



Programa de gTLD nuevo

CENTRAL DE INFORMACIÓN SOBRE MARCAS COMERCIALES

(ANTERIORMENTE CENTRAL DE INFORMACIÓN SOBRE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL)

RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo de esta publicación es brindar un resumen y análisis de la opinión pública acerca de la propuesta del Equipo de recomendación para la implementación (IRT) de la Central de información sobre marcas comerciales (una lista de marcas mundialmente protegidas (GPML) y la Central de información).

A continuación se presenta una lista de resumen de opiniones sobre la Central de información (que incluyen referencias específicas para el Control de reclamaciones y servicios Sunrise) que se recibieron a través de sesiones públicas en Sydney, Nueva York y Londres. Después se presenta una lista de resúmenes de comentarios acerca de la Central de información realizados en el Foro de opinión pública de ICANN. Luego de los comentarios acerca de la propuesta de la Central de información, se presentan comentarios de las sesiones públicas y del Foro de Opinión Pública de ICANN acerca del GPML (que se integró a la propuesta de la Central de información).

Los textos completos de los comentarios enviados al Foro de Opinión Pública de ICANN, en respuesta al Informe Final del IRT (29 de mayo de 2009 -07 de julio de 2009) se encuentran en <http://forum.icann.org/lists/irt-final-report/>. Una lista completa de los comentarios recibidos durante las sesiones públicas en Sydney, Nueva York y Londres se encuentra publicada como documentos complementarios a éste.

Después de los comentarios resumidos, se presenta un análisis y discusión de las propuestas e información de la comunidad mundial de Internet. También se presenta un balance de esos intereses.

También está bajo consideración un Procedimiento para la Central de información de marcas comerciales propuesto por la GNSO y publicado para su aplicación a la comunidad junto a la versión 3 de la Guía del postulante.

PUNTOS CLAVE:

Central de información:

- El registro en la Central de información no creará o ampliará los derechos de marcas comerciales y la ausencia del registro de la marca tampoco podrá interpretarse como una limitación de cualquier derecho.
- La Central de información, si se adopta, debe estar separada y ser independiente de ICANN. ICANN no debería mantenerla y ésta debe ser transparente e independiente de ICANN.
- De acuerdo a la propuesta de la Central de información, los costos del registro de las marcas no deben ser onerosos para ninguna de las partes. Lo que aquí se concibe es la asignación de costos entre varias partes.
- Los requerimientos de rendimiento, inclusive los que incluyen la interfaz con registrantes y registradores, deben garantizar que no se obstaculizarán la puntualidad del registro del nombre del dominio ni las operaciones del registrante o el registrador.

GPML:

- Tras su evaluación, los comentarios de este RPM en particular sugieren que, en vez de ser de ayuda, el GPML será una carga para la administración de la Central de información.
- Los comentarios sugieren que la falta de capacidad para establecer un criterio aplicable podría tener un efecto socavante para la buena fe del titular de la marca comercial en el sistema gTLD y los mecanismos de protección de derechos.
- Existen algunas inquietudes respecto al hecho de que GPML podría acarrear una expansión de los derechos de la marca: la expansión de los derechos de la marca en la jurisdicción donde se emitieron, y debido a la naturaleza global de Internet, y la creación de derechos en jurisdicciones donde no se realizó el registro.

RESUMEN DE CONTENIDOS

Central de información sobre la propiedad intelectual

Sydney

Descripción general

La central de información sobre la propiedad intelectual incluirá y respaldará los datos que se relacionen a GMLP y a otras formas de marcas que no sean las que comprende GPML. En efecto, será, si funciona, un depósito a gran escala donde se almacenarán datos relacionados con todo tipo de derechos que sean compatibles con los nuevos registrantes de gTLD. Entre las funciones clave, los datos enviados por los titulares de la marca comercial deberán validarse de manera

anual. La carga será principalmente para los titulares de la marca comercial, que proporcionarán y actualizarán la información exacta. Los titulares de marcas comerciales son los propietarios de los datos que introducen. Estos datos se usarán solamente para los fines específicos, por los que se estableció la Central de información sobre la propiedad intelectual. Se recomienda establecer un proceso de registro y subregistro. La Central de información sobre la propiedad intelectual se ejecutará en una entidad subcontratada que se seleccionará en un proceso de concurso abierto competitivo (no participará ninguna entidad que mantenga una relación contractual vigente con ICANN) que deberá presentar acceso equitativo. La escalabilidad debe incluirse y los costos no deben ser prohibitivos. Debe haber incentivos para que los propietarios de las marcas comerciales deseen usar la Central de información sobre la propiedad intelectual. *M. Wong.*

Medidas de seguridad y supervisión

WIPO cree que debido al rol central concebido para la Central de información sobre la propiedad intelectual, ICANN debería realizar una supervisión muy cercana mediante medidas de seguridad adecuadas en el lugar, y en caso de que se adjudique un monopolio, las funciones deberían limitarse. Una opción es adjudicar funciones a distintas entidades; por ejemplo, la recolección y el almacenamiento de datos a una entidad, la validación de datos a una entidad distinta y las reclamaciones de propiedad intelectual a una tercera entidad. *E. Min.*

Consideraciones financieras

Todavía no hay certeza sobre quién pagará la Central de información sobre la propiedad intelectual. Los costos no deben imponerse únicamente a los propietarios de las marcas sino que deberían compartirse con todos los actores relevantes del sistema de nombres del dominio (DNS). *E. Min.* Existen opiniones adversas entre la opción de hacer una central de información sobre la propiedad intelectual robusta, al menos tan rápida y confiable como la infraestructura de registro ya existente (lo que parece costoso) y la opción de que sea económica para los titulares de marcas. *J. Buchanan.* El IRT no quiso determinar modelos fundadores, y en un proceso competitivo de selección de la entidad que mantendrá la central de información, se da por entendido que los postores sugerirán algunos modelos de financiación. Los modelos de financiación también se propondrán en el proceso de comentarios. El IRT no concibió la posibilidad de que se compartan los costos. Se trataron otras ideas tales como la posibilidad de que ICANN financiase algunos de estos, pero no hubo consenso que pudiera asentarse en el informe del IRT. *J. Neuman.*

Derechos incluidos

Todavía no veo cómo existe alguna excusa para realizar designaciones de origen y calidad en esa categoría con marcas comerciales registradas. Esto no se trata del valor internacional de distintos tipos de cosas de origen nacional de acuerdo a las leyes internacionales. Se trata del hecho de que existen en distintos tipos de regímenes nacionales y deberían tener este nivel de prevención de registros abusivos, el mismo nivel de protección. Debido a que tienen menos estructuras de mecanismos y a que solamente se habla de marcas comerciales, por definición legal no tienen esta herramienta. *A. Abril i Abril.* Respecto al punto mencionado por A. Abril i Abril, esto podría representar falta de comunicación en el informe. EL IRT no quiso decir que la Central de información debía recolectar todos estos elementos, sino que tenía en mente el concepto de una herramienta (p.ej. si un registrante desea otorgar algún tipo de preferencia a las marcas en base a la designación de origen, la central de información podría ser un depósito de esa información). El IRT no sugirió que se utilizará un elemento en cada uno de los TLD lanzados sino que propuso colaborar para que los futuros registrantes tengan una fuente de

referencia donde acudir si eligen dar preferencia a ese tipo de marca. *J. Neuman*. Respecto a las marcas no registradas en la central de información, se intentó permitir que la base de datos obtenga toda la información que necesite el registro para la implementación de su RPM. Así que si el registrante desea reconocer las marcas no registradas, sin obligación a hacerlo, podría usar la central de información. *J. Neuman*.

Registros de marcas comerciales en intención de uso

Muchas marcas se registran bajo el principio de "intención de uso". Si hay marcas registradas y cumplen con el criterio, entonces eso debería calificarlas para su inclusión como marcas registradas si cumplen con los criterios de registro nacional y si son marcas de efecto nacional y así sucesivamente. Ese podría o no ser el caso en otros países. Si en su país no tiene derecho de registro bajo el principio de intención de uso, eso no lo transforma en titular de derechos de marca comercial ante los ojos de la central de información sobre la propiedad intelectual. *M. Wong*.

Central de información sobre la propiedad intelectual: inquietudes acerca de la expansión de leyes de marcas registradas existentes

¿Estamos otorgando más derechos y oportunidades a las personas y esto va más allá de las leyes existentes (expandiendo la aplicación de las marcas nacionales existentes a derechos internacionales que los titulares de marcas registradas no poseen actualmente)? Esto parece una puerta abierta a muchos usos indebidos, no sólo para los titulares de marcas existentes sino para quienes ocupan dominios ilegalmente. *David. B.* Los mecanismos se crearon para minimizar los problemas de confabulaciones. La función de validación de la Central de información con cualquier registro nacional de marcas comerciales que se obtenga para el registro de marcas comerciales es una forma de minimizar este problema. *M. Wong*. La Central de información es solamente un mecanismo de eficiencia. No se trata de crear algo que no se haya hecho anteriormente y es un modelo que ha sido exitoso. Todo lo que decimos es que debemos colocarlo en una ubicación central. *J.S. Evans*.

Respaldo a la Central de información sobre la propiedad intelectual

eNOM respalda a la Central de información de propiedad intelectual; es una medida práctica y eficiente que hará que los titulares de marcas comerciales ahorren dinero, porque evita que tengan que acudir repetitivamente a los registros individuales. No define una política en ningún aspecto. Es una base de datos, y los registrantes eligen cómo aplican los datos a esta base. Las protecciones se colocan para evitar el uso abusivo. *R. Tindal*.

La Central de información sobre la propiedad intelectual es problemática

Es una sola medida para todos los enfoques que ICANN propone, y no será apropiada para muchos TLDs (p. ej. para un TLD de IDN no sería apropiado hablar acerca de nombres mundiales). *David K.*

Central de información sobre la propiedad intelectual: idiomas

¿En cuantos idiomas se necesitará la central de información sobre la propiedad intelectual y qué costos representa? ¿Cómo hará el operador para tratar Internet a nivel mundial, especialmente para trabajar con gTLDs de IDN en varios idiomas? Las personas de los países desarrollados seguramente estarán preocupadas acerca de los costos para quienes mantienen gTLDs de IDN y si ese monto es un impuesto regresivo para los idiomas que no sean anglosajones o latinos y si obstaculizará el objetivo de que los gTLDs de IDN aumenten la diversidad lingüística de Internet

lo más rápido posible. *R. McKinnon*. Estos son los puntos principales que deben tratarse. El objetivo era que la central de información pudiese recolectar información en varios idiomas y que se pudiese usar para registros de IDN. El objetivo no era transferir el costo al registro; no deseamos obstaculizar la competencia en el espacio de registro. *J. Neuman*.

Servicios de control existentes

¿La central de información sobre la propiedad intelectual está reinventando la rueda? ¿Acaso los servicios de control actuales y otras informaciones en varios idiomas de todo el mundo no cumplen la misma tarea de enviar notificaciones a propietarios de grandes marcas comerciales cuando se registran nombres de dominio de su marca y tampoco les informa dónde pueden encontrar esos nombres de dominio? *K. Kleiman*. En lo que respecta a mi conocimiento, no existe un servicio de control que realmente valide y compruebe que alguien tiene el derecho que se está reclamando antes de obtener los resultados. El objetivo de la Central de información sobre la propiedad intelectual no es reemplazar a los servicios de control existentes. *J. Neuman*.

Nueva York

Descripción general

Se propuso que la central de información sobre la propiedad intelectual como una manera de tener una base de datos rentable y eficiente con dos funciones principales: ser la entidad centralizada que todos los nuevos registrantes de gTLD y posiblemente los registradores puedan interactuar en lo que respecta a la implementación de listas de marcas mundialmente protegidas (GPML), el servicio de reclamaciones de propiedad intelectual y el URS. Los titulares de marcas comerciales enviarían datos a la central de información (mantenido por una entidad subcontratada que no mantenga una relación contractual vigente con ICANN) de manera potencial o directa a través del registrante o registrador y a cambio de una tarifa. La central de información sobre la propiedad intelectual validaría los datos. El acceso y uso de los datos estará restringido a los propósitos para los que fueron presentados y los titulares de las marcas tendrán una licencia no exclusiva para los datos que ICANN sublicenciará para la central de información sobre la propiedad intelectual. El acceso igualitario para todos los registrantes y registradores de ICANN sería obligatorio. La central de información sobre la propiedad intelectual debería ser robusta (escalable y apta para acomodar registros de distintos tipos de derechos), segura, flexible y rápida, y deberá operar a un costo razonable para los titulares de las marcas. *K. Rosette*.

Central de información sobre la propiedad intelectual: más allá de la misión de ICANN

La central de información sobre la propiedad intelectual transforma a ICANN en un administrador de la protección de derechos de propiedad intelectual a nivel mundial, más allá de su misión como administrador técnico de DNS; existen riesgos de consecuencias no previstas de la central de información sobre la propiedad intelectual. El mercado puede proporcionar este servicio y debería poder operar. *K. Kleiman*.

Central de información sobre la propiedad intelectual: respaldo

La central de información permitirá que los registrantes más pequeños implementen políticas a la medida del área en la que están trabajando. *A. Van Couvering*.

Central de información sobre la propiedad intelectual: permitir acceso público

La central de información debería designarse para que se permita el acceso público a ésta. La restricción que impone que solamente los registradores y registrantes de ICANN puedan tener acceso debería suprimirse, e ICANN debería tener un mayor alcance para que el público sepa que tiene acceso a la base de datos. Podría haber desventajas por el acceso público, aunque también algunas limitaciones sobre lo que puede hacerse con los datos, y las sanciones a aplicar a las infracciones. *T. Barrett.*

Proveedor de la central de información sobre la propiedad intelectual

ICANN debería suprimir la restricción que impone que las entidades que tengan relación contractual vigente con ICANN no puedan ser proveedores de la central de información sobre la propiedad intelectual, para así solicitar el mayor rango de soluciones innovadoras. Si una solución innovadora proviene de un registrante o registrador reconocido, ese tema puede abordarse en el contrato. *T. Barrett.*

Londres

Central de información sobre la propiedad intelectual: rol

Aunque ICANN pueda crearlo, Demand Media cree que el mercado crearía una o más centrales de información. Demand Media respaldaría una solución ya sea de una o varias centrales de información (regionales). *R. Tindal.*

WIPO siente que el rol ubicuo asignado a la central de información requiere medidas de seguridad adecuadas y supervisión cercana de ICANN. En circunstancias particulares, la diferenciación de roles puede ser apropiada, en lugar de adjudicar distintos roles a una entidad. Los propietarios de marcas comerciales no deberían afrontar toda la carga de financiamiento de la central de información, sino que la carga debería compartirse entre todas las partes interesadas, incluyendo registrantes y registradores que se beneficiarán de la central de información. *Eun-Joo Min.*

(que tiene un precursor en .eu y .asia) es una base de datos con dos funciones principales: una entidad central en la que todos los nuevos registros de gTLD y posiblemente los registrantes puedan interactuar en lo que respecta a la implementación de listas de marcas mundialmente protegidas (GPML), el servicio de reclamaciones de prelanzamiento y el URS. La información se recolecta para la validación y se sugiere que incluya los derechos registrados y no registrados. Los titulares de las marcas envían los datos directamente a través del registro por una tarifa que debería ser razonable. Es necesario validar los datos inicialmente y luego anualmente. Los datos son propiedad de los titulares de la marca comercial; por lo tanto, se deben conceder a través de licencias. La central de información sobre la propiedad intelectual sería una entidad subcontratada que no tenga relación contractual directa con ICANN y que estaría disponible las 24 horas y sería escalable. Debe operar de manera rápida y segura para entregar información exacta en formato estándar usando una plataforma de tecnología avanzada, robusta y segura. Los titulares de marcas comerciales deberían poder poner su porfolio de marcas comerciales completo y el costo debería ser razonable. *D. Taylor.*

Central de información sobre la propiedad intelectual: objeción

La Unidad Constitutiva de Usuarios No-comerciales cree que la central de información va más allá de la misión de ICANN, e ICANN recibiría privilegios que disfrutaban las cámaras de marcas comerciales nacionales. En los próximos años, esta base de datos podría servir para usos

abusivos o para usos contrarios a quienes registran los nombres del dominio. La idea es valiosa pero su presentación todavía es bastante problemática. El hecho de tener una base de datos masiva podría generar problemas de consistencia y uniformidad. No existen indicaciones en el informe del IRT acerca de cómo ICANN garantizará que todos los titulares de marcas comerciales se encuentran en la lista, o cómo se abordarán los registros de marcas comerciales en países en que no son válidos. Es necesario tratar estos problemas. El mercado debería atender a las demandas de esta central de información. *K. Komaitis*. El IRT se concentra en un proveedor como una forma de asegurar la uniformidad. Varias centrales de información adheridas al protocolo estándar podrían aliviar las inquietudes acerca de la uniformidad. *F. Vayra* en respuesta a *K. Komaitis*. Desarrollar una norma estándar para varias centrales de información retrasaría el programa gTLD nuevo hasta que se apruebe el estándar. Si el programa comienza con una central de referencia, podría resolverse en el futuro si el deseo de la comunidad es que haya un mercado competitivo para centrales de información. *Anónimo*. En ninguna parte del informe del IRT se menciona que el plan inicial sea tener una central de información. *K. Komaitis*.

Opinión pública sobre el informe final del IRT

Central de información sobre la propiedad intelectual: impacto del sistema internacional de marcas comerciales. Las incidencias de las propuestas representan un paso hacia un sistema mundial de marcas comerciales registradas completamente nuevo. Son prematuras porque no existe un acuerdo en ningún tratado internacional. Es necesario tomar recaudos necesarios que reflejen las defensas y límites de las legislaciones de marcas comerciales fuera de línea. *V. McEvedy (7 de julio de 2009)*.

La central de información sobre la propiedad intelectual: podría no ser escalable. La base de datos será grande y compleja y todavía no hay certeza sobre quién tiene la experiencia y capacidad de mantenimiento. *BBC (6 de julio de 2009)*. Aunque en teoría resulta útil, no sería práctico para todos los gTLDs; una única central de información impuesta sería problemática. *EFA (6 de julio de 2009)*.

ICANN no debería crear la central de información sobre la propiedad intelectual. Tal como se establece en el Libro Blanco, está fuera del alcance y la autoridad de ICANN. NCUC se opone a que ICANN cree una base de datos única, monolítica y masiva con datos de derechos de marca comercial ambiguos. Este esfuerzo podría descarrilar a ICANN. No existe consenso entre los titulares de marcas acerca de lo que se introduce en la base de datos. Contrariamente a ICANN, varias cámaras de comercio nacionales están bien posicionadas para realizar esfuerzos para la creación de centrales de información de propiedad intelectual y pueden incorporar sus propias ideas e intereses según sus legislaciones nacionales. Si se crean centrales de información privadas o de cámaras de comercio, entonces se debe agregar información clara para permitir que los nuevos registradores y registrantes de gTLD puedan operar. *NCUC (7 de julio de 2009)*. *ALAC (7 de julio de 2009)*.

Central de información sobre la propiedad intelectual: alcance fuera de las leyes de marcas comerciales. Los registrantes de marcas comerciales deberían tener derecho a la protección de marcas comerciales pero no a un derecho de propiedad de registro. Los registrantes del nombre del dominio protegido deberían tener al menos una buena oportunidad, al igual que todas las

demás personas del mundo para registrar un nombre de dominio que deseen usar para objetivos que sean legales y que no representen infracciones. Los RPMs deberían proteger las marcas comerciales, no asignar nombres de dominio, y se deberían rechazar todos los RPM que asignen nombres de dominios. *ALAC (7 de julio de 2009)*.

Central de información sobre la propiedad intelectual: medidas de seguridad y supervisión.

Debido a la ubicuidad del rol concebido para la central de información sobre la propiedad intelectual, la importancia de las medidas de seguridad no puede exagerarse. Por ejemplo, ¿por qué el IRT omitió en el informe final el texto del informe borrador que aseguraba que los datos de la central de información sobre la propiedad intelectual se recolectarían solamente para el uso de la central de información sobre la propiedad intelectual? Debe haber medidas de seguridad que garanticen que los datos enviados se usen solamente para los propósitos claramente definidos para la central de información sobre la propiedad intelectual y únicamente durante la duración de este contrato. El papel de la central de información sobre la propiedad intelectual debería definirse detenidamente para incluir comparaciones con su extensión más allá del desempeño contratado. La adjudicación de un monopolio acarrea serias responsabilidades para evitar el uso abusivo. Se debería considerar un proceso de oposición o controversias, debido a los usos o consecuencias posibles de los datos contenidos en cualquier central de información. *WIPO AMC (19 de junio de 2009)*. *Regions (3 de julio de 2009)*. El informe IRT no contempla el problema de archivar los datos. Los archivos históricos de los datos de la central de información deberían mantenerse y ser accesibles. *RyC (6 de julio de 2009)*. Los datos deberían ser expresamente de uso limitado. *Playboy (6 de julio de 2009)*. *Verizon (7 de julio de 2009)*. La central de información no debe tener fines de lucro. *Verizon (7 de julio de 2009)*.

Central de información sobre la propiedad intelectual: problemas de registro y del registrante.

Si se implementa la Central de información sobre la propiedad intelectual, es necesario manejar una cantidad de problemas referentes a los registradores y registrantes, incluyendo: indemnización y su fuente y financiación; frecuencia de actualización en comparación a los registros, si se usa de manera continua y no sólo para actividades previas al lanzamiento; y cómo la central de información admitirá operaciones de registro sin tener impacto en contratos de nivel de servicio o en el rendimiento del registro. *RyC (6 de julio de 2009)*.

Central de información sobre la propiedad intelectual: diferenciación de roles. La inmensidad de los servicios de la Central de información sobre la propiedad intelectual puede necesitar una diferenciación de roles en algunas circunstancias; por ejemplo, en términos de recolección y almacenamiento de datos por un lado y en la validación por el otro. Los roles de la Central de información sobre la propiedad intelectual en el servicio de reclamaciones de prelanzamiento y el URS, además de la posible provisión de datos, deberían aclararse. *WIPO AMC (19 de junio de 2009)*. *Verizon (7 de julio de 2009)*. La competencia debería presentarse mediante la división de funciones específicas de la Central de información sobre la propiedad intelectual (validación, administración y almacenamiento de datos y provisión de servicios auxiliares) y debería permitir más de un participante en la puja de estos componentes separados. *MarkMonitor (2 de julio de 2009)*.

Central de información sobre la propiedad intelectual: implementación en etapas. La mayoría de los usos indebidos se producen contra marcas comerciales registradas y no registradas, donde también existe un gran riesgo de perjuicios para el consumidor. Por lo tanto debería haber un

proceso de implementación en etapas que comience con las marcas que sufren mayor cantidad de usos indebidos y donde se produce la mayor probabilidad de perjuicio del consumidor. *MarkMonitor (2 de julio de 2009).*

Central de información sobre la propiedad intelectual: reservas. Sería preferible reservar la Central de información sobre la propiedad intelectual y que la carga de la prueba se coloque en el solicitante que realiza la solicitud de un gTLD nuevo. *Unilever (1 de julio de 2009).*

Central de información sobre la propiedad intelectual: uso indebido y otras inquietudes. El modelo de la Central de información sobre la propiedad intelectual posibilita el uso indebido. Una parte de la función debería manipularse por una o más organizaciones existentes que ya estén involucradas en el mantenimiento de bases de datos de marcas comerciales similares. La validación de marcas debería realizarse mediante una agencia aparte. *S. Donahay (1 de julio de 2009).*

Central de información sobre la propiedad intelectual: respaldo. La Central de información sobre la propiedad intelectual es un mecanismo preciso que cumple con todos los criterios de referencia del IRT para la adopción de RPM. ICANN debería moverse rápidamente para adoptar este RPM y comenzar a desarrollar un RFP para ello. El uso de una sola entidad no debería generar preocupaciones porque la entidad tendría una licencia limitada para el uso de los datos que se le proporcionan. Su precio y operaciones se especificarán por un término de 5 años mediante un concurso y es simplemente una base de datos autenticada que no definirá políticas sobre la forma en que se usan los datos. *ENOM (22 de junio de 2009). Wrays (6 de julio de 2009). INTA IC (6 de julio de 2009).* La base de datos centralizada de la Central de información sobre la propiedad intelectual debería reducir los costos y las cargas administrativas asociadas a la protección de marcas comerciales para los titulares de la marca comercial, registradores y registrantes. *Microsoft (2 de julio de 2009). MARQUES (3 de julio de 2009). Yahoo! (6 de julio de 2009). Com Laude (3 de julio de 2009).* La central de información sobre la propiedad intelectual debería ser obligatoria y todos los operadores de nuevo gTLD "abierto" deben interconectarse con los usos y servicios y ofrecer servicios en base a la central de información sobre la propiedad intelectual. *Regions (3 de julio de 2009). K. Grabienski (4 de julio de 2009). Experian (6 de julio de 2009). ECTA (6 de julio de 2009). Time Warner (6 de julio de 2009). PMI (6 de julio de 2009).* En muchas formas, la central de información sobre la propiedad intelectual es la recomendación del IRT más importante. La guía del postulante debería indicar (1) que la participación del registro es obligatoria; y (2) que, como menciona el IRT, no se puede imponer un RPM de prelanzamiento de segundo nivel universal en todo el rango de nuevos gTLDs; los RPM que no dependen de envíos y verificación de derechos de terceros deben indicarse completamente en la aplicación y un mecanismo robusto posterior a la delegación debe estar disponible para asegurar la adhesión estricta. *COA (6 de julio de 2009). IPC (6 de julio de 2009). SIIA (6 de julio de 2009).* La propuesta tiene mérito si su alcance y uso se circunscriben detenidamente. Debe estar dedicado a las marcas comerciales registradas y debe excluir marcas no registradas, nombres geográficos, nombres de familia, etc. También se necesita información confiable acerca del mercado y alcance geográfico relevantes de una marca comercial determinada, y no se debería usar con el URS o GPML, a los que ICA se opone. Los registrantes deberían realizar un paso extra para realizar representaciones y garantías como condición previa al registro, si saben que el nombre del dominio que desean registrar coincide con una marca de la central de información sobre la propiedad intelectual; esto es innecesario, perjudicial y agobiante. También, todos los

registrantes reciben la notificación sobre los dominios que están sujetos a controversia de UDRP y acuerdan acatarlo cuando realizan un contrato con un registrador para registrar y renovar sus dominios. *ICA (7 de julio de 2009).*

Central de información sobre la propiedad intelectual: respaldo pero con inquietudes sobre costos y estructuras. La propuesta de la central de información sobre la propiedad intelectual genera inquietudes acerca de los costos y estructuras organizativas. *IHG (2 de julio de 2009).* Debido a que los nuevos registros tienen la opción de un período tradicional sunrise o de usar una nueva central de información sobre la propiedad intelectual nueva, los titulares de marcas registradas deben asegurarse que están en las listas de la base de datos de la central de información y que se aplican durante los periodos sunrise. Si las tarifas impuestas para figurar en la lista de marcas comerciales de la base de datos de la central de información fuese muy elevadas, irían en contra del objetivo de reducir los costos para los titulares de marcas comerciales. Como el alcance del uso de la central de información por parte de los nuevos registrantes todavía es poco claro, una tarifa mínima sería más apropiada. *Telstra (6 de julio de 2009).*

Central de información sobre la propiedad intelectual: licencia de marca comercial innecesaria. Las marcas comerciales no necesitan tener una licencia para que ICANN permita la creación de una Central de información sobre la propiedad intelectual, en especial en los términos amplios delineados en el informe del IRT (p. ej. licencias no exclusivas, licencias exentas de regalías y sublicencias). La central de información sobre la propiedad intelectual puede hacer uso de los datos públicos disponibles. *Adobe (25 de junio de 2009).*

Central de información sobre la propiedad intelectual: capacidad de los operadores y supervisión. El IRT debería proporcionar más información acerca de qué tipo de entidad estaría calificada y tendría la suficiente experiencia para operar como Central de información sobre la propiedad intelectual. También debería informar el nivel de supervisión que ICANN ejercerá sobre la entidad. *Adobe (25 de junio de 2009).* Los encargados de tomar decisiones de la Central de información sobre la propiedad intelectual deben estar correctamente calificados para realizar comparaciones acerca de similitudes confusas, y debería haber un manual de prácticas y procedimientos para maximizar la consistencia en la toma de decisiones. *F. Drummond (3 de julio de 2009).* El operador debería ser del mismo calibre que WIPO. El modelo óptimo sería un proveedor de servicios sin fines de lucro. *Regions (3 de julio de 2009).* Es probable que las partes contratadas por ICANN propongan soluciones interesantes; impedirles que presenten una oferta para hacer funcionar la Central de información sobre la propiedad intelectual reduciría la competencia y podría evitar que se desarrollen mejores soluciones. Una vez que se seleccione la mejor propuesta, los conflictos se resolverán de manera más efectiva. *EnCircu (5 de julio de 2009).* Se necesita más información acerca de qué entidad (probablemente sin fines de lucro) podrá brindar mecanismos de bajo costo y tenga niveles apropiados de experiencia para ejecutar las operaciones de la central de información. *CADNA (7 de julio de 2009).* *Verizon (7 de julio de 2009).*

Financiamiento de la Central de información sobre la propiedad intelectual. Los titulares de marcas comerciales no deberían afrontar toda la carga de financiamiento de la central de información. Debido a los beneficios que los registrantes y registradores obtendrán a través de la central de información, sería correcto compartir los costos entre todas las partes relevantes.

Los titulares de marcas comerciales deben estar informados acerca de los costos razonables de estos servicios (como en el caso de los costos estimativos para URS y procedimientos posteriores a la delegación). *WIPO AMC (19 de junio de 2009)*. *Playboy (6 de julio de 2009)*. *Ford y otros. (6 de julio de 2009)*. Todos los participantes de la central de información deberían pagar el mismo monto por sus servicios. *CADNA (7 de julio de 2009)*. Los costos deberían compartirse entre quienes se benefician de los servicios de la central de información. *Verizon (7 de julio de 2009)*. Los costos asociados a la Central de información sobre la propiedad intelectual deberían ser afrontados por ICANN y/o los solicitantes de nuevos gTLDs. Como mínimo, se debería discutir un mecanismo de costos compartidos para que todos los costos no recaigan desproporcionadamente sobre los titulares de marcas comerciales. *Adobe (25 de junio de 2009)*. *C. Speed (2 de julio de 2009)*. Los costos deberían ser afrontados por los solicitantes de nuevos gTLDs y se deberían incluir en la nueva tarifa de aplicación de gTLD. *Unilever (1 de julio de 2009)*. Parte de los costos de suscripción a la Central de información sobre la propiedad intelectual deben incluirse en las tarifas para solicitar un gTLD nuevo o para registrar un nombre de dominio. *Regions (3 de julio de 2009)*. Los costos para los titulares de marcas podrían ser prohibitivos. No se debería descartar la contribución financiera de los registrantes y registradores. *BBC (6 de julio de 2009)*. Los costos de la central de información deben estar financiados principalmente por ICANN o indirectamente por los registrantes del nuevo gTLD, como un costo de realizar negocios. *Time Warner (6 de julio de 2009)*. Los costos deberían ser afrontados por ICANN y los registrantes de gTLD, pero COA está de acuerdo con el IRT en que se podría establecer una tarifa razonable a los titulares que envían datos para verificación y almacenamiento en la Central de información sobre la propiedad intelectual. *COA (6 de julio de 2009)*. *IPC (6 de julio de 2009)*. *SIIA (6 de julio de 2009)*. ICANN no debería adoptar un sistema de tarifa de registro doble (pago por el registro de la marca y también pago por recibir noticias). *SIIA (6 de julio de 2009)*.

Central de información sobre la propiedad intelectual: costo cero para los titulares de marcas comerciales. AIM respalda la propuesta de la Central de información sobre la propiedad intelectual en que el costo de la presentación para el titular de la marca comercial debería ser cero. Si el costo cero no se puede lograr, entonces debería haber un subsidio cruzado del presupuesto de tarifas de las solicitudes de ICANN para minimizar los costos que probablemente sean sustanciales. *AIM (23 de junio de 2009)*.

Central de información sobre la propiedad intelectual/ GPML: inclusión del sector financiero. Los siguientes términos y texto relacionados al sector financiero se deberían incluir en la Central de información sobre la propiedad intelectual, debido al estado igualitario a GPM: .bank, .fin, .finance, .banc, .ins, .insurance y .broker. *Regions (3 de julio de 2009)*.

Central de información sobre la propiedad intelectual: validación. La validación debería realizarse cada tres años y no anualmente. *AIM (23 de junio de 2009)*. *Unilever (1 de julio de 2009)*. *C. Speed (2 de julio de 2009)*. La validación se debería realizar cada dos o tres años para reducir las cargas sobre los titulares de marcas comerciales. *Regions (3 de julio de 2009)*. La validación anual debe retirarse debido a que las marcas comerciales se registran por períodos de diez años y el IRT rechazó el criterio de uso para la validez de GPMs. Sin embargo, los titulares de las marcas registradas deberían ser responsables de la actualización y corrección de datos contenidos en la Central de información sobre la propiedad intelectual. *F. Drummond (3 de julio de 2009)*. Se deben definir los requisitos de actualización de datos. Los titulares de las marcas

comerciales deberían ser responsables de la actualización de datos una vez al año para todas las marcas comerciales, aún si las marcas comerciales no se presentaron en el mismo momento. *Nestlé (3 de julio de 2009). MARQUES (3 de julio de 2009).*

Central de información sobre la propiedad intelectual: responsabilidad del operador. El operador debería ser responsable de la exactitud de los datos que mantiene, y todos los registros deberían revalidarse anualmente debido a la frecuencia con la que se asignan o abandonan marcas comerciales. *Com Laude (3 de julio de 2009).*

Central de información sobre la propiedad intelectual: desarrollo. Debería haber un proceso definido para que los grupos interesados inicien nuevas políticas del proceso de desarrollo referentes a la Central de información sobre la propiedad intelectual, para servicios nuevos que podrían aportar al bien común. Las inquietudes acerca del uso indebido de datos deberían tratarse de manera que no limiten los futuros usos de datos aprobados y legítimos. *EnCirca (5 de julio de 2009).*

Central de información sobre la propiedad intelectual: modificación. La participación debería limitarse a las marcas de palabras registradas que se pueden verificar independientemente. Se deberían administrar mediante agencias gubernamentales u ONGs que sean neutrales y tengan experiencia. Los titulares de marcas comerciales participantes deberían afrontar los costos. La Central de información sobre la propiedad intelectual según la propone el IRT no se debería adoptar, porque entre otras cosas quebranta los propios patrones de referencia del IRT para establecer RPMs. *P.R. Keating (6 de julio de 2009).*

Central de información sobre la propiedad intelectual: acceso público. Debería haber acceso público gratuito a la Central de información sobre la propiedad intelectual, de modo similar al registro Whois. *EnCirca (5 de julio de 2009).*

Extensión de coincidencia idéntica. La definición de coincidencia idéntica se debería extender para que incluya las formas plurales y singulares de todas las marcas comerciales contenidas en el Centro de información sobre la propiedad intelectual. *Regions (3 de julio de 2009).*

Sistema "Publicar y oponer" propuesto para nombres de dominio de segundo nivel para desalentar la ciberocupación. El IRT debería considerar un sistema "publicar y oponer" en el que cada nombre de dominio de segundo nivel se publique en una base de datos central durante un breve período antes del registro (p. ej. 2 días). Los titulares de marcas comerciales que tengan inquietudes acerca de los usos indebidos podrían controlar constantemente las aplicaciones nuevas y oponer una aplicación controvertida de manera similar a URS. Un breve período de publicación no afectaría las prácticas comerciales pero afectaría los usos indebidos y pruebas de dominios. Esto desalentaría los usos indebidos y eliminaría la necesidad de la central de información sobre la propiedad intelectual y GPML. *Griffith Hack (6 de julio de 2009).*

Inquietudes sobre el proceso Sunrise. El texto de la sección del proceso Sunrise (p. 23) aparentemente afirma que solamente los registrantes organizados en países con derecho consuetudinario pueden reconocer los derechos de marcas registradas según este derecho. *S. Donahey (1 de julio de 2009).* Regions no está de acuerdo con que se permita un nuevo registro de gTLD para proporcionar un proceso de registro Sunrise en lugar del Servicio de

reclamaciones de prelanzamiento de propiedad intelectual. El proceso Sunrise voluntario, incluyendo los requerimientos estándar de elegibilidad de Sunrise, deberían agregarse a la participación obligatoria del Servicio de reclamaciones de propiedad intelectual para todos los nuevos gTLDs "abiertos". *Regions (3 de julio de 2009)*. El Sunrise estándar debería agregarse (y no reemplazar) a otros RPMs, e ICANN debería impedir que los registrantes participen de prácticas de asignación de precios anticompetitivas durante el período Sunrise. Los registrantes no deberían poder cobrar mucho más durante el período Sunrise que el costo de un registro después de que expira Sunrise. *Verizon (7 de julio de 2009)*. Todas las marcas en la Central de información sobre la propiedad intelectual deberían poseer derechos de registro durante cualquier período Sunrise proporcionado por los gTLDs nuevos. *Time Warner (6 de julio de 2009)*. Las sugerencias del IRT para Sunrise de prelanzamiento no contribuyen en nada a la estructura existente. *P.R. Keating (6 de juli de 2009)*. Sunrise no puede ser una alternativa a RPM. Es un mecanismo enfocado en lucros, que requiere registros defensivos. *Playboy (6 de julio de 2009)*. *Ford y otros. (6 de julio de 2009)*.

Los RPMs de prelanzamiento necesitan aclaraciones. Los impactos de RPMs que no son "coincidencias idénticas" deberían reconsiderarse y los derechos de los titulares deberían otorgar un mecanismo de resolución de disputas de prelanzamiento. Los registros en conflicto con marcas verificadas en la Central de información sobre la propiedad intelectual debería poseer mayor transparencia, mediante la prohibición de tratamientos de proxy y registros privados. La simulada afirmación de "buena fe" de los registrantes que intentan registrar nombres de dominios que coinciden con marcas de la Central de información sobre la propiedad intelectual debería acarrear penalizaciones adicionales. Los registros privados o proxy no deberían permitirse durante la etapa de prelanzamiento, debido a que el objetivo del Servicio de reclamaciones de propiedad intelectual es notificar a los titulares de derechos calificados para que impidan registros de segundo nivel que amenacen sus marcas. Además, el proceso de evaluación de aplicación de gTLD nuevos debería incluir fuertes incentivos para nuevos registrantes que otorguen detalles de sus RPMs, y además debería ir más allá de los estándares mínimos e incluir cláusulas que impongan obligaciones aplicables a los registrantes. *Time Warner (6 de julio de 2009)*.

Prelanzamiento: Proceso Sunrise estándar y Servicio de reclamaciones de propiedad intelectual: respaldo. Estos mecanismos propuestos son coherentes y prácticos y se comprobó que son efectivos en otros lanzamientos TLD. La gran mayoría de los titulares de derechos recibirán la protección necesaria a través de estos mecanismos de prelanzamiento. *ENOM (22 de junio de 2009)*. Ambos procesos de prelanzamiento efectivamente equilibran los derechos de protección de marcas comerciales con los derechos de terceros para hacer uso legítimo de texto que corresponde a sus marcas comerciales. *Microsoft (2 de julio de 2009)*. *PMI (6 de julio de 2009)*. El proceso de registro Sunrise estándar tiene mérito si su alcance y uso se circunscriben detenidamente. *ICA (7 de julio de 2009)*.

Servicio de reclamaciones de propiedad intelectual: respaldo. También se debería extender a los dominios de nivel superior. Se necesita un mayor análisis de la propuesta del IRT para incluir los derechos consuetudinarios en el Servicio de reclamaciones de propiedad intelectual; para los operadores del registro, podría ser difícil evaluar si existen suficientes derechos consuetudinarios de una marca comercial determinada. Los RPMs deben basarse en derechos registrados y fácilmente identificables. *F. Drummond (3 de julio de 2009)*. Los titulares de marcas

en la Central de información sobre la propiedad intelectual deberían poder recibir noticias sobre las coincidencias en términos registrados de marcas comerciales incluidos en dominios de palabras múltiples y en estos casos los registrantes tendrían que realizar representaciones y garantías adicionales. *INTA IC (6 de julio de 2009)*.

Servicio de reclamaciones de propiedad intelectual: respaldo pero es muy limitado. El Servicio de reclamaciones de propiedad intelectual debería extenderse a nombres de dominios que contienen las marcas comerciales y, por ejemplo, una o más palabras genéricas. *LEGO y otros. (29 de junio de 2009)*. El Servicio de reclamaciones de propiedad intelectual no debería limitarse solamente al período de prelanzamiento. Si un titular de la marca registra sus marcas comerciales en la Central de información, no es razonable que un registrador también tome en cuenta esos derechos de marca comercial cuando el nombre del dominio se aplique durante la etapa de prelanzamiento o después de un período alternativo de Sunrise. *BBC (6 de julio de 2009)*. *Regions (3 de julio de 2009)*.

Servicio de reclamaciones de propiedad intelectual: avisos inadecuados. Los avisos son un sustituto inadecuado para un derecho de protección y no deberían reemplazarlo. *Playboy (6 de julio de 2009)*. *Ford y otros. (6 de julio de 2009)*.

Central de información sobre la propiedad intelectual: servicio de control. AIM respalda la sección 1.3 de acceso igualitario para otros servicios de control. *AIM (23 de junio de 2009)*. IHG respalda la creación de un servicio de control efectivo pero vuelve a poner énfasis en la necesidad de que los titulares de marcas comerciales reciban notificaciones ante un intento de registro de un nombre de dominio de nivel superior o de segundo nivel que incluya la marca comercial. Este proceso debe ser rentable para los titulares de la marca comercial que deben afrontar posibles infracciones a sus marcas comerciales. *IHG (2 de julio de 2009)*. La Central de información sobre la propiedad intelectual no debería poder operar en los Servicios de control o competir con los proveedores de otros servicios. *Com Laude (3 de julio de 2009)*. El IRT debería volver a examinar el problema del servicio de control y permitir que los proveedores de servicios existentes brinden este servicio para alentar la competencia y aumentar las posibilidades de elección de los titulares de marcas. *Verizon (7 de julio de 2009)*.

ANÁLISIS DE COMENTARIOS PÚBLICOS

CLEARINGHOUSE DE MARCAS REGISTRADAS (Clearinghouse de IP)

A. Organización

(i) ¿Dónde obtiene ICANN el poder para crear el IRT y/o el Clearinghouse?

Desde la publicación del informe final del grupo de implementación de recomendaciones (IRT), algunas preguntas se centraron en si ICANN tiene el poder de crear el IRT y/o el poder de implementar cualquiera de las recomendaciones resultantes del informe final del IRT. Dichas preguntas se pueden responder mediante las recomendaciones del GNSO, que dicen que las gTLD no pueden infringir los derechos legales existentes de otros. La Clearinghouse es un resultado de la implementación por parte de ICANN de esta recomendación de GNSO y su respuesta a las inquietudes de los titulares de derechos de marcas comerciales.

Inicialmente, se pensó que el desarrollo y la implementación de mecanismos específicos de protección (RPMs) para la protección de los derechos de titulares de derechos de marcas comerciales quedaría a cargo de los operadores de registros. Sin embargo, los comentarios públicos indicaron que simplemente diciendo que las RPMs estarían a cargo de los operadores de registros para ser identificadas no era lo suficientemente específico y la junta directiva de ICANN escuchó esas inquietudes. A pesar de que se creó [reviamente un grupo para tratar de crear RPMs universales que se pudieran adoptar por los operadores de registro gTLD, el esfuerzo no resultó exitoso. Por lo tanto, se realizaron esfuerzos adicionales para determinar cómo lograr el nivel de especificación requerido por el comentario público.

El comentario público sugirió que se creara un grupo para estudiar otras formas de satisfacer las inquietudes de los titulares de derechos de marcas comerciales. Como resultado, se creó la IRT para ayudar a identificar RPMs específicos de aplicación universal para los operadores de registro gTLD. El comentario público acerca del informe final del IRT ha sido generalmente el de apoyar la idea del Clearinghouse. El Clearinghouse es una base de datos de derechos de marcas comerciales autenticadas en un formato estándar, incluyendo el requisito de que los registradores proporcionen un servicio de reclamos IP para procesos Sunrise durante el lanzamiento del TLD. Es una de las varias formas en las cuales se puede ayudar a lograr un método transparente y predecible para asignar gTLDs en un terreno nivelado. Existen críticas contra el Clearinghouse, las que generalmente, pero no siempre, critican detalles de implementación y no el hecho de si debiera haber un Clearinghouse o no.

Una de esas críticas está dirigida al nombre de la entidad - y a la manera en que el nombre es un indicador de su función. Se ha sugerido que, ya que la Clearinghouse se concentra en los derechos de las marcas registradas y no se encarga de derechos de autor o derechos de patentes, que se cambie el nombre de IP Clearinghouse. Por lo tanto, el nuevo nombre será Clearinghouse de marcas registradas. Pero, con el propósito de la discusión y las preguntas relacionadas, en papel, se hará referencia a "Clearinghouse" para evitar confusiones.

Es importante notar que la Clearinghouse está propuesta como una solución de implementación temporaria que será considerada por la GNSO. Puede llegar a implementarse, y si lo es, lo será hasta que la GNSO realice mas trabajo de desarrollo de políticas en este área. La GNSO tendrá la oportunidad de adoptar esto como una solución temporaria o adoptar una solución alternativa para afrontar las inquietudes que presenta la implementación del Clearinghouse.

(ii) ¿Se separará el Clearinghouse del ICANN, y cómo funcionará?

Han surgido preguntas acerca de si ICANN manejará el Clearinghouse y, de no ser ICANN, qué entidad o entidades lo harían. Primero, mientras que ICANN apoya la Clearinghouse y proporcione orientación para su uso, no participará en el manejo de la misma.

La Clearinghouse debe permanecer separada e independiente de ICANN: no debe ser manejada por ICANN y debe mantenerse separada de la misma. Debe funcionar basada en las necesidades del mercado, y recolectar pagos de aquellos que utilicen sus servicios. ICANN puede llegar a coordinar o a especificar la interfaz usada por registros y registradores y a proporcionar cierta supervisión de la función de control de calidad para asegurar que se cumplan correctamente los objetivos de protección de derechos. A pesar de que la última palabra para designar los proveedores que manejarán el funcionamiento de la Clearinghouse quedará en manos de ICANN, la selección y retención de cualquier proveedor continuará realizandose a través de un proceso público y transparente. ICANN no tendrá ninguna función diaria en el manejo de ningún aspecto de la Clearinghouse. Como habrá solamente una Clearinghouse en cualquier momento dado, deberá existir alguna forma de acuerdo entre ICANN y la Clearinghouse. De modo que el trabajo se pueda asignar a otra parte en lo sucesivo, de ser necesario o deseado. Por lo tanto, el acuerdo deberá tener una provisión para la custodia de datos para asegurar una transferencia sin problemas en caso de ser necesario.

Segundo, el comentario público sugiere que la mejor forma de proteger la integridad de los datos y evitar problemas a través de proveedores seguros es separar las funciones de administración de base de datos y validación de datos. Se sugiere que dicha separación eliminará el incentivo de que la entidad de validación apruebe entradas en la Clearinghouse simplemente para aumentar la cantidad de marcas comerciales incluidas en la Clearinghouse con fines de lucro. Si se adopta la separación de funciones, los detalles de la separación serán cubiertos en los contratos que se realizarán con la entidades de validación de datos y administración de base de datos.

El comentario público acerca del informe final del IRT sugiere que la forma de asegurar un proceso justo y competitivo sería el poner ambos procesos en una subasta. Se espera que una cantidad de administradores de bases de datos internacionales y proveedores de servicios hagan apuestas para convertirse en proveedores de validación de datos o administración de base de datos. El resultado final sería el tener una organización que administre la Clearinghouse y otra organización que valide los datos para ingresarlos en la Clearinghouse.

Para proporcionar protección adicional, los contratos otorgados no se renovarán automáticamente. Todos los contratos serán evaluados en cada término para asegurar que se

mantenga la estabilidad técnica y la confiabilidad, que se proporcionen los servicios de forma eficiente y eficaz y que se presten los servicios de la forma más efectiva.

(iii) ¿Qué criterio de rendimiento será necesario para los proveedores de servicios de la Clearinghouse?

Los comentarios indicaron que la validación y administración sea realizada por proveedores de servicio que demuestren los niveles más altos de estabilidad técnica y seguridad. Se consultará con los registros y registradores para asegurar que el criterio de rendimiento no interfiera con la integridad o puntualidad de los procesos de registro. Además, se cree que el siguiente criterio son solamente algunas de las funciones con las cuales el proveedor de servicio seleccionado deberá acordar:

- (a) demostrar una accesibilidad de 24 horas, siete días por semana;
- (b) emplear sistemas que sean técnicamente confiables y seguros;
- (c) todo sistema utilizado debe tener acceso global y escalable, de modo que se puedan atender múltiples marcas desde múltiples fuentes y en múltiples idiomas, y catalogarlas correctamente;
- (d) los proveedores tendrán experiencia relevante en administración o validación de bases de datos, así también como acceso , y conocimiento de varias leyes de marcas comerciales; y
- (e) los requisitos de rendimiento, incluyendo aquellos acerca de la interfaz con los registros y registradores, debe asegurar que ni la puntualidad del registro de nombres de dominio ni las operaciones de los registros o registradores se vean afectadas.

(iv) ¿Debe haber una o varias Clearinghouses?

Se ha sugerido que haya varias Clearinghouses regionales. Los comentarios sugieren que las entidades regionales ayuden con la responsabilidad de validación de los datos y que ayuden a encargarse de problemas relacionados con el tener de un proveedor único. Mientras pueden existir beneficios en tener entidades regionales, tales como el conocimiento de costumbres culturales locales y leyes de marcas comerciales, y el acceso a oficinas de marcas comerciales locales que no tengan datos públicos; en definitiva, se cree que tendría desventajas el utilizar dichas entidades regionales, las cuales pesarían más que los beneficios.

Por ejemplo, una de las funciones principales de la Clearinghouse es proveer una forma económica y eficiente para almacenar información acerca de la propiedad de marcas comerciales, y hacer que esta información esté disponible para los registradores y operadores de registros gTLD durante Sunrise y/o servicios de control de reclamos, cualquiera que sea usado por el operador antes del lanzamiento de la gTLD. La expansión de la cantidad de Clearinghouses a entidades regionales para proporcionar dichos servicios seguramente disminuirá la eficiencia y aumentará el costo de la operación.

Las Clearinghouses regionales también podrían aplicar inconsistentemente las normas y podrían conducir a la búsqueda de un foro de conveniencia. Por lo tanto, en resumen, se cree que el propósito fundamental de la Clearinghouse se logrará mejor con una sola organización.

El conocimiento de las costumbres locales de marcas comerciales, el acceso a datos de marcas comerciales locales y la comprensión de los términos relevantes de significación cultural serán criterios de rendimiento requeridos del proveedor al que sea asignado el contrato de validación de datos. De esta forma, los beneficios de oficinas regionales de una sola entidad se pueden lograr sin incurrir en los desafíos de tener Clearinghouses regionales separadas.

B. ¿Qué seguridades se implementarán para evitar el uso inadecuado de los datos?

Algunos han expresado preocupación con respecto a tener una concentración de datos de marcas comerciales en un solo repositorio. Por lo tanto, la Clearinghouse debe aceptar la implementación de seguridades adecuadas para prevenir dicho uso inadecuado. Un componente obvio de cualquier contrato otorgado a cualquier proveedor de servicio sería la limitación en el uso de los datos; por ejemplo, los dueños de marcas registradas proporcionan esta información únicamente para su uso en relación con las reglamentaciones de la Clearinghouse y no puede ser usada por el administrador y/o validador con ningún otro fin. En caso de que el proveedor de servicio no cumpla con su obligación de limitar el uso de los datos, se terminará el contrato y se le asignará a otra entidad.

Además, como una condición previa al otorgamiento del contrato, existirán seguros técnicos adecuados para evitar poner en riesgo los datos por cualquier sistema que use el proveedor de servicio.

Otra pregunta acerca de esto es si los datos deben aceptar búsquedas o no, reconociendo que de alguna forma ya son información de dominio público. Mientras que ICANN entiende y apoya la transparencia completa, si los datos de la Clearinghouse aceptan búsquedas podría causar un daño competitivo no intencional, ya que el total es más grande que la suma de sus partes. Por ejemplo, el saber qué marcas eligió un competidor para registrar podría tener algún valor. Por lo tanto, la base de datos no aceptará búsquedas para determinar en una búsqueda la cantidad total de marcas que una entidad determinada tenga validadas e incluidas en la Clearinghouse.

C. ¿Qué tipo de marcas se pueden incluir en la Clearinghouse y cuál es el efecto de su inclusión?

El registro en la Clearinghouse no creará o aumentará ningún derecho de marca comercial, ni el no registrar una marca no constituirá una limitación de ninguno de sus derechos. Como la Clearinghouse es simplemente un repositorio de información, no necesita ninguna licencia de uso por parte de ningún dueño de marca comercial. Por el contrario, el administrador de la Clearinghouse tendrá autorización para almacenar la información acerca de una marca comercial y a usar esa información únicamente con los fines limitados de la Clearinghouse.

Se propone que únicamente las marcas comerciales registradas y no registradas se puedan enviar a la Clearinghouse. No sería posible o consistente con el doble propósito de eficiencia y bajo costo el permitir que se registre cualquier nombre o palabra. La verificación de

dicho proceso podría ser larga, lenta y difícil de controlar. Además, finalmente, se cree que la Clearinghouse debería limitarse a marcas comerciales. Al establecer un criterio estricto, un proceso establecido para la entrada y limitación de entrada para derechos de marcas registradas válidas, se puede lograr una RPM de bajo costo.

A pesar de que seguramente habrá algún desafío inicial en la validación de marcas no registradas, se cree que los beneficios de incluirlas pesarán más que los desafíos iniciales. La idea es incluir la propiedad de marcas comerciales "de hecho" ya que los derechos se obtienen a través del uso continuo. Ya que los dueños de marcas no registradas tendrán los mismos derechos para iniciar disputas después de la delegación o iniciar procedimientos UDRP, tiene sentido el otorgar a los mismos portadores de derechos la oportunidad de participar en la Clearinghouse, lo que aumentará la eficiencia con el tiempo.

Como seguro adicional, la validación de datos deberá ser renovada periódicamente por todo dueño de marca comercial que desee permanecer en la Clearinghouse. Algunos han sugerido que sea una vez por año, y otros creen que sería demasiado caro. Esta determinación todavía está bajo consideración y puede llegar a ser informada mediante una discusión con aquellos que desean desempeñarse como validadores de la Clearinghouse de marcas comerciales.

Como se indica anteriormente, algunos de los comentarios indicaron preocupación acerca de que una herramienta como la Clearinghouse podría usarse para adjudicar o crear derechos. Ese no es el propósito de la Clearinghouse. La Clearinghouse actuará de acuerdo con limitaciones, y las marcas comerciales incluidas en ella no tendrán ningún derecho adicional para los dueños de las marcas registradas. Y, cuando se haga cualquier cambio substancial en la Clearinghouse, será sometido al mismo procedimiento de comentario público antes de ser adoptado.

D. ¿Cómo se financiará la Clearinghouse?

Existieron comentarios acerca de cómo se cubrirán los costos de los servicios que proporcionará la Clearinghouse. Siendo consistentes con el propósito de la Clearinghouse, los costos de registración de marcas comerciales en la Clearinghouse no deben ser demasiado caros para nadie. Lo que se quiere lograr es que los costos se distribuyan en varias partes. Se ha sugerido que ICANN debería cubrir los costos iniciales, sin embargo se cree que no existirán dichos costos. El grueso de los costos de la Clearinghouse serán costos incrementales en la validación y durante el lanzamiento del gTLD. Los costos razonables de validación serán financiados por los dueños de marcas comerciales que envíen marcas para incluirlas en la Clearinghouse. Los costos previos al lanzamiento del gTLD (provisión de Sunrise y servicios de control de marcas comerciales) son incurridos durante cada lanzamiento y serán financiados mediante una tarifa al operador del registro gTLD que implementa servicios de Sunrise o control de marcas comerciales como RPMs. Esta estructura de tarifas parece ser la mejor forma de igualar el esfuerzo incremental con tarifas en un entorno donde muchos gTLDs estén utilizando los servicios de la Clearinghouse. Se espera que el registro gTLD recuperará esos costos en las tarifas de registro de nombre de dominio que cobre durante el lanzamiento, que contrariamente a los comentarios, será fijada por el operador del registro y no determinada por ICANN.

La provisión de los servicios de Sunrise y el control de marcas comerciales de la Clearinghouse estará vinculado competitivamente para asegurar su valor - tarifas bajas y buen servicio. Por supuesto, la discusión con potenciales proveedores de Clearinghouse también pueden informar cómo podría estructurarse el financiamiento y los precios.

E. Reclamos previos al lanzamiento de Sunrise y marcas comerciales

(i) ¿Necesitan los operadores de registro usar los servicios de reclamos previos al lanzamiento de Sunrise y marcas comerciales y debería la Clearinghouse reemplazar otro servicio de control para estos servicios?

Aunque parezca que cuantos más RPMs es mejor, los operadores de registros deberían tener varias opciones con respecto a cual RPM utilizar. Además, mientras se propone que la Clearinghouse apoye ambos servicios de reclamos previos al lanzamiento de Sunrise y marcas comerciales, el objetivo es hacer que esos procesos previos al lanzamiento sean más eficientes y menos costosos para los dueños de marcas comerciales. De lo contrario, los dueños de marcas comerciales interesados deberían registrarse para cada uno de los servicios de Sunrise o reclamos previos al lanzamiento que use cada uno de los gTLD. Dependiendo de la cantidad de nuevos gTLD, esto puede ser caro e inalcanzable. Por lo tanto, los operadores de registro no tendrán prohibido el utilizar otras clearinghouses o servicios de control de reclamos que existan o que aparezcan en el mercado, pero de ser implementado, se propone que al menos tengan que usar la Clearinghouse contemplada aquí con dichos fines.

(ii) ¿Deben los dueños de marcas comerciales recibir una notificación previa al lanzamiento del servicio de reclamos y debería dicha notificación extenderse a más que simplemente una marca idéntica?

La propuesta incluye notificaciones a dueños de marcas comerciales, pero dichas notificaciones deben proporcionarse únicamente luego de que un registrador haya sido notificado acerca de la existencia de una marca idéntica en la Clearinghouse y proceda a registrar el nombre después de verificar la buena fe del registro. Esta secuencia de notificaciones a los dueños de marcas registradas en la Clearinghouse es importante para no crear artificialmente lo que podría parecer un sistema de bloqueo de registro. Las notificaciones de reclamos previas al lanzamiento, para ser eficientes y efectivas, deberían estar limitadas a marcas idénticas.

RESUMEN DE COMENTARIOS

Lista de marcas protegidas mundialmente (GPML)

Sidney

Descripción general

El criterio para el GPML es numérico y puramente objetivo; los requisitos de elegibilidad se establecerán muy altos y estrictos. Con respecto a la fecha del 1 de noviembre de 2008, el informe del IRT contempla que a medida que se realicen las registraciones y a medida que se lancen nuevas aplicaciones, que ciertos requisitos de criterios así también como estas fechas podrían necesitar revisarse. La GPLM funciona en dos niveles: Si cualquier marca pasa el criterio estricto de GPML, tendrán un máximo nivel de protección y un segundo nivel de protección para esa marca. Con respecto a la falta de números en el informe, los datos que el personal de ICANN está clasificando para ayudar en los estrictos umbrales del GPML no se han recibido hasta el momento. *M. Wong.*

Máximo nivel de protección

Para el máximo nivel, lo que se analiza ante la aplicación de una nueva gTLD es si existe una coincidencia idéntica con la marca actual en el GPML, o una similitud confusa. Si, luego de aplicar esta evaluación para la gTLD existe una coincidencia idéntica o una confusa similitud con una marca actual del GPML, existe un nivel de reconsideración. El informe de IRT dice que todos los aplicantes que fallen la evaluación inicial deberán tener la oportunidad de reconsideración. *M. Wong.* En el máximo nivel, las entidades que tengan marcas en el GPML tendrán la misma oportunidad que ICANN se reserva para si misma y sus partes contratadas, los registradores, en DAG 1 y DAG 2 En la evaluación inicial actual, la confusión de nombres se comparará contra nombres existentes en TLDs y nombres reservados, de modo que simplemente estamos agregando a esto. Si tienen alguna objeción con esta idea, debería ser para todos. *K. Rosette.* Al máximo nivel parece que usted tiene un gran martillo para un problema inexistente; no se trata de 6\$ de uso no autorizado de marcas comerciales en dominios de Internet - la gente tiene que pagar 185,000 \$. *A. Schubert.* El informe IRT dice que los problemas están en el segundo nivel y no en el máximo nivel, porque no existen tantos ciberocupas que sean capaces de perder 185,000 \$. *D. Taylor.* Una vez que haya demostrado que tiene derechos, a menos que se abonen 185,000 \$ y se haga una inversión inicial para manejar su propio TLD, simplemente vuelve al pozo y es inútil, incluso en el máximo nivel. *J.S. Evans.*

Protección de segundo nivel

Para el segundo nivel, la diferencia principal es que la coincidencia entre la marca real en el GPML y lo que se aplique para el segundo nivel queda limitado únicamente a una coincidencia idéntica. En ese punto se puede iniciar un proceso de resolución de disputa que incluya una apelación, y si el aplicante puede demostrar que tiene derechos legítimos o intereses en el nombre del dominio, y eso puede incluir, por ejemplo, usos genéricos o descripciones permitidas del producto, que pasen por el proceso de registración. *M. Wong.*

Efectos de estar en la lista GPML

Si usted está en la GPML no tiene automáticamente asignado el nombre del dominio respectivo (respuesta a la pregunta de A. Schubert). El GPML no le da prioridad a los dueños de marcas ni ningún otro beneficio bajo Sunrise. *M. Wong.* Mientras el GPML no le otorgará a la gente ningún

derecho legal adicional, les dará derechos administrativos que les permitirá tener un efecto intimidatorio sobre otros. *A. Schubert.*

Negociaciones con dueños de marcas comerciales

¿Por qué no puede un aplicante, como en el caso de designaciones geográficas, dirigirse al dueño de la marca comercial y negociar una carta de no rechazo? Es un poco exagerado y la protección debe permitir al menos la negociación entre las partes y no automáticamente anular la aplicación. *A. Abril i Abril.*

GPML debe abandonarse -- los costos superan a los beneficios

eNOM se opone a GPML. Será complicada, controversial y política la creación de lo que dice la lista. El criterio de la lista es subjetivo. No sabemos cómo decidiremos el valor del umbral, y quién decidirá otros asuntos determinados. Habrá globalización política, de modo que existirán personas en países menos desarrollados con marcas fuertes que querrían estar en la lista pero no cumplan con el criterio. Por lo tanto veremos intrigas de algunos países para bajar el umbral para países menos desarrollados, frente a los países occidentales. No vale la pena todo este problema porque la lista GPML no agrega mucho valor. En el nivel más alto, la lista no agrega valor adicional con respecto al proceso de objeción legal de DAG ya proporciona. La lista sólo agrega un cierto beneficio marginal en el segundo nivel. El estar en la lista no le brinda ningún beneficio en Sunrise. *R. Tindal.* El estatuto de usuarios no comerciales se opone fuertemente al GPML; es una extensión masiva de derechos legales existentes. *K. Kleiman.* GPML nos saca derechos al resto de nosotros. Los costos superan a los beneficios ya que un pequeño grupo de grandes empresas se adherirá al GPML, especialmente considerando la propuesta introducción de muchas otras RPMs. *P. Stahura.*

Alternativa: Problema de umbral de UDRP - GPML de hecho

una alternativa más simple que adoptar una nueva estructura para encargarse de los danos deL uso no autorizado de marcas comerciales en dominios de Internet debe considerarse. Existieron unos 30,000 casos de UDRP; esto representa un tipo de GPML de hecho, porque no existirá ninguno de los posibles candidatos en el GPML que no haya sido objeto a una búsqueda en un caso de UDRP en el que tiene derechos sobre la marca comercial. La UDRP es una alternativa sumamente superior al litigio. ¿Por qué no puede ser el punto inicial que antes de poder registrar una nueva TLD (y no solamente en el período de Sunrise), se deba verificar si la marca o dominio en cuestión está sujeta a una decisión existente de UDRP? Si lo es, el resultado es que realiza el litigio en un procedimiento de UDRP antes del registro, no el forzarlo después del mismo, después de haber causado algún daño potencial. *P. Argy.*

Iduomas Chino, Japonés, Coreano

Es importante ver cómo estos idiomas reunirán el criterio establecido y qué problemas aparecerán. También, en lugar de crear una base de datos o servicios centralizados para el GPML, puede haber una forma alternativa de hacerlo dividiendo el servicio en diferentes idiomas. punto asia

GPML—consenso global

¿Cómo hace el estricto criterio GPML para conseguir consenso global? Los países tienen diferentes jurisdicciones y diferentes leyes de marcas comerciales con diferentes protecciones. *G. Yuanyuan.* Con respecto al punto acerca de diferentes leyes y jurisdicciones nacionales, la GPML fue diseñada con ciertos requisitos básicos. Una es que tenga una registración de marca

comercial con efecto nacional. Eso será validado por la IP Clearinghouse. No hay dudas de que una marca comercial del país X será más sospechosa que una marca comercial del país Y. Es cuestión de sumar todo. Si se tiene la cantidad requerida de registraciones nacionales y se distribuyen a lo largo de todas las cinco regiones geográficas globales de ICANN, entonces ese es el criterio. *M. Wong.*

Nueva York

Lista de marcas protegidas mundialmente

El GPML se encuentra más allá de la misión de ICANN. No hay consenso internacional respecto de las marcas famosas mundialmente. EL GPML protege estas marcas registradas no como marcas de productos y servicios sino como secuencias de caracteres protegidos a lo largo de todos los nuevos dominios de nivel superior, sin importar el uso ni la relevancia. Esta lista eliminará del nombre de dominio palabras básicas del diccionario tales como manzana, sol, hora y gente. *C. Climen.* No nos agrada la GPML, pero consultaremos una lista si la elabora la WIPO. *A. Van Couvering.*

Lista de marcas protegidas mundialmente

La GPML no es una lista de marcas famosas, sino una lista basada en criterios, es decir, números muy estrictos para el registro de marcas de efecto nacional, a través de ciertas regiones. Todos los registros que se encuentren en discusión deberán estar resueltos con anterioridad a la fecha de lanzamiento. En cualquier momento que alguien solicite una secuencia de caracteres de nivel superior, ésta se comparará con las marcas de la GPML. Si hay una coincidencia idéntica, la solicitud será rechazada inicialmente. Es posible una reconsideración; para prevalecer, se debe demostrar que no existe confusión con la marca o que se tiene alguna clase de propósito legítimo. En el segundo nivel, usted también tiene un bloqueo inicial, pero el solicitante también puede acceder a una reconsideración por parte de un tercero neutral y se recomienda el uso del mismo tipo de norma que la aplicada en el UDRP. Este proceso está diseñado con el fin de evitar que los dueños de marcas registren de modo defensivo cada una de las marcas que poseen, y también para permitir a los consumidores tener acceso a algunos espacios viables. Si la marca no logra pasar la GPML, usted seguirá teniendo todos los derechos otorgados en el Borrador de la Guía del Solicitante en relación con el proceso de objeciones legales. *F. Vayra.*

Londres

Lista de marcas protegidas mundialmente (GPML)

Demand Media se opone por completo a la GPML, impulsa su eliminación y cree que otros RPM lograrán mejor el objetivo de la GPML. La GPML será muy difícil de crear porque los criterios y el umbral para ingresar a la lista es intrínsecamente subjetivo. Será muy politizada y controvertida entre los titulares de marcas registradas y países acerca de quién ingresa en la lista y quién no. Además, la GPML no añade mucho valor al proceso; la GPML no le da más beneficios reales a primer nivel que los que ya tienen en el borrador de la guía para el solicitante existente. En el segundo nivel, la inclusión en el GPML sólo otorga algunos beneficios marginales limitados. Si la lista incluye marcas extremadamente conocidas, cada una de ellas sólo obtendrá la cantidad exacta de protección coincidente en el segundo nivel del TLD. Asimismo, la GPML probablemente no cumpla con los lineamientos del IRT respecto de que una RPM no puede expandir los derechos legales existentes. *R. Tindal.*

Lista de marcas protegidas mundialmente

La GPML se asemeja a una lista de reserva y no es una lista de marcas famosas. Se basa estrictamente en criterios: el dueño de una marca debería tener un cierto número de regiones para marcas registradas de efecto nacional; dichos registros deberían haber ocurrido antes de cierta fecha; nosotros nos dedicamos a que usted tenga su marca como una presencia principal en línea, es decir, Delta necesita delta.com para coincidir con sus marcas registradas. La GPML no reemplazará ninguna objeción a los derechos legales que el dueño de una marca ya tenga en el Borrador de la guía del solicitante. Si una entidad no tiene marcas incluidas en la GPML, puede presentar una objeción a través de ese otro proceso. La GPML tiene protección del nivel más alto, no es diferente del que que actualmente propone la DAG para ciertos términos de ICANN. Durante el proceso de solicitud, sea lo que sea que se solicite se comparará con secuencias en la GPML y sólo para encontrar coincidencias exactas. Si existe una coincidencia, se producirá un rechazo inicial que puede estar sujeto a un proceso de reconsideración. La reconsideración no es una oportunidad para enviar nueva información sino para clarificar que usted tiene un interés legítimo y su término no presta a confusión respecto de aquello con lo que se compara. En el segundo nivel, y nuevamente en relación a coincidencias exactas, solo habrá un bloqueo inicial pero habrá una oportunidad para la reconsideración para mostrar un interés legítimo (utilizando normas aplicadas en ese momento en la UDPR en el punto 4C).

F. Vayra.

Lista de marcas protegidas mundialmente

La interpretación que realiza la WIPO sobre la recomendación sobre la GPML del IRT es que tiene por intención ser un tipo totalmente distinto de lista con criterios basados en contratos y, por lo tanto, tendría poco que ver con el trabajo de WIPO respecto de marcas conocidas.

Eun-Joo Min.

IP Clearinhouse: la propuesta es agobiante para los dueños de marcas registradas. Debería ser responsabilidad de la IP Clearinghouse recopilar y mantener una base de datos precisa utilizando información sobre marcas registradas de recursos disponibles al público. Debería ser voluntario para los dueños de marcas registradas proveer datos a la IP Clearinghouse. *Adobe (25 de junio de 2009).*

Comentarios públicos sobre el Informe final del IRT

GPML: apoyo. La GPML procura un balance adecuado entre la protección de marcas que son mundialmente protegidas y la capacidad de terceros de utilizar nombres de dominios que son idénticos o confusamente similares a marcas incluidas en la GPML. *Microsoft (2 de julio de 2009).* *AT&T (2 de julio de 2009).* *Nestle (3 de julio de 2009).* Yahoo! apoya la GPML, pero si no se adopta ICANN debería revisar el DAG para incluir un bloqueo inicial por cualquier secuencia a la que se hubiera opuesto satisfactoriamente durante el proceso de objeción. *Yahoo! (6 de julio de 2009).* La norma para la inclusión debería ser alta y definida de acuerdo a criterios objetivos (número de registros) en lugar de basarse en conceptos que tienen un significado diferente del que procura la legislación nacional. *MARQUES (3 de julio de 2009).* La barrera debería colocarse muy alto (es decir, registro en más de 140 de las 185 marcas registradas). No es de esperar que más de 250 dueños de marcas registradas califiquen si este es el caso, por lo que la GPML no es, en realidad, mucho más agobiante que las Listas Reservadas que los registros ya operan. *Com Laude (3 de julio de 2009).* Ver también *COA (6 de julio de 2009).* IPC apoya la GPML en principio.

Los solicitantes de los nuevos gTLD deberían recibir incentivos para emplear listas de nombres reservados ampliamente; ésta debería ser una característica del lanzamiento del nuevo gTLD. *IPC (6 de julio de 2009).*

GPML: conflicto de jurisdicción; preocupación de segundo nivel. Se debe prestar mayor atención al hecho de que una GPML podría evitar que el dueño legítimo de una marca registrada en una jurisdicción registre un nombre de dominio aún cuando el dueño de la GPM no tiene un registro de marca en esa jurisdicción específica. El costo de resolver dichos conflictos potenciales no debería ser prohibitivo para el dueño legítimo de la marca registrada. Asimismo, los dueños de marcas registradas enfrentan una amenaza mayor en el segundo nivel, pero el segundo nivel ofrece una prueba más limitada, una coincidencia exacta, sin prestar atención a similitudes que prestan a confusión. Este tema se debe analizar con mayor profundidad. *F. Drummond (3 de julio de 2009).*

GPML: criterios. El asunto clave es qué criterios se utilizan para determinar si una marca califica como GPM. Al tiempo que unas pocas marcas calificarán como GPM, una disparidad sustancial entre la lista de GPM y otros estudios con amplia circulación sobre el reconocimiento y valor de marca podrían obstaculizar la fe de los dueños de marcas en el proyecto completo. *Pattishall McAuliffe (17 de junio de 2009). Telstra (6 de julio de 2009).* Cualquier GPML debe operar sobre criterios establecidos por contrato en el contexto especial del nuevo programa gTLD de ICANN. La inclusión en la GPML no protegería contra la práctica habitual de la utilización ilegal de erratas. *WIPO AMC (19 de junio de 2009).* Los requisitos de identidad de la GPML pasan por alto las formas más comunes de uso no autorizado de marcas comerciales en dominio de Internet-utilización ilegal de dominio de erratas. *S. Donahey (1 de julio de 2009).*

Se necesita un mayor estudio respecto del umbral para calificar como una GPM, una opción es tener 100 registros de la misma palabra. Todos los registros actuales deben ser aceptados, no sólo aquellos que hayan sido emitidos hasta el 1 de noviembre de 2008. *AIM (23 de junio de 2009).* Al tiempo que la GPML es promisoria, el IRT no ha podido proveer los criterios específicos para la inclusión en esta lista. Cómo calificarán las marcas registradas es una pregunta central. También, la GPML debería dejar de lado los criterios de fecha (antes del 1 de noviembre de 2008) de modo tal que la GPML pueda ser dinámica y creciente, dando a los dueños de marcas la clase de protección que necesitan para fortalecer su cartera completa de marcas registradas. *Adobe (25 de junio de 2009).*

Los criterios de la GPML no son claros. *Unilever (1 de julio de 2009).* El objetivo debería ser abarcar a todas aquellas marcas que son tan "mundialmente protegidas" que sólo unos pocos derechos (o ninguno) serán afectados. También es vital no escoger aquellos criterios que favorezcan a una región o a un régimen legal sobre otro. Los criterios pueden simplificarse haciendo hincapié exclusivamente en el número de países y (diversidad de países) donde se registra una marca registrada, también pensando en las realidades del mercado del comercio internacional. *INTA IC (6 de julio de 2009).* Los umbrales de la GPML necesitan un mayor estudio y se debe contemplar que algunos dueños de marcas mundiales completan solicitudes de marcas registradas en diferentes países en el nombre de diferentes entidades. Asimismo, el registro de las asignaciones de marca registrada pueden, en algunos países, tomar varios meses o años, lo que significa que las marcas adquiridas pueden permanecer en el nombre del dueño

anterior por algún tiempo. Debería ser suficiente para calificar para una GPM que el dueño de la marca pudiera probar una relación entre estas empresas. *C. Speed (2 de julio de 2009)*.

Los umbrales de la GPML son demasiado altos para que muchos dueños de marcas registradas reconocidas internacionalmente puedan ser incluidos. Se debe continuar el diálogo con ICANN respecto del número adecuado de "registros de efecto nacional" *IHG (2 de julio de 2009)*. Se deben establecer los criterios de ingreso para cubrir un amplio rango de marcas protegidas mundialmente. *MPAA (6 de julio de 2009)*. *BBC (6 de julio de 2009)*. La mera cantidad de registros no debería ser el único criterio para determinar si una marca registrada es mundial. *UBS (6 de julio de 2009)*. La protección en no más de 40 países de tres regiones mundiales sería una base adecuada para el estado de inclusión en la GPML. Se necesita estudiar la posibilidad de requerir un cierto número de registros en cada región. Se deben incluir las marcas donde se encuentren ampliamente registradas y reconocidas en tres regiones de ICANN. Los criterios de la GPML no deben excluir marcas reconocidas que son objetivos populares de los usuarios no autorizados de marcas comerciales en dominios de Internet. Asimismo, se debe reconsiderar la exclusión de marcas que no hayan madurado hasta el registro completo. *Time Warner (6 de julio de 2009)*. El informe final sólo ofrece una guía general acerca de los criterios. Sin datos analíticos disponibles, es difícil evaluar si los criterios para el estado de GPM son adecuados pero no excesivamente estrictos. *COA (6 de julio de 2009)*. *Yahoo! (6 de julio de 2009)*. Un umbral adecuado sería los registros en al menos 30 países a lo largo de 4 de las 5 regiones de ICANN. *SIIA (6 de julio de 2009)*. Sería prudente disminuir el número de registros necesarios para calificar para la GPML. *Verizon (7 de julio de 2009)*.

Expansión de la GPML. La GPML debe extenderse también a las secuencias que contengan la marca idéntica así como "identificadores asociados" una vez que la marca registrada principal haya calificado para el estado de GPM. La protección de GPM también debe extenderse a marcas con presencia regional fuerte (es decir, no centradas en las cinco regiones de ICANN). *AIM (23 de junio de 2009)*. La propuesta no permite extensiones en común de una marca. *Adobe (25 de junio de 2009)*. La GPML sólo tendrá valor si las posibilidades de bloquear nombres de dominio se extienden a nombres que contengan la GPM y, por ejemplo, una o más palabras genéricas. Esto reflejará el tipo de abuso que los dueños de la GPM enfrentan a diario. *LEGO et al. (29 de junio de 2009)*. *Unilever (1 de julio de 2009)*. La mayoría de los casos de infracciones se refieren a marcas más un elemento no distintivo o a faltas de ortografía, y no tanto a la marca idéntica. *C. Speed (2 de julio de 2009)*. Incluso la definición expandida de una "coincidencia idéntica" no aborda el patrón de abuso donde una palabra o frase se añade a una marca registrada. El IRT debería expandir la definición para incluir el problema de los nombres geográficos incorporados a marcas registradas existentes. *IHG (2 de julio de 2009)*. La protección debería extenderse a más que la coincidencia exacta. *MPAA (6 de julio de 2009)*. *Time Warner (6 de julio de 2009)*. Las marcas registradas que han sido sometidas a abuso mundial repetido, difundido y sistemático en el DNS deberían ser elegibles para la inclusión en la GPML. *INTA IC (6 de julio de 2009)*. Según se propuso, la GPML dejará muchas marcas de gran valor sin protección. La GPML debería ser reevaluada y expandida para afrontar la protección de las marcas registradas en base a un conjunto objetivo de criterios más allá de los registros en todo el mundo y el alcance de la presencia en línea. *Playboy (6 de julio de 2009)*. La GPML se debería expandir para abarcar un mayor número de dueños de marcas registradas y ofrecer una protección más amplia. El hecho de sólo permitir que los registros de marcas de la GPML protejan una coincidencia exacta de la marca obligará a los dueños de marcas que registren

preventivamente diversas variaciones de su marca. La GPML debería aclarar cómo se incorporan nuevas marcas registradas a la lista. *CADNA (7 de julio de 2009)*. Se debería considerar la posibilidad de expandir la lista GPML. No debería incluir variaciones tipográficas pero debería incluir términos genéricos usados co-extensivamente con la GPM. Si apenas se interpreta a la marca exacta de uno, los dueños de marcas registradas serán forzados a registrar diversas variaciones de sus marcas registradas en forma preventiva en los nuevos TLD más riesgosos por razones puramente defensivas o a gastar grandes sumas más adelante en hacer cumplir el contrato. *Verizon (7 de julio de 2009)*.

GPML: reconocimiento de protección especial reglamentaria de marcas registradas. El criterio de la protección especial reglamentaria debe considerarse para determinar el verdadero alcance mundial y fortaleza de una marca. *IOC (6 de julio de 2009)*.

GPML: utilización ilegal de erratas. La GPML debería, en principio, bloquear el registro tanto de los nuevos gTLD y dominios de segundo nivel en instancias claras de utilización ilegal de dominio de erratas. *IOC (6 de julio de 2009)*.

GPML: marcas combinadas. En caso de marcas combinadas, los elementos de texto que constituyen la GPM no deben retirarse de la protección de la marca registrada. *Nestle (3 de julio de 2009)*. *MARQUES (3 de julio de 2009)*.

GPML: sin objeción. Debe explicarse en detalle que el estado de GPML puede ser revertido por una declaración del dueño de la marca. *Time Warner (6 de julio de 2009)*.

GPML: reconsideración. El dueño de la GPM debe ser parte de cualquier proceso de reconsideración. *Time Warner (6 de julio de 2009)*.

GPML: preocupaciones de primero y segundo nivel. La fecha de emisión del registro de la marca registrada es una característica importante para la solicitud inicial de los dominios de nivel superior. Se debe encontrar una solución para los dominios de segundo nivel respecto de las marcas que se convertirán en marcas "protegidas mundialmente" después de que se active el gTLD. *Nestle (3 de julio de 2009)*. *MARQUES (3 de julio de 2009)*. Un gTLD debería considerarse confusamente similar a una GPM cuando incluya a la GPM junto con algún tema adicional. Aparentemente no hay protección en el nivel superior para una marca registrada que no califica como GPM. Esto es inaceptable. *BBC (6 de julio de 2009)*.

Preocupaciones del RPM de segundo nivel. Los dominios de segundo nivel solicitados deberían bloquearse si son idénticos o si son confusamente similares a una GPM. *C. Speed (2 de julio de 2009)*. La capacidad de bloquear un registro en el segundo nivel no debería estar limitado a una coincidencia idéntica. *BBC (6 de julio de 2009)*. *Time Warner (6 de julio de 2009)*. Respecto de los RPM de los dominios de segundo nivel, un conjunto individual de reglas que rigen la protección de marcas registradas no será adecuado para todos los gTLD. *EFA (6 de julio de 2009)*. Requerir que el dominio de segundo nivel para la presencia principal en línea sea idéntico a la marca registrada parece ser una norma razonable. *INTA IC (6 de julio de 2009)*. El Informe final del IRT crea una norma separada y conflictiva según la cual los titulares de marcas registradas pueden obtener un nombre de dominio (y daños y perjuicios en un litigio) simplemente al declarar sobre el incumplimiento de la garantía sugerida de mala fe. *P.R. Keating (6 de julio de 2009)*. Los

mecanismos de segundo nivel del IRT son insuficientes. En un caso claro de abuso de marca registrada sin un interés legítimo convincente, el dominio debería bloquearse en la fase de registro, sea la marca una GPM o no. No hay razón para limitar el derecho de bloqueo. El dueño de cualquier marca registrada debería tener derecho a un bloqueo inicial de un nombre de dominio en un nuevo gTDL, sujeto a la presentación de cualquier rango amplio de "derechos de interés legítimo" en el nombre de dominio por parte del solicitante. Ninguno de los RPM del IRT (la IP Clearinghouse, IP Claims Service, Sunrise Registration o URS) es adecuado y cada uno debe adaptarse y modificarse antes de la implementación. *Playboy (6 de julio de 2009). Ford et al. (6 de julio de 2009).*

GPML: estudio más profundo. El umbral de la GPML parece ser muy elevado y no está claro. Se necesita un estudio más profundo de este asunto así como de los requisitos de contar con un registro en las cinco regiones de ICANN. *Unilever (1 de julio de 2009).* Sería útil conocer la proporción de procedimientos UDRP que tratan marcas de "tipo GPM" en oposición a marcas que no son GPM. Podría ser el caso que los problemas se relacionen principalmente a marcas que no son GPM. Este podría ser un factor al evaluar el impacto práctico de la GPML propuesta y qué protección debe suministrarse a marcas que no son GPM. También sería útil conocer el modo en que se manejarán las carteras de la nueva marca registrada, sean o no realmente mundiales, (después del 1 de noviembre de 2008). *1 Place (6 de julio de 2009).* Debe haber una fecha límite para el registro a fin de evitar especulaciones, pero debe brindar la posibilidad de que nuevas GPM se añadan a la lista más adelante. *INTA IC (6 de julio de 2009).* Es preocupante el hecho que la GPML no sea una solución a largo plazo debido a que provee una protección para marcas registradas que existan o califiquen hasta el 1 de noviembre de 2008. El IRT debe dejar lugar ahora para futuros registros. *Verizon (7 de julio de 2009).*

La GPML debería ser re-examinada en términos de los criterios para la inclusión en la lista y el impacto del estado de GPML en los registros de segundo nivel que no son "coincidencias idénticas" con la GPM. De otro modo, algunos de los riesgos de la utilización ilegal del dominio de erratas no se abordarían de manera efectiva. EL estado de GPML también debería proveer algunas protecciones contra la utilización ilegal del dominio de erratas y registros combinando la GPM con términos descriptivos. *Time Warner (6 de julio de 2009).*

GPML: regiones. EL IRT debería recomendar que se permitieran los registros en cuatro de las cinco regiones en lugar de donde un solicitante de la GPML muestre una consistencia mundial para su marca registrada. Las empresas que han sido sometidas a una posición forzada sobre ellas deberían, por cuestiones de equidad, ser capaces de incluirse en la GPML en virtud de sus circunstancias especiales. *Baker Hostetler (6 de julio de 2009).*

GPML: solicitudes conflictivas de titulares de derechos legítimos. En tales casos, donde es muy claro que el registro en las cinco regiones no es un requisito adecuado debido a acontecimientos que superan el control de los titulares de derechos legítimos, se debería considerar una evaluación basada en la preponderancia de los derechos de marcas registradas y otras circunstancias en el proceso de otorgamiento del gTDL. *Baker Hostetler (6 de julio de 2009).*

La GPML es controvertida. La GPML es controvertida; parece que los titulares de marcas registradas "normales" estarán en desventaja mientras que los usuarios ilegales de dominios de erratas encontrarán, sin duda, una solución. Si se presentará la propuesta de la GPML, no

debería formar parte de ningún régimen nuevo vinculado con los nuevos TLD, sino que debería observarse a través de los procedimientos habituales de ICANN. *Wrays (6 de julio de 2009)*. Dado que la GPML sólo protegerá a un porcentaje minúsculo de dueños de marcas registradas, no otorga mucha seguridad. *PMI (6 de julio de 2009)*. La GPML propuesta puede ser difícil, si no imposible, de implementar, probablemente se expandiría dramáticamente con el tiempo y carece de un fundamento adecuado en el derecho de marcas. Coloca a ICANN en el rol que no le corresponde de una legislatura de organización/multinacional de tratado internacional. *ICA (7 de julio de 2009)*. La GPML destina nombres de dominio a una cierta categoría de solicitante de marca registrada, usurpando oportunidades de solicitantes, incluso en países donde la GPML no tiene registros ni efectos. *ALAC (7 de julio de 2009)*. No es tan simple como marcas mundialmente protegidas. Surgirán asuntos importantes respecto de los conflictos territoriales. ¿Cómo será abordado el sistema de especificaciones de clase de marca registrada, en casos donde el mismo nombre tiene diferentes dueños para distintos tipos de bienes y servicios permitiendo su coexistencia pacífica, en línea o cuando se multipliquen por país? ¿Es por orden de llegada? Si se toman tales medidas, se debería encargar el trabajo académico independiente y se deberían analizar cuidadosamente los países en desarrollo y los asuntos lingüísticos. *V. McEvedy (7 de julio de 2009)*.

Solicitudes defensivas de la GPM. Un sistema de procesos de vía rápida para una solicitud defensiva también debería estar disponible para cualquier solicitante con una GPM; el uso del TLD no sería presupuesto, el uso de los criterios sería rechazado, las tarifas reducidas y el TLD otorgado pero colocado en un estado "en suspenso" (retención del solicitante) permanente. *AIM (23 de junio de 2009)*.

La GPML se debería dejar de lado. Los costos de la GPML superan sus beneficios y sería complejo y controvertido implementarla. No proveerá mayores beneficios a nivel superior que aquellos disponibles debido al proceso existente de Objeciones Legales, y proveerá un beneficio limitado en el segundo nivel (asumiendo que se adopta la recomendación Sunrise del IRT). GPML tampoco logra cumplir con la referencia del IRT de no expandir los derechos existentes ni de crear nuevos derechos legales. La GPML no se puede aplicar a gTDL existentes incluso con una nueva política de consenso de ICANN. *ENOM (22 de junio de 2009)*. *M. Neylon (6 de julio de 2009)*. *M. Berkens (6 de julio de 2009)*. La GPML es una solución compleja a un asunto relativamente no problemático y es innecesaria. *EFA (6 de julio de 2009)*. La GPML debería dejarse de lado debido a que se presta a abusos y es inconsistente con la ley de marcas. Infringe las propias referencias del IRT para establecer RPM. *P.R. Keating (6 de julio de 2009)*. *DNS (6 de julio de 2009)*. La GPML tiene profundas fallas en diversos terrenos (es decir, va más allá de los límites de la ley de marcas, congela la libertad de expresión y reprime la innovación) y se encuentra completamente fuera de la misión y el alcance de ICANN; si se le permite avanzar demorará la implementación de los nuevos gTLD en lugar de acelerarla. *NCUC (7 de julio de 2009)*.

ANÁLISIS DE COMENTARIOS PÚBLICOS

La Lista de marcas protegidas mundialmente

Se sugirió que uno de los servicios que Clearinghouse debería ofrecer consiste en el mantenimiento de una lista de marcas protegidas mundialmente (GPML). La GPML se limitaría a un conjunto de marcas que satisfacen "criterios estrictos" que serían utilizados para evitar ciertos registros en el primero y segundo nivel. Las marcas en la GPML también recibirían ciertos beneficios en otros RPM concebidos por el IRT. La idea era que ciertas marcas que eran más reconocidas y cumplían con estándares muy elevados, podían ser incluidas en la lista y podían recibir una nivel más alto de protección tanto antes como después del lanzamiento del TLD. Al tiempo que algunos comentaristas sugieren que la GPML es adecuada y, de hecho, el umbral para la inclusión en la GPML es demasiado elevado, los comentarios sobre este RPM específico sugieren que la GPML cargará a la administración de Clearinghouse más que lo que la ayudará. Los comentarios públicos también sugieren que la GPML conducirá a tratar de distinta manera a solicitantes situados del mismo modo y podría tener el efecto de aumentar los derechos. Como tal, la GPML no será implementada.

Los estándares propuestos para la inclusión en la GPML aparentaban no ser claros para muchas personas y se duda que se puedan implementar estándares uniformemente aceptados. Parte del motivo por el cual podría ser difícil articular un conjunto de estándares cohesivos podría ser que, de acuerdo con los críticos, la GPML hubiera sido una creación híbrida de alguna clase de derecho nunca antes reconocido en la ley de marcas de ninguna jurisdicción. Los criterios no cumplieron con los estándares de marcas "reconocidas" ni los estándares coincidieron con los criterios para marcas "famosas" según se establece al menos en las leyes de una jurisdicción. *Consulte* el Código de los Estados Unidos 15 § 1125. En su lugar, se ha sugerido que la GPML crearía una cierta clase de marcas registradas "supernova" que no necesariamente abarcarían las marcas más reconocidas mundialmente.

Los comentarios sugieren que la incapacidad para establecer criterios aplicables podría tener el efecto de obstaculizar la fe del titular de la marca registrada en el sistema gTLD y los RPM.

Para aquellas marcas en relación a las cuales podría existir una clasificación de fama argumentable, los comentarios sugieren que la GPML no es necesaria para evitar daños al dueño de la marca registrada. En su lugar, la extensión del estado de "supernova" podría tener el efecto de retirar del dominio público ciertas palabras genéricas discutibles que han llegado a ser reconocidas ampliamente como marcas registradas.

La GPML sería difícil de establecer y controvertida para mantener. Asimismo, crearía sólo beneficios marginales en el primero y segundo nivel debido a que sólo se aplicaría a un número relativamente pequeño de nombres.

Debido al modo en que la GPML se ha definido y las protecciones limitadas que proveería a dichas marcas, no parece dificultar la utilización ilegal de dominio de erratas. Los comentarios recomendaron que la conducta proscripta se expandiera más allá de las

coincidencias exactas. Por esta razón, los comentarios sugieren que una gran porción de la actividad que se considera problemática no se abordaría ni remediaría mediante la GPML.

Existen otras preocupaciones de que la GPML conduciría a expandir los derechos de las marcas registradas: aumento de los derechos de las marcas registradas en la jurisdicción donde se emite el registro, y teniendo en cuenta la naturaleza mundial de Internet, creación de derechos en jurisdicciones donde el registro no se ha emitido.

Por último, si se implementara la GPML, sería difícil evitar tratar a una clase de titular de marca registrada de diferente manera que a otro, es decir, un titular de marca registrada estaría en la GPML y otro no. El potencial para dicha disparidad es inconsistente con el objetivo de que titulares de marcas registradas situados en la misma posición sean tratados de la misma manera.