



Programa para el Nuevo gTLD Memorando Explicativo

Protección de Marcas Comerciales

- A. Reclamos de Marcas Comerciales y de Servicios de Sunrise
- B. Requisito de prueba de "uso"

Fecha de Publicación Original:

15 de abril de 2011

Contexto – Programa para el Nuevo gTLD

Este memorando forma parte de la serie de nuevos Memorandos Explicativos que se relacionan con las consultas recientes entre la Junta de ICANN y el Comité Asesor Gubernamental acerca del Programa para Nuevo gTLD de ICANN.

Estos memos se han creado para documentar la última situación en que se encuentran estos asuntos, considerando las opiniones, discusiones y comentarios públicos recibidos. Cada memo no sólo refleja los consejos del GAC, sino que también contiene los razonamientos y fundamentos sobre los asuntos importantes que respectan a la Guía de Candidatos y al lanzamiento del Programa para el Nuevo gTLD.

Para información actualizada, cronogramas y actividades relacionadas con el Programa para el Nuevo gTLD, por favor diríjase a <http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm>.

Nótese que éste es únicamente un borrador de discusión. Los candidatos potenciales no deben apoyarse en ninguno de los detalles expuestos del programa para el nuevo gTLD, ya que el programa permanece sujeto a ser revisado y consultado nuevamente.

Introducción

A. RECLAMOS DE MARCAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS DE SUNRISE

Ámbito Actual En Discusión

El Equipo de Recomendación e Implementación (IRT), formando parte de un conjunto de protecciones de marcas comerciales propuestas, ha recomendado que todos los registros del nuevo gTLD estén obligados a proporcionar Reclamos de IP o un servicio de Sunrise. Esta recomendación, junto con otras propuestas de IRT, ha sido incluida en la versión más reciente de esta Guía. Véase la Sección 6 de la Guía en <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/trademark-clearinghouse-clean-12nov10-en.pdf>.

El 23 de febrero de 2011, el GAC envió el siguiente consejo a la Junta acerca de la naturaleza obligatoria de los Reclamos de Marcas Comerciales y de servicios de Sunrise:

Los servicios de Sunrise y los reclamos de IP deben ser obligatorios para los operadores de registro, ya que ellos atienden diversas funciones con reclamos de IP que sirven a una función de informe de gran utilidad, más allá de la fase introductoria.

Numerosos grupos de la comunidad han recomendado también que tanto los Reclamos de Marcas Comerciales como los servicios de Sunrise sean provistos por los registros obligatoriamente. La Junta ha considerado cuidadosamente el consejo del GAC, así como los comentarios de la comunidad referidos a que tanto los servicios de Reclamos de Marcas Comerciales como los servicios de Sunrise sean obligatorios para los Operadores de Registro del nuevo gTLD.

Cambios Recomendados

Luego de haber revisado el marcador del GAC, participado en las consultas con junto con GAC y escuchado a la comunidad, la Junta ha decidido cambiar la Guía para que tanto los Reclamos de Marcas Comerciales como los servicios de Sunrise sean obligatorios. El lenguaje pertinente sugerido y revisado para la Guía es el siguiente:

6. MECANISMOS OBLIGATORIOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

Todos los registros para el nuevo gTLD deberán cumplir con el requisito de utilizar un Centro de Información de Marcas Comerciales para respaldar sus mecanismos de protección de derechos (RPM) de pre-lanzamiento y landrush. Como mínimo, estos RPM deben consistir en un servicio de Reclamos de Marcas Comerciales y un período de Sunrise.

6.1 Servicio de Reclamos de Marcas Comerciales

6.1.1 Los Operadores de Registro del Nuevo gTLD deben brindar servicios de Reclamos de Marcas Comerciales durante un período inicial, para marcas pertenecientes al Centro de Información de Marcas Comerciales. Este período de lanzamiento debe realizarse al menos dentro de los sesenta días posteriores al momento en que las registraciones se habilitan para las registraciones generales.

6.2 Servicio de Sunrise

6.2.1 Los servicios de registro de Sunrise deben ofrecerse durante un período mínimo de treinta días en la fase de pre-lanzamiento y se deberá informar a todos los tenedores de marcas comerciales del Centro de Información cuando una persona esté buscando obtener un registro de sunrise. Se informará sobre esto a los tenedores de marcas del Centro de Información que posean una Correspondencia Idéntica con el nombre a registrar durante el período de Sunrise.

En resumen, además de que los Reclamos de Marcas Comerciales y los servicios Sunrise deban ser provistos obligatoriamente por los registros, estos cambios también aseguran que los tenedores de marcas del Centro de Información sean informados durante ambos RPM.

Fundamentos para los Cambios Recomendados

Como se destaca más arriba, la versión más reciente de la Guía otorga a los Operadores de Registro la elección de ofrecer servicios Reclamos de Marcas Comerciales o servicios de Sunrise. Véase la Sección 6 de la Guía en <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/trademark-clearinghouse-clean->

12nov10-en.pdf. Permitir a los Operadores de Registro elegir entre estos mecanismos de protección de derechos ha sido, originalmente, una recomendación del Equipo de Recomendación e Implementación (IRT) que luego adoptó el Grupo de Trabajo de Asuntos Especiales de Marcas Comerciales (STI). Vea páginas 21-24 del Informe Final de IRT en <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf> y página 9, Sección 5.1 de la parte que trata sobre el Centro de Información del Informe STI en <http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-17dec09-en.htm>.

Luego de discutir con el GAC y con otros miembros de la comunidad, incluyendo a quienes representan a los intereses de las marcas comerciales, la Junta ha decidido hacer obligatorios a los servicios de Reclamos de Marcas Comerciales y a los servicios de Sunrise, informando sobre esto debidamente.

El programa ajustado otorga flexibilidad a los tenedores de marcas comerciales registradas de todas las jurisdicciones, ya que brinda a los mismos la opción de ser informados mediante el servicio facilitado de Reclamos de Marcas Comerciales del Centro de Información en los casos en que una persona registre un nombre de dominio utilizando el nombre en lugar de pagar para obtener un registro sunrise para el mismo.

B. PRUEBA DE USO

Ámbito Actual En Discusión

La versión actual de la Guía adopta las recomendaciones de IRT, de la comunidad y de la Junta. Es decir, que todas las marcas comerciales registradas serán aceptadas en el Centro de Información y todas serán reconocidas durante un servicio de Reclamos de Marcas Comerciales. Sin embargo, durante los servicios de Sunrise, el registro debe reconocer sólo a las marcas comerciales registradas que han sido sometidas a una "revisión sustancial" que incluya una prueba de "uso". Más aún, en la versión más reciente de la Guía, los registros deben ofrecer o un servicio de Reclamos de Marcas Comerciales o un servicio de Sunrise, pero no ambos.

El 23 de febrero de 2011, el GAC envió el siguiente consejo a la Junta acerca de si se debe requerir una prueba de uso en varios de los nuevos mecanismos de protección de derechos del nuevo gTLD:

En lo que concierne al Centro de Información de Marcas Comerciales - "Todos los registros de marcas comerciales que sean de efecto nacional y supranacional, sin importar que hayan sido examinados en áreas sustantivas o

relativas, deben ser admisibles para participar en los mecanismos de pre-lanzamiento de sunrise."

En lo que concierne al Sistema de Suspensión Rápida Uniforme (URS) - "Si la queja se basa en un registro válido, se deberá remover el requisito de que la jurisdicción de registro incorpore un examen sustancial (párrafos 1.2f (i) y 8.1a)".

En lo que concierne al Procedimiento de Resolución de Disputas Post-Delegación de Marcas Comerciales (PPDDRP) - "Se deberá eliminar el requisito de un "examen sustancial" mencionado en el párrafo 9.2.1 (i)."

Vea <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-scorecard-23feb11-en.pdf>.

Cada uno de estos comentarios atiende la inquietud del GAC de que todas las marcas comerciales de todas las jurisdicciones reciban un trato ecuánime. A lo largo de las consultas realizadas con el GAC en Marzo y Abril de 2011, el GAC mantuvo el apoyo a estas posturas.

Cambios Recomendados

La Junta está de acuerdo con que las marcas comerciales de todas las jurisdicciones reciban un trato ecuánime. Luego de escuchar al GAC y a otros particulares, la Junta está de acuerdo con la no inclusión de un "examen sustancial" o una "evaluación sustancial" en la Guía, con respecto a los Mecanismos de Protección de Derechos (RPM). Sin embargo, la Junta cree que un tenedor de marca comercial debe probar el uso actual de la marca para acceder al derecho de utilizar algunos (pero no todos) de los RPM.

Para reflejar el parecer de la Junta, se publicarán para el comentario público las siguientes revisiones de las partes relevantes de las propuestas del Centro de Información, del URS y del PRDDRP de Marcas Comerciales.

Para marcas en el Centro de Información:

7.1.1 Para los servicios de Reclamos de Marcas Comerciales: los registros deberán reconocer todas las marcas de palabra que han sido o están: (i) registradas a nivel nacional o multinacional; (iii) validadas por un tribunal; o (iii) protegidos específicamente por un estatuto o tratado que se encuentre en

vigencia al momento de enviar la marca para su inclusión en el Centro de Información. No es necesaria una prueba de uso.

7.1.2 Para los servicios de Sunrise: los registros deberán reconocer todas las marcas de palabra que: (I) han sido registradas a nivel nacional o multinacional y para las cuales se ha enviado una prueba de uso (que puede ser una declaración y un único ejemplo de uso actual) a y que ha sido validada por el Centro de Información de Marcas Comerciales; o (ii) han sido validadas por un tribunal; o (iii) están protegidas específicamente por un estatuto o tratado que se encuentre en vigencia desde el día 26 de Junio de 2008 o antes.

Vea <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/trademark-clearinghouse-clean-12nov10-en.pdf>.

Para marcas que pueden constituir la base de una Queja de URS:

1.2.6 Una declaración sobre los campos en los que se basa la Queja, presentando hechos que prueben que la Parte Inconforme posee el derecho a aliviar, a saber:

que el nombre de dominio registrado es idéntico o similar en un modo confuso a una marca de palabra: (i) sobre el cual la Queja posea un registro válido y en uso (el uso puede probarse demostrando que la evidencia de uso , que puede ser una declaración y un único ejemplo de uso actual, fue enviada a y validada por el Centro de Información de Marcas Comerciales); o (ii) que ha sido validado mediante los procedimientos de un tribunal; o (iii) que esté protegido específicamente por un estatuto o tratado que se encuentre en vigencia al momento en que se presenta la queja de URS.

Vea <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/trademark-clearinghouse-clean-12nov10-en.pdf>.

Para marcas que puedan constituir la base de una Queja PDDRP de Marca Comercial:

9.2.1 Quien presenta la Queja es tenedor de una marca de palabra que: (i) se encuentra registrada a nivel nacional o multinacional y en uso (el uso puede probarse presentando que la evidencia de uso , que puede ser una declaración y un único ejemplo de uso actual, fue enviada a y validada por el Centro de Información de Marcas Comerciales); o (ii) que ha sido validada mediante procedimientos de un tribunal; o (iii) que esté protegida específicamente por un estatuto o tratado al momento en que se presenta la queja PDDRP.

Vea <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/pddrp-clean-12nov10-en.pdf>.

Fundamentos para los Cambios Recomendados

Como se destaca más arriba, el GAC sostiene que las marcas comerciales registradas pertenecientes a ciertas jurisdicciones no deberían recibir tratamiento o protección preferenciales simplemente por el modo en que la jurisdicción evalúa las solicitudes de marcas comerciales. (Algunas jurisdicciones establecen la prueba de "uso" como pre-requisito para recibir registros de marcas comerciales y otras no). Si los registros sólo reconocieran las marcas que hayan probado su "uso" en sus solicitudes originales de registro de marca comercial, el resultado sería un trato dispar. El comentario público también ha indicado preocupaciones acerca del "trato dispar" hacia las marcas de ciertas jurisdicciones, con respecto a los requisitos de "examen sustancial" o "evaluación sustancial".

Luego de varios meses de repeticiones y discusiones, la Junta ha resuelto la cuestión de la siguiente manera:

Abolir el requisito de uso para calificar como elegible para el servicio de Reclamos de Marcas Comerciales. Toda Marca Comercial registrada en el Centro de Información será reconocida por los registros, los cuales deberán proporcionar un servicio de Reclamos de Marcas Comerciales. Además, dado que la prestación del servicio de Reclamos de Marcas Comerciales será obligatoria (y no una elección entre Reclamos de Marcas Comerciales y Sunrise), todas las marcas comerciales registradas recibirán protección.

Todos los tenedores de marcas comerciales registradas (no sólo los de jurisdicciones con pocos requisitos para el registro de marcas comerciales) deberán probar el uso sin importar la jurisdicción al momento de beneficiarse del servicio de Sunrise, URS o procesos de resolución de disputas post-delegación.

Nuevamente, la Junta está completamente de acuerdo con que las marcas registradas en una jurisdicción no reciban un tratamiento diferente que las marcas registradas de otra jurisdicción. De hecho, la Junta intentó asegurar el tratamiento equitativo cuando aprobó su resolución en Trondheim, que establecía que una revisión sustancial por parte del Centro de Información deberá incluir una revisión de uso (vea <http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25sep10-en.htm#2.6>). La Junta reconoce ahora que la frase "evaluación sustancial" incluida en su resolución ha generado confusión y está de acuerdo con la eliminación de la misma.

Sin embargo, la Junta sigue comprometida a requerir una prueba de uso. La prueba de uso de todos los tenedores de marcas comerciales registradas busca ayudar a asegurar que todas las marcas comerciales registradas que reciben la misma ventaja de un RPM particular sean evaluadas en un nivel sustancialmente parejo. En otras palabras, todas las marcas comerciales registradas reciben un trato equitativo.

Más aún, la Junta opina que aplicar a todos el requisito de probar el uso, es un beneficio adicional para los tenedores de marcas comerciales. Por ejemplo, la Junta no desea encontrarse con un "dueño legítimo de una marca comercial que utiliza la marca fehacientemente y que pierde el registro a causa de alguien que no utilizaba la marca realmente y que sólo deseaba ingresarla en el nuevo gTLD." Vea la Transcripción del Programa para el Nuevo gTLD: Deliberaciones sobre las Cuestiones Identificadas por el Comité Asesor Gubernamental en <http://svsf40.icann.org/node/22097>. Más aún, la Junta desea "asegurarse de que la persona que obtenga esta ventaja particular otorgada por sunrise se la haya ganado realmente" y que "alguien que se apresure a comprar un registro en cinco minutos y lo haga online, pudiendo obtener un certificado para un registro, no reciba esta ventaja especial". Ver identificación.

Para la Junta, requerir la prueba de uso es un acercamiento pro-marca comercial que ayuda al dueño de la marca comercial. Más aún y en reiteración, requerir que todos los tenedores de marcas comerciales registradas prueben el uso de sus marcas, sin importar la jurisdicción en la que se encuentren registradas, asegura que todos reciban un trato ecuánime.