

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

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 operadores de registros que hubiesen actuado de mala fe, con la intención de obtener ganancias a partir de la registración sistemática de nombres de dominio infractores (o ciberocupación 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 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 la aplicabilidad de los 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 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 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.

Estándares

Teniendo en cuenta las diversas propuestas en cuanto a los estándares requeridos para que un operador de registro sea legalmente responsable de la infracción en el nivel superior, se propone que el demandante deba afirmar y probar:

con pruebas claras y convincentes que la conducta afirmativa del operador de registro en su operación o utilización de su Dominio Genérico de Alto Nivel (gTLD), que es idéntico 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) la 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.

Los colaboradores mencionados anteriormente también recomendaron que el procedimiento post-delegación aplique al segundo nivel; es decir, que en algunos casos, el operador de registro puede tener que responder por la conducta infractora de marcas en las registraciones dentro del Dominio Genérico de Alto Nivel (gTLD), en lugar del Dominio de Alto Nivel (TLD) en sí mismo. Si el proceso de post-delegación debe ampliarse al segundo nivel —y de qué manera hacerlo—, es algo sobre lo cual se deberá trabajar cuidadosamente. La contemplación de establecer a los operadores a cargo del registro como responsables de las registraciones en su Dominio Genérico de Alto Nivel (gTLD) ha resultado en una serie de observaciones sobre el estándar que se aplicará para el operador de registro; si se deben permitir derechos de intervención y si el resultado neto de la ampliación al segundo nivel tiene de hecho el efecto de obligar a los registros a controlar todas las registraciones de nombres de dominio y contenido de los sitios web en búsqueda de infracciones de marca. Estas preocupaciones son perfectamente entendibles y continúan siendo objeto de revisión y debate.

En la medida en que el Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP) se extienda al segundo nivel: algunos han sugerido que en el segundo nivel aplicaría una normativa similar a la aplicable en el nivel superior, otros han sugerido que a fin de evitar resultados impropios, el estándar ha de ser aún más alto para establecer a los operadores a cargo del registro como responsables por las registraciones de segundo nivel.

En consecuencia, para establecer que un operador de registro es responsable por infracciones en el segundo nivel, se propone que los reclamantes deban demostrar:

con pruebas claras y convincentes que existe: (a) un patrón constante 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 impermisible de confusión con la marca del reclamante. En este sentido, 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 resultaría suficiente.

Un ejemplo de infracción en el segundo nivel sería un operador de registro que repetidamente aliente 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 es evidente.

Recursos

Independientemente de si la aplicación del Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP) se aplica en el nivel superior o en el segundo nivel, los recursos aplicables disponibles deben tomar en cuenta que únicamente el operador de registro —y no el registrante ni el registrador—, es parte participante en el procedimiento de resolución de disputas. En consecuencia, los recursos aplicables deben limitarse al operador de registro y no pueden prever la transferencia del nombre de dominio infractor(es) que afecten a un registrante ni exigir el cumplimiento por parte del registrador, cuando éstos no constituyen partes participantes en el procedimiento. Si se solicitase la transferencia, se puede iniciar un proceso de Política Uniforme de Disputa y Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP) u otro procedimiento apropiado en una jurisdicción competente. En este sentido, se establece un balance en que el titular de la marca agraviada aún tendrá un camino mediante el cual presentar sus reclamos; sin embargo, el operador de registro sólo será penalizado por una conducta en la que hubiese sido un participante activo.

Debido a que los derechos de propiedad intelectual están en discusión, ha habido algunas sugerencias de que el único recurso aplicable que debería considerarse es la cancelación del Dominio Genérico de Alto Nivel (gTLD). El Informe Final del Equipo de Recomendación para la Implementación (IRT) prevé que los recursos aplicables se graduarán y que se permitirá la imposición de sanciones a través de la confiscación. Los tiempos y grados de las sanciones a aplicar serán específicamente detallados a fin de que este Mecanismo de Protección de Derechos (RPM) produzca el efecto preventivo previsto.

Por lo tanto, el procedimiento recomendará los recursos aplicables que estarán disponibles para su uso a discreción del proveedor independiente de resolución de disputas. Los mismos incluyen sanciones y suspensión.

En el caso extremo en que la rescisión del acuerdo de registro sea el recurso ordenado, se iniciarán los procedimientos de continuidad de registro de la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN), destinados a proteger a los registrantes y a dar curso a la resolución de consultas de dominio. Como existen cuestiones complejas en torno de si —y en qué medida— el operador de registro debe ser responsable por las registraciones en el segundo nivel, incluidos los actos de los registradores o registrantes, tiene sentido que la aplicación de este Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP) en el segundo nivel, así como los recursos aplicables resultantes, continúen siendo evaluados. Con esto en mente, a continuación se incluye una versión preliminar del procedimiento para su consideración y discusión.

BORRADOR DEL PROCEDIMIENTO

Partes de la Disputa

- Las partes participantes en la disputa serán: el titular de la marca y el operador de registro de Dominio Genérico de Alto Nivel (gTLD). (Aunque ha 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

- Estas reglas para la resolución de disputas están destinadas a cubrir los procedimientos en 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 podrá tener normas y procedimientos adicionales, los cuales deberán seguirse para presentar un Reclamo. Las siguientes constituyen las reglas mínimas básicas.
- En el Acuerdo de Registro, se requerirá que el operador de registro acuerde 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 del Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP) 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 un Reclamante haya presentado un Reclamo a un proveedor del Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP), 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.

Presentación del Reclamo

- La presentación del reclamo se realizará por vía electrónica. Una vez revisado el cumplimiento técnico, el mismo será notificado en forma electrónica —con una copia impresa—, por el proveedor del Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP) al operador de registro, de conformidad con la información de contacto que figure en el Acuerdo de Registro.

Contenido del Reclamo

- El Reclamo incluirá:
 - El nombre e información de contacto, incluyendo dirección, teléfono y dirección de correo electrónico del Reclamante y, al leer 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.
 - La base de la acreditación; eso es, por qué el Reclamante considera que tiene el derecho de elevar un reclamo.
 - Una declaración de la naturaleza de la disputa, la cual debe incluir:
 - Los derechos jurídicos particulares que afirma el reclamo, la(s) marca que constituye la base para la disputa y una breve y sencilla exposición de los fundamentos sobre los cuales la demanda está siendo presentada.
 - Una explicación detallada de la forma en la cual el reclamo presentado por el Reclamante cumple con los requisitos para la presentación de un reclamo de conformidad con ese motivo o norma en particular.
 - Una explicación detallada de la validez del Reclamo y las razones por las cuales el Reclamante tiene derecho al 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 se limitarán a 5.000 palabras o 20 páginas, cualquiera sea el menor, excluyendo los documentos anexos.
 - 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

del Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP). 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 Reclamante

- Dentro de un término de diez (10) días a partir de la presentación al proveedor del Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP) serán examinados a fin de determinar si el Reclamo contiene toda la información necesaria y cumple con las reglas del procedimiento.
- Si el proveedor del Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP) considera que el Reclamo cumple con las reglas del procedimiento, el Reclamo se considerará presentado y el proceso continuará su curso. Si el proveedor del Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP) 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.

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 del Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP) 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 una respuesta punto por punto a las declaraciones formuladas en el Reclamo; deberá ser presentada al proveedor del Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP) y notificada al Reclamante en papel y en formato electrónico.
- Si el operador de registro no responde al Reclamo, se considerará en mora y las alegaciones del Reclamo serán consideradas como sostenidas. En el caso de incomparecencia e incumplimiento, el proveedor del Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP) otorgará un remedio apropiado.
- El proveedor del Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP) 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.
- Si el operador de registro considera que el Reclamo carece de mérito, alegará afirmativamente en su respuesta los fundamentos específicos de la demanda.

- Se le permite al Reclamante un término de diez (10) días a partir de la notificación, para que presente 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.

Panel

- Se seleccionará un panelista(s) debidamente cualificado y el proveedor del Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP) lo designará para cada procedimiento dentro de los treinta (30) días posteriores a la recepción de la respuesta y/o contestación, según corresponda.
- El proveedor del Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP) 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 del Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP) 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 del Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP) determinará los costos de los trámites que administre en virtud de este procedimiento de conformidad con sus Reglas aplicables. Tales costos cubrirán los gastos administrativos del Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP) y del Panel.
- Cada parte estará obligada a pagar por adelantado el importe total de los costos administrativos y del Panel.
- Cuando se hayan terminado todos los trámites pertinentes, el proveedor del Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP) reembolsará el pago realizado por adelantado a la parte cuyas pretensiones sean estimadas, según lo determinado por el Panel.

Indagatoria

- El permitir o no la indagatoria ha sido objeto de comentario público. Si permitirlo o no y en qué medida hacerlo, continúa siendo objeto de revisión; sin embargo, dada la naturaleza del procedimiento y los recursos aplicables posibles, alguna forma de indagatoria escrita puede tener sentido aunque debería estar sujeta al juicio del Panel en base a una petición de las Partes, si las Partes no pudiesen

ponerse de acuerdo entre ellas respecto al alcance y a lo oportuno del intercambio de una indagatoria escrita.

- Si fuese permitida, la indagatoria se limitará a aquella para la cual cada parte tenga una necesidad substancial.
- Sin una petición específica de las Partes, el proveedor del Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP) puede designar a expertos cuyos honorarios sean abonados por las Partes, solicitar el testimonio de testigos en forma presencial o por escrito o requerir el intercambio limitado de documentos.
- Si fuese permitida, al cierre de la indagatoria, las Partes harán una presentación final de evidencias al Panel, cuyo cronograma y secuencia serán determinados por el proveedor del Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP) en consulta con el Panel.

Audiencias

- Las disputas en virtud del Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP) 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 Experto seleccionará un lugar para celebrar dicha audiencia.
- Las audiencias no tomarán más de un día, excepto en las circunstancias más excepcionales.
- Todos los trámites para la resolución de la disputa serán conducidos en idioma inglés.

Onus Probandi

- La carga de la prueba de los alegatos del Reclamo recae sobre el Reclamante, la misma debe ser por preponderancia de la evidencia.

Recursos

- El Panel tendrá a su disposición, una variedad de herramientas graduales de imposición, incluyendo:
 - Sanciones monetarias destinadas a igualar financieramente el daño hecho al Reclamante;

- Suspensión de la aceptación de registraciones 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 recurso apropiado, los Expertos considerarán el daño en curso al Reclamante.
- Mientras 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 graduada, 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 de Resolución de Disputas (DRP);
 - Prohibición permanente para la presentación de Reclamos, luego de haber sufrido la prohibición temporal.

Determinación del Panel

- El proveedor del Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP) 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.
- 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 del Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP).
- La Determinación establecerá específicamente cuándo los recursos aplicables tomarán efecto. No obstante, no se exigirá que ninguna Determinación que sea tomada como remedio/recurso aplicable tome efecto antes de los diez (10) días hábiles a partir de la Determinación del Panel.

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.
- En aquellos casos en que una Parte brinde al proveedor del Procedimiento para la Resolución de Disputas de Marcas Post-Delegación (PDDRP) pruebas documentadas 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.

Apelación

- Todas las Determinaciones tomadas por un Panel serán inmediatamente apelables ante un tribunal de jurisdicción competente, ubicado tanto en la jurisdicción del Reclamante como en la jurisdicción de competencia del operador de registro.