iii. que el uso del Nombre de Dominio sea en última instancia responsabilidad del Registrante.

#### **4. Emisión de una Decisión**

4.1 Si el Evaluador considera que *los tres elementos* están avalados por evidencias claras y convincentes y que no existe ninguna cuestión genuina de acceso irrestricto, entonces el Evaluador deberá emitir una decisión en favor del Reclamante. Si el Evaluador considera que esta prueba no es superada, entonces denegará la ayuda solicitada, dando por concluido el proceso de Suspensión Rápida, sin perjuicio de la capacidad del reclamante para proceder con una demanda en un tribunal de jurisdicción competente o en virtud de la Política Uniforme de Disputa y Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP).

## ANEXO 7 – ESTÁNDAR DE REVISIÓN

Para que un caso del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (USR) sea exitoso, estará basado en:

- 1) el reclamo;
- 2) la verificación de la marca registrada por parte de la jurisdicción que realiza la validación substancial (incluyendo, si correspondiese, sus limitaciones geográficas y clase de servicio);
- 3) el nombre de dominio en cuestión;
- 4) los contenidos del sitio web u otra evidencia del uso del nombre de dominio; y
- 5) la respuesta del registrante (si fuese recibida);

el Evaluador procederá a la conclusión de que no existe un motivo genuino de un hecho material. Tal conclusión puede incluir el hallazgo de que A) el reclamante tiene derechos sobre el nombre y B) el Registrante no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre.

Esto significa que el demandante/reclamante debe presentar pruebas suficientes para fundamentar sus derechos de marca en el nombre de dominio (por ejemplo, evidencia de un registro de marca y pruebas de que el nombre de dominio fue registrado y se utiliza de mala fe, en violación del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida.

Si el Evaluador considera que el reclamante no ha cumplido con su carga de prueba o que la cuestión genuina de un hecho material continúan siendo insatisfecha en cuanto alguno de los elementos, el Evaluador desestimaré el reclamo como inadecuada para la Suspensión Rápida.

- 1) (si se recibió una respuesta) No se presentó evidencia que indique que el uso del nombre de dominio en cuestión es un uso justo o que no está en infracción de la marca registrada.  
o
- 2) (si no se recibió respuesta) No se puede imaginar defensa alguna que indique que el uso del nombre de dominio en cuestión es un uso justo o que no está en infracción de la marca registrada.

En ausencia de una clara creencia en (1) ó (2), el requerimiento de suspensión rápida será rechazado.

Cuando existe alguna genuina cuestión discutible en cuanto a si una registración y uso de nombre de dominio constituye un uso abusivo de una marca, el reclamo será denegado y se dará por concluido el proceso de Sistema Uniforme de Suspensión Rápida sin perjuicio de otras medidas, por ejemplo, un procedimiento basado en la Política Uniforme de Disputa y Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio o un procedimiento judicial. El Sistema Uniforme de Suspensión Rápida no está pensado para ser utilizado en cualquier procedimiento cuestionable, sino sólo los casos claros de abuso de marcas.