

## Requisito de prueba de “uso” para la protección de marcas comerciales

### Solicitud de información del GAC

Los mecanismos de protección de derechos incluidos en la Guía del postulante se establecieron cuidadosamente según los consejos y el asesoramiento de expertos y según las experiencias de muchas personas implicadas en el actual espacio de nombres de dominio.

El Comité asesor gubernamental (GAC) de ICANN sigue recomendando a la Junta directiva que el requisito de proporcionar pruebas *de uso* “debería eliminarse porque va en contra de las leyes de marcas comerciales en muchas jurisdicciones, es una carga para las empresas y es desproporcionada y discriminatoria”.

Véase <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-comments-new-gtlds-26may11-en.pdf> (en inglés). En este documento, el GAC sugiere que “el principal motivo por el que la Junta directiva no está de acuerdo con la recomendación del GAC es que este requisito, en su opinión, disuadiría las confabulaciones”.

Dada la percepción del GAC en cuanto a la posición de la Junta directiva, el GAC solicita a la Junta información acerca de los puntos siguientes con el fin de analizar y debatir este tema:

- a) Análisis detallado, con el apoyo de pruebas, de la amenaza de las confabulaciones en el segundo nivel.
- b) Una explicación de porqué la Junta directiva cree que este requisito es la única solución factible para tratar esta amenaza y que disuadiría adecuadamente la práctica de la confabulación.
- c) Un análisis del posible impacto de este requisito en los titulares de marca legítimos que perderían el derecho de ser incluidos en la central de información si se impusiera este requisito<sup>1</sup>.
- d) Una evaluación de los costos empresariales de tener que proporcionar pruebas.
- e) Una explicación de los recursos que ICANN espera que la central de información implementará para la rigurosa revisión de las pruebas de uso.

### Análisis del requisito de “uso”

Es importante señalar el principal objetivo de la Junta directiva en relación con el requisito de prueba de *uso* para determinados mecanismos de protección de marcas comerciales. El principal objetivo de la Junta directiva en cuanto al requisito de prueba de uso para la protección Sunrise, o para usar la URS o el PDDRP, es garantizar que solamente los titulares de marcas en uso, de modo que se distinguen de otros titulares, reciben el extraordinario derecho exclusivo que se

---

<sup>1</sup> El requisito de prueba de *uso* se analiza en este documento en relación con determinados mecanismos de protección de derechos y no en relación con la inclusión en la central de información de marcas comerciales para ejercer el mecanismo de protección de derechos de reclamaciones de propiedad intelectual. Tal como se ha indicado anteriormente, todas las marcas comerciales registradas, independientemente de si existen pruebas de que la marca se usa, tienen derecho a ser incluidas en la central de información.

Además, los registros tienen la *obligación* de respetar *todas* las marcas comerciales en el proceso obligatorio de reclamaciones de propiedad intelectual, *independientemente* de si hay pruebas de que la marca se usa.

proporciona con estos mecanismos de protección. Además, tal como indica el GAC, es importante tomar medidas para proteger contra las confabulaciones, y uno de los pasos necesarios es el requisito de prueba de *uso*.

Las marcas comerciales son fundamentales en una economía competitiva ya que proporcionan a los compradores oportunidades de elección.

El objetivo final de una marca comercial es identificar y distinguir una fuente de bienes o servicios, mostrando al público que se satisface el estándar de calidad que asocian a un producto o servicio concreto. Sin embargo, la verdadera función que identifica el origen de una marca comercial no puede salir a la luz si la marca no se usa. Por lo tanto, al tratar los “derechos de marca comercial” en relación con determinados mecanismos de protección de derechos en el nuevo programa de gTLD, el *uso* debe desempeñar un papel central

Tal como se señaló anteriormente, la prueba de uso está diseñada para garantizar que todas las marcas comerciales que reciben el mismo tipo de ventaja gracias a un mecanismo de protección de derechos concreto se evalúen en el mismo nivel.

Es decir, la Junta directiva busca garantizar que todas las marcas comerciales se traten de manera equitativa. No habrá disparidad de tratamiento o requisito basado en la jurisdicción en la que se registra la marca.

El requisito de uso no está diseñado para ser una carga o un obstáculo, ni se considera que lo es. En cambio, el requisito de uso está pensado para beneficiar los titulares de marcas comerciales. Se trata de un enfoque que apoya a las marcas comerciales y que ayuda al propietario de una marca comercial que realmente ha usado la marca a identificar y destacar sus productos o servicios de los demás. Además, tal como indicó el Presidente de la Junta directiva, Peter Dengate Thrush, ayuda a “garantizar que las personas que consiguen esta ventaja concreta que concede Sunrise realmente la han merecido” y disuade la posibilidad de que “una persona que compra apresuradamente un registro en cinco minutos o en línea y que presenta un certificado de algún registro” no reciba una ventaja especial.<sup>2</sup>

Además de proporcionar una ventaja a los que usan sus marcas, el riesgo de abusos aumenta si no se impusiera ningún requisito de uso. Muchas jurisdicciones no requieren prueba de uso para obtener un registro. Algunas incluso emitirán registros en menos de 24 horas. Es difícil obtener pruebas detalladas y específicas que proyecten el posible abuso para obtener acceso a la nueva protección Sunrise obligatoria (así como los derechos URS y PDDRP) porque solo han tenido lugar unos pocos lanzamientos TLD recientes. No obstante, el lanzamiento del dominio .EU puede servir de ejemplo del tipo de actividad que podría tener lugar en el caso de que no se impusiera un requisito de uso.

Durante el período Sunrise del dominio .EU, a los titulares de marcas comerciales de los países o estados miembros se les permitió un registro prioritario. Durante este período, algunos especuladores aprovecharon del proceso agilizado y rápido de los países del Benelux para establecer prioridad. Un ejemplo incluyó registros de marcas que incluían el signo &, como por ejemplo “OXF&ORD” o “BARC&ELONA”, para sacar partido de la norma que dejaba hacer caso omiso de los signos, por lo que pudieron obtener valiosos dominios genéricos. Otro ejemplo fue un portal de Internet de una empresa sueca que registró 33 marcas en Suecia con caracteres similares interpuestos con términos genéricos del diccionario. Una de las marcas,

---

<sup>2</sup> Véase la transcripción del nuevo programa gTLD: Análisis de los problemas identificados por el Comité asesor gubernamental en <http://svsf40.icann.org/node/22097> (en inglés).

&R&E&I&F&E&N&, se usó para desplazar el verdadero propietario de la marca y obtener el nombre de dominio reifen.eu. Al final, terminó ganando el propietario legítimo de la marca y este obtuvo el dominio, pero solamente después de tener que dedicar tiempo y recursos para presentar un Procedimiento de resolución de disputas alternativo.<sup>3</sup>

Información adicional proporcionada por EURid demuestra que los dominios siguientes fueron las postulaciones más solicitadas durante el período Sunrise (que requerían registros de marca comercial):

sex.eu	227 solicitudes
hotel.eu	118 solicitudes
travel.eu	94 solicitudes
jobs.eu	91 solicitudes
hotels.eu	90 solicitudes
casino.eu	80 solicitudes
poker.eu	76 solicitudes
business.eu	74 solicitudes
golf.eu	72 solicitudes
music.eu	69 solicitudes <sup>4</sup>

Después del período Sunrise, se identificaron problemas adicionales.

En modo de ejemplo, hubo más de 200 solicitudes de SEX.EU; incluidas 32 solicitudes independientes que reclamaban derechos de marca comercial a la palabra “sex” de 11 países diferentes.

Luego, cuando comenzó el período de registro libre, se estableció una gran cantidad de compañías tapaderas como registradores fantasmas para obtener prioridad y conseguir la mayor cantidad posible de nombres de dominio “genéricos”.

EURid investigó 400 registradores, que luego fueron demandados por infracción de contrato debido al abuso.<sup>5</sup> Por tanto, tal como muestra el ejemplo anterior, el peligro de abuso no es hipotético. Las entidades buscaban registrar términos “genéricos” como marcas comerciales con el fin de obtener prioridad en el lanzamiento del dominio .EU y las compañías intentaron ocultar su identidad para evitar tener que dar respuesta a las confabulaciones.

---

<sup>3</sup> Véase <http://domainincite.com/how-a-company-hacked-the-eu-sunrise-to-register-generic-domains/> (en inglés).

<sup>4</sup> Véase también <http://www.eurid.eu/es/content/eu-successfully-launched>

<sup>5</sup> Véase [http://www.brusselslegal.com/articles/display/2678/Herman\\_Sobrie\\_Legal\\_Manager\\_of\\_EURid](http://www.brusselslegal.com/articles/display/2678/Herman_Sobrie_Legal_Manager_of_EURid) (en inglés)

Si bien la amenaza exacta de las confabulaciones para los propietarios legítimos de marca es difícil de predecir con certidumbre, el lanzamiento del dominio .EU sí proporciona datos que describen la amenaza de abusos.

### **Recursos necesarios para demostrar el “Uso”**

El requisito de prueba de uso de una marca comercial es una carga mínima para un propietario legítimo de marca que podrá ganar una capacidad extraordinaria de exclusión sobre otras marcas comerciales. El proceso diseñado para demostrar el uso no lleva mucho tiempo, esfuerzo, recursos o gastos. Requiere una declaración jurada del propietario en la que atestigua que la marca se usa en relación con una oferta legítima de bienes o servicios y un ejemplo de dicho uso.

Para los propietarios de marca con una oferta legítima de bienes o servicios, estos requisitos son sencillos y su costo será mínimo desde el punto de vista de cumplimiento:

por ejemplo, preparar y presentar la declaración jurada con un ejemplar de uso adjunto.

En estos momentos, no se espera que exista una tarifa de presentación para enviar la declaración jurada de uso al mismo tiempo que la marca registrada se presenta al centro de información. Al mismo tiempo, la Solicitud de propuestas (RPF) para los proveedores de servicio tendrá en cuenta la necesidad que tendrá este de demostrar la capacidad para verificar el ejemplar y el requisito de declaración jurada.

Existe un argumento según el que el esfuerzo mínimo necesario para demostrar *el uso* significaría que la prueba de *uso* podría fabricarse fácilmente. En dicho caso, ¿por qué establecer un requisito? La respuesta es que, en general, si bien el estándar propuesto no es caro para el titular de marca comercial, sí tiene un efecto disuasivo. Además, si más adelante se establece que el uso había sido fabricado y el postulante había realizado una declaración jurada, dichas acciones tendrán consecuencias. Esta solución busca un equilibrio para proteger los derechos legítimos y disuadir los abusos a un costo bajo para el titular de marca comercial.

### **Conclusión**

El requisito de prueba de uso para sacar partido de la protección Sunrise, o para usar URS o PDDRP, es importante y no necesitará una cantidad importante de recursos de parte del titular de marca comercial. El requisito de demostrar el uso ayuda a garantizar que solamente los titulares de marcas que se usan, que por tanto se distinguen de los demás, reciben el extraordinario derecho exclusivo que se proporciona con estos mecanismos de protección. Además, el requisito de prueba de uso tal como se explica anteriormente es un paso importante para proteger contra abusos, proteger a los titulares de marca comercial, mantener un campo de juego equitativo