

PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE DISPUTAS DE MARCAS POST-DELEGACIÓN (PDDRP DE MARCAS)

REVISADO – FEBRERO DE 2010

INTRODUCCIÓN

Varios participantes de la comunidad, incluyendo al Equipo de Recomendación para la Implementación (IRT) y a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO) han sugerido que uno de los Mecanismos de Protección de Derechos (RPM) para los titulares de marcas debe ser un procedimiento para la resolución de disputas de marcas post-delegación (PDDRP de marcas). También se han discutido varias recomendaciones respecto a la forma de implementar este proceso. Un punto que en general parece ser aceptado, es que tal procedimiento sólo debe otorgar a los titulares de marcas el derecho de actuar contra los operadores de registro que hubiesen actuado de mala fe, con la intención de obtener ganancias a partir de la registración sistemática de nombres de dominio infractores (o ciber-ocupación sistemática), o quienes de otro modo hubiesen dispuesto la utilización del Dominio Genérico de Alto Nivel (gTLD) para un propósito impropio. El procedimiento no está destinado a aplicarse a un operador de registro que simplemente hubiese infringido los nombres de dominio dentro de su Dominio Genérico de Alto Nivel (gTLD).

Algunos han expresado su preocupación acerca de que un procedimiento post-delegación que desafíe la conducta de un operador de registro puede conferir derechos a terceros beneficiarios, no signatarios del Acuerdo de Registro. Además, han surgido preguntas en cuanto a los derechos de los registrantes de buena fe (y a la aplicabilidad de los remedios/recursos impuestos a los registradores), si no constituyen parte en los procedimientos de resolución de disputa post-delegación. Estas preocupaciones son perfectamente entendibles y se pueden abordar de manera diferente para las alegaciones de infracción a los derechos de marca en dominios de alto nivel y en dominios de segundo nivel.

Es importante señalar que este Procedimiento Propuesto para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP) no está destinado a reemplazar las responsabilidades de cumplimiento contractual de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN), sino que ésta continuará ejerciendo sus actividades de cumplimiento contractual y aplicación para todas sus partes contratadas. Este Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP) tiene por objeto mejorar estas actividades y proporcionar a la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) un criterio independiente, cuando sea necesario.

En el nivel superior, los derechos de un propietario/titular de marca para proceder contra un operador de un Dominio Genérico de Alto Nivel (gTLD) por infracción a su marca, existe separada e independientemente de cualquier contrato entre la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) y un operador de registro. El Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP) simplemente proporciona un medio limitado para ejercer los derechos ya existentes.

Este Borrador revisado del Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-delegación (PDDRP de marcas) incorpora algunas revisiones que intentan abordar las preocupaciones y sugerencias que han sido planteadas. Sin embargo, con el fin de equilibrar los comentarios de competencia y la eficiencia, no todas las revisiones sugeridas han sido o podrían haber sido adoptadas. En forma adicional a las revisiones que se presentan a continuación, por favor véase el resumen de los comentarios y análisis en respuesta a los comentarios públicos realizados sobre el Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-delegación (PDDRP) inicial, publicado con la versión 3 de la Guía para el Solicitante. Aún continúa bajo consideración si este procedimiento y el Procedimiento de Resolución de Disputas por Restricciones de Registros pueden ser combinados como un único procedimiento.

PROCEDIMIENTO PRELIMINAR

Partes de la Disputa

- Las partes participantes en la disputa serán: el propietario/titular de la marca y el operador de registro de Dominio Genérico de Alto Nivel (gTLD). (Pese a haber habido alguna sugerencia de que antes del inicio de un procedimiento, primero se notifique a la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet —ICANN— solicitando indagación; desde un punto de vista práctico no tiene sentido añadir este paso al procedimiento ya que enlentecería el proceso innecesariamente).

Reglas Aplicables

- Este procedimiento está destinado a cubrir los trámites del Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación en forma general. En la medida en que más de un proveedor sea seleccionado para implementar el Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP), cada uno de ellos podrá tener normas y procedimientos adicionales, los cuales deberán seguirse para presentar un Reclamo. Las siguientes constituyen las reglas mínimas básicas a ser cumplidas por todos los Proveedores.
- En el Acuerdo de Registro, el operador de registro acuerda participar en todos los procedimientos post-delegación y estar obligado por las Determinaciones resultantes.

Idioma

- Para todas las presentaciones y trámites bajo este procedimiento se utilizará el idioma inglés.
- Las partes podrán presentar pruebas de respaldo en su idioma original —disposición sujeta a que la autoridad del panel determine lo contrario—, a condición de que tal evidencia sea acompañada por una traducción del texto relevante al idioma inglés.

Comunicaciones y Plazos

- Todas las comunicaciones con el Proveedor deben ser llevadas a cabo electrónicamente.
- A los efectos de determinar la fecha de comienzo de un plazo determinado, una notificación u otra comunicación será considerada como recibida el día en que se transmitió.
- A los efectos de determinar el cumplimiento de un plazo determinado, una notificación u otra comunicación será considerada como enviada, efectuada o transmitida el día en que se la envió.
- A los efectos de calcular un período de tiempo en virtud de este procedimiento, dicho período comenzará a transcurrir desde el día siguiente a la fecha de recepción de una notificación u otra comunicación.
- A menos que se especifique lo contrario, todas las referencias a los límites de días se considerarán como días naturales (días calendario).

Acreditación

- El procedimiento administrativo obligatorio se iniciará cuando una tercera parte haya presentado un Reclamo a un Proveedor, declarando que el Reclamante es un titular de marca (lo cual puede incluir tanto marcas registradas como marcas no registradas) declarando ser perjudicado como consecuencia de la manera de operar o del uso de un Dominio Genérico de Alto Nivel (gTLD) por parte del operador de registro.
- El Proveedor realizará un primer “vistazo” examinador para determinar, antes de que una Respuesta sea debida, que el Reclamante es, de hecho, el titular de una marca. (Nota explicativa: Este proceso de primer vistazo fue incorporado en respuesta a los comentarios públicos, como una medida para eliminar los Reclamos frívolos, aunque aún continúa en desarrollo.)
- Si el Proveedor encuentra que el Reclamante no es titular de una marca, el Proveedor finalizará el procedimiento sobre la base de que el Reclamante carece de acreditación.

Estándares¹

Nota explicativa: Las Partes han sugerido que los operadores de registro se hagan responsables por las conductas de infracción dentro de su registro, tanto en el nivel superior como en el segundo nivel. La contemplación de asignar responsabilidad a los operadores de registro por

¹ Esta sección fue levemente reformada y movida a esta ubicación. Sólo las partes que han sido revisadas, y no aquellas que han sido reformadas, están reflejadas en el listado.

registraciones realizadas en sus Dominios Genéricos de Alto Nivel (gTLD) a resultado en una serie de comentarios sobre la norma que debe aplicarse al operador de registro, si los derechos de intervención deben ser permitidos y si el resultado neto de la extensión al segundo nivel tiene un efecto *de facto* de obligar a los registros a vigilar todos los registros de nombres de dominio y el contenido de los sitios web para detectar infracciones de marca. Los estándares/normas que se presentan a continuación tienen en cuenta los diversos, y a menudo contrarias, comentarios y sugerencias.)

- **Nivel Superior:**

Un reclamante debe alegar y probar, mediante evidencia clara y convincente, que:

la conducta afirmativa del operador de registro en su operación o utilización de la cadena de caracteres en su Dominio Genérico de Alto Nivel (gTLD), que es idéntica o confusamente similar a la marca del demandante, causa o materialmente contribuye a que el Dominio Genérico de Alto Nivel (gTLD):

(a) obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o de la reputación de la marca del reclamante; o

(b) altere injustificablemente el carácter distintivo o la reputación de la marca del reclamante; o

(c) cree un riesgo impermisible de confusión con la marca del reclamante.

Un ejemplo de infracción en el nivel superior sería una cadena de caracteres de un Dominio de Alto Nivel (TLD) que sea idéntica a una marca y, que en forma contraria a las intenciones declaradas de no infringir los derechos del titular de la marca, el operador de registro se haya establecido a sí mismo como beneficiario de la marca.

- **Segundo Nivel**

El Reclamante debe probar, mediante evidencia clara y convincente que, a través de la conducta afirmativa del operador de registro, existe:

(a) un patrón substancial o práctica específica con intención de mala fe por parte del operador de registro para beneficiarse de la venta de nombres de dominio infractores de marcas; y

(b) la intención de mala fe del operador de registro de obtener ganancias a partir de la registración sistemática de nombres de dominio dentro del Dominio Genérico de Alto Nivel (gTLD) que son idénticos o confusamente similares a la marca del reclamante, los cuales:

(i) obtienen una ventaja desleal del carácter distintivo o de la reputación de la marca del reclamante, o

(ii) alteren injustificadamente el carácter distintivo o la reputación de la marca del reclamante, o

(iii) creen un riesgo impermissible de confusión con la marca del reclamante.

En otras palabras, la demostración de que el operador de registro hubiese sido advertido de la posible infracción de la marca a través de las registraciones en el Dominio Genérico de Alto Nivel (gTLD), no sería suficiente. Un ejemplo de infracción en el segundo nivel sería un operador de registro que tenga un patrón o práctica de alentar activamente a los registrantes a registrar nombres de dominio de segundo nivel y a tomar ventaja desleal de la marca, en una medida y grado cuya mala fe sea evidente.

Reclamo

- **Presentación:**

La presentación del Reclamo se realizará por vía electrónica. Una vez revisado el cumplimiento técnico, el Proveedor notificará en forma electrónica al Reclamante y enviará una copia impresa del anuncio operador de registro que es objeto del Reclamo, de conformidad con la información de contacto que figure en el Acuerdo de Registro.

- **Contenido:**

- El nombre e información de contacto, incluyendo dirección, teléfono y dirección de correo electrónico del Reclamante y, al leal saber del Reclamante, el nombre y la dirección del actual titular de la registración.
- El nombre e información de contacto, incluyendo dirección, teléfono y dirección de correo electrónico de cualquier persona autorizada a actuar en nombre del Reclamante.
- Una declaración de la naturaleza de la disputa, la cual deberá incluir:
 - Los derechos jurídicos particulares alegados, la(s) marca(s) que constituye la base para la disputa y una breve y sencilla exposición de los fundamentos sobre los cuales el Reclamo está siendo presentado.
 - Una explicación detallada de la forma en la cual el Reclamante cumple con los requisitos para la presentación de un reclamo de conformidad con ese motivo o estándar/norma en particular.
 - Una explicación detallada de la validez del Reclamo y las razones por las cuales el Reclamante tiene derecho a recibir una ayuda/alivio.

- Copias de cualquier documento que el Reclamante considere que evidencia su fundamento de apoyo/alivio, incluidos los sitios web y registraciones de nombres de dominio.
- Una declaración de que el procedimiento no se está llevando a cabo para ningún propósito impropio.
- Los Reclamos estarán limitados a 5.000 palabras o 20 páginas, cualquiera sea el menor, excluyendo los documentos anexos, a menos que el proveedor determine que la presentación de material adicional es necesaria.
- En el mismo momento que se presenta el Reclamo, el Reclamante abonará una tarifa de presentación no reembolsable, por la suma establecida de conformidad con las normas aplicables del Proveedor. En el caso de que la tarifa de presentación no sea abonada dentro de un término de diez (10) días de la recepción del Reclamo por parte del Proveedor, el Reclamo será desestimado sin perjuicio alguno.

Revisión Administrativa del Reclamo

- Todos los Reclamos serán examinados por el Proveedor dentro de un término de cinco (5) días a partir de la presentación al Proveedor, a fin de determinar si el Reclamo contiene toda la información necesaria y cumple con las reglas del procedimiento.
- Si el Proveedor considera que el Reclamo cumple con las reglas del procedimiento, el Reclamo se considerará presentado y el proceso continuará su curso. Si el Proveedor considera que el Reclamo no cumple con las reglas del procedimiento, el Reclamo será rechazado y el procedimiento será cerrado sin perjuicio de la presentación de un nuevo Reclamo por parte del Reclamante, el cual cumpla con las reglas del procedimiento. La tarifa de presentación abonada no será reembolsada.
- Si el reclamo es estimado, el Proveedor entregará el Reclamo al operador de registro.

Respuesta al Reclamo

- El operador de registro presentará una Respuesta a cada Reclamo. La Respuesta será presentada dentro de los veinte (20) días a partir de la notificación del Reclamo. La notificación se considerará efectiva —y el tiempo empezará a transcurrir—, a partir de la confirmación de que la notificación escrita enviada por el Proveedor haya sido recibida en el último domicilio conocido del operador de registro.

- La Respuesta cumplirá con las reglas establecidas para la presentación de un Reclamo y contendrá la información de nombre y contacto del operador de registro, así como una respuesta punto por punto a las declaraciones formuladas en el Reclamo.
- La Respuesta debe ser presentada al Proveedor y el Proveedor debe notificar al Reclamante, en formato electrónico, confirmando que la misma ha sido notificada. La notificación se considerará efectiva —y el tiempo empezará a transcurrir para una Contestación—, a partir de la confirmación de que la Respuesta electrónica y su copia de notificación en papel hayan sido enviadas por el Proveedor a las direcciones indicadas por el Reclamante.
- Si el operador de registro cree que el Reclamo carece de mérito, se declarará afirmativamente en su Respuesta los fundamentos específicos del reclamo.

Contestación

- El Reclamante contará con un término de diez (10) días a partir de la notificación de la Respuesta, para presentar una Contestación abordando los alegatos de la Respuesta respecto a las razones por las cuales el Reclamo "carece de mérito".
- Una vez que el Reclamo, la Respuesta y (si fuese necesario) la Contestación se hayan presentado y notificado, se designará un Panel y se le proporcionarán todas las presentaciones realizadas.

Incumplimiento

- Si el operador de registro no presenta una Respuesta al Reclamo, se considerará en incumplimiento.
- El Proveedor establecerá derechos limitados para prescindir de la constatación de incumplimiento, pero en ningún caso se le permitirá que se prescinda de la constatación de incumplimiento ante ausencia de pruebas de buena causa.
- El proveedor deberá dar aviso de Incumplimiento mediante correo electrónico al Reclamante y al operador del registro.
- Todos los casos de Incumplimiento procederán a la Determinación sobre los méritos.

Panel Experto

- Se seleccionará un panelista(s) debidamente cualificado y el Proveedor lo designará para cada procedimiento dentro de los veintiún (21) días posteriores a la recepción de la respuesta y/o contestación, según corresponda.

- El Proveedor designará un Panel, el cual estará conformado por un miembro, a menos que todas las partes acuerden que debe haber tres Panelistas. En el caso de que todas las Partes acuerden la participación de tres Panelistas, la selección de esos Panelistas se realizará de conformidad con las reglas o procedimientos de los Proveedores.
- Los panelistas deben ser independientes de las partes participantes en el procedimiento post-delegación. Cada Proveedor seguirá los procedimientos por él adoptados para exigir dicha independencia, incluidos los procedimientos para impugnar y sustituir a un panelista por falta de independencia.

Costos

- El Proveedor determinará los costos de los trámites que administre en virtud de este procedimiento, de conformidad con sus reglas aplicables. Se estimará que tales costos cubran los gastos administrativos del Proveedor y del Panel, y se establecerán bajo intención de que sean razonables.
- Se requerirá que el Reclamante pague por adelantado el importe correspondiente a la presentación, conforme a lo establecido anteriormente en la sección “Reclamo”, y se le solicitará abonar el monto total de las tasas administrativas estimadas por el Proveedor y los honorarios del Panel, al finalizar la actuación. El 50% (cincuenta por ciento) del monto total debe ser abonado en efectivo (o equivalente a efectivo), a fin de cubrir la porción de la actuación que corresponde abonar al Reclamante y el otro 50% (cincuenta por ciento) será abonado ya sea en efectivo (o equivalente a efectivo) o en depósito bajo control, para cubrir la porción de la actuación que corresponde abonar al operador de registro, en caso de que el operador de registro constituya la parte estimada.
- Una vez realizado el primer “vistazo” examinador y que el Reclamante haya sido establecido como titular de la marca, el operador de registro deberá abonar el 50% (cincuenta por ciento) de las tasas administrativas estimadas por el Proveedor y los honorarios del Panel, a fin de cubrir la porción de la actuación que le corresponde abonar. En caso de que el Reclamante constituya la parte estimada, se requerirá que el operador de registro abone el 50% (cincuenta por ciento) restante al Proveedor, para cubrir la porción de la actuación que corresponde abonar al Reclamante. La falta de pago de dicho monto será considerada como un incumplimiento al acuerdo de registro.
- El Proveedor reembolsará el monto total a la parte que resulte estimada, conforme a lo determinado por el Panel.

Indagatoria

- El Panel — ya sea a petición de una de las Partes o a su propio juicio—, establecerá si permitir o no la indagatoria y en qué medida hacerlo.

- Si fuese permitida, la indagatoria estará limitada a aquella que constituya una necesidad substancial para cada Parte.
- Sin una solicitud específica de las Partes, el Proveedor podrá designar expertos, cuyos honorarios serán abonados por las Partes, así como también podrá solicitar testimonio de testigos —realizados en forma de presentación personal o escrita—, o bien solicitar el intercambio limitado de documentos.
- Si fuese permitida, al cierre de la indagatoria, las Partes realizarán una presentación de evidencia final al Panel, cuya fecha y secuencia será determinada por el Proveedor, en forma conjunta con el Panel.

Audiencias

- Las disputas en virtud de este Procedimiento serán resueltas sin audiencia alguna excepto que, a discreción del Panel, circunstancias extraordinarias ameriten la celebración de una.
- Por iniciativa propia o por petición de una de las Partes, el Panel puede decidir la celebración de una audiencia en caso de existir circunstancias extraordinarias. Sin embargo, la presunción es que el Panel tomará Determinaciones sobre la base de las presentaciones escritas y sin convocar ninguna audiencia.
- Si se diese lugar a una petición de audiencia y siempre y cuando sea posible, la misma se realizará a través de videoconferencias o teleconferencias. Si no fuese posible y en caso de que las Partes no se pusieran de acuerdo, entonces el Panel seleccionará un lugar para celebrar dicha audiencia.
- Las audiencias no tomarán más de un día, excepto en las circunstancias más excepcionales.
- Si el Experto permitiera la celebración de una audiencia, no obstante la oposición de la otra parte, se alienta al Experto a asignar los costos de dicha audiencia a la parte solicitante.
- Todos los trámites para la resolución de la disputa serán conducidos en idioma inglés.

Carga de la Prueba

- La carga de la prueba de los alegatos del Reclamo recaen sobre el Reclamante; la misma debe estar basada en evidencia clara y convincente.

Remedios/Recursos

- Dado que los registrantes de nombres de dominio registrados en infracción de la restricción del acuerdo no constituyen una parte para la acción, la ayuda/remedio

concedido no puede tomar la forma de borrar registros que se hubiesen realizado en infracción de las restricciones establecidas por el acuerdo.

- El Panel puede recomendar una variedad de herramientas graduales de imposición contra el registro, en caso de que sea estimado como responsable conforme al Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-delegación (PDDRP), incluyendo:
 - Medidas para que el registro remedie la situación garantizando que no se permitan futuras registros en infracción;
 - Sanciones monetarias destinadas a igualar financieramente el daño hecho al Reclamante;
 - Suspensión de la aceptación de registros de nuevos nombres de dominio en el Dominio Genérico de Alto Nivel (gTLD) hasta el momento en el cual la infracción(es) se hubiese subsanado; o, en circunstancias extraordinarias,
 - Disponer la finalización del Acuerdo de Registro.
- Al tomar su Determinación del remedio/recurso apropiado, el Panel considerará el daño en curso al Reclamante.
- Pese a que aún está bajo consideración, el Panel también podrá determinar si el Reclamo fue presentado "sin mérito" y, de ser así, adjudicará las sanciones apropiadas en una escala gradual, incluyendo:
 - Prohibición temporal para la presentación de Reclamos;
 - Imposición de los costos del operador de registro, incluidos los honorarios razonables de abogados;
 - Multas pagadas directamente al Proveedor;
 - Prohibición permanente para la presentación de Reclamos, luego de haber sufrido la prohibición temporal.

Determinación del Panel

- El Proveedor y el Panel harán todos los esfuerzos razonables para asegurar que la Determinación sea emitida dentro de los cuarenta y cinco (45) días del nombramiento del Panel y, en ausencia de una buena causa, en ningún evento superará los sesenta (60) días luego de la designación del Panel.
- El Panel emitirá una Determinación por escrito. La Determinación establecerá si el Reclamo está fundado de hecho y brindará los motivos de su Determinación. La

Determinación deberá estar públicamente disponible y ser consultable en el sitio web del Proveedor.

- La Determinación establecerá específicamente la recomendación de los remedios/recursos aplicables y cuándo los mismos tomarán efecto. Los costos y tarifas a abonar al Proveedor, y en la medida en que hasta el momento no se hubiesen abonado en su totalidad, serán abonados dentro de los treinta (30) días de tomada la Determinación por parte del Panel.
- Pese a que la Determinación del panel de que un operador de registro es responsable en virtud de las normas del Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-delegación (PDDRP) debe seguirse en ausencia de circunstancias extraordinarias, la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) revisará, aprobará y hará cumplir los remedios/recursos aplicables recomendados que se establezcan en la Determinación del Panel, así como aquellos remedios/recursos enmendados por la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) dadas de las circunstancias de cada asunto.

Accesibilidad a la Corte o a Otros Trámites Administrativos

- El Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP) no pretende ser un procedimiento exclusivo y no impide a los individuos buscar demás recursos en los tribunales de justicia, incluyendo —si correspondiese—, una revisión de la Determinación respecto a la responsabilidad.
- En aquellos casos en que una Parte brinde al Proveedor prueba documentada de que se hubiese entablado una acción judicial con anterioridad a la fecha de presentación del Reclamo mediante el Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP), el Proveedor puede suspender o finalizar el procedimiento de resolución de disputa post-delegación.