
Mecanismos de protección de derechos

Sesión 7 - Mecanismos de Protección de Derechos

Índice

Información de referencia	2
Cuestiones	3
Propuesta de los líderes para la acción del GAC durante la reunión ICANN70	4
Acontecimientos pertinentes	5
Posiciones actuales	9
Documentos clave de referencia	9
Información adicional	9

Objetivo de la sesión

El GAC analizará el Informe Final sobre el PDP para la Revisión de todos los RPM en todos los gTLD, centrándose específicamente en las cuestiones relacionadas con el uso indebido del DNS. Por otro lado, los miembros del GAC se centrarán en los próximos pasos en la preparación de la Fase 2 del PDP sobre los RPM, que está previsto que revise el UDRP.

Información de referencia

El cuestionamiento acerca de quien tiene los derechos legales sobre un nombre de dominio, o es su legítimo titular, puede ser objeto de una disputa. Uno de los principales desafíos de la política en materia de Internet ha sido encontrar procesos eficaces y ejecutables para resolver dichas disputas en las diversas jurisdicciones implicadas.

Desde la creación de la ICANN, la Comunidad de la ICANN ha desarrollado varias políticas y procedimientos para abordar distintos tipos de disputas por nombres de dominio de segundo nivel. El procedimiento más longevo de este tipo, para las disputas relacionadas con marcas comerciales, se conoce como [Política Uniforme de Resolución de Disputas \(UDRP\)](#) y fue adoptado en 1999 como una Política de Consenso de la ICANN vinculante para todos los operadores de registro de gTLD y los registradores acreditados por la ICANN.

Más recientemente, como parte del [Programa de Nuevos gTLD](#) de 2012, se desarrollaron varios mecanismos de protección de derechos (RPM) nuevos para mitigar los riesgos y costos potenciales para los titulares de derechos de marcas comerciales que podrían surgir en la expansión del espacio de nombres de gTLD, y para ayudar a lograr una mayor eficiencia para los proveedores de servicios de registración entre los lanzamientos de gTLD:

1. [Sistema Uniforme de Suspensión Rápida \(URS\)](#)
2. [Centro de Información y Protección de Marcas Comerciales \(TMCH\)](#) y sus Periodos prerregistro (Sunrise) y el Servicios de Reclamos de Marcas Comerciales
3. [Procedimiento para la Resolución de Disputas por Marcas Comerciales con Posterioridad a la Delegación \(TM-PDDRP\)](#).

El Consejo de la GNSO inició un [Proceso de Desarrollo de Políticas para la revisión de todos los mecanismos de protección de derechos en todos los gTLD \(RPM PDP\)](#) el 18 de febrero de 2016. Se le encargó al Grupo de Trabajo para el PDP que llevara a cabo el trabajo en dos fases:

1. La Fase 1 (ya completada) se centró en la revisión de todos los RPM aplicables a los gTLD lanzados en el marco del Programa de Nuevos gTLD de 2012.
2. La Fase 2 (que aún no ha comenzado) se centrará en la revisión de la Política Uniforme de Resolución de Disputas (UDRP) que se aplica a todos los gTLD.

Estos avances influirán en las futuras rondas de nuevos gTLD. Estaba previsto que la revisión determinara si esos RPM de la Fase 1 debían continuar para futuras rondas de nuevos gTLD y, en caso afirmativo, si era necesario realizar algún cambio, mejora y/o perfeccionamiento para cumplir los objetivos previstos de estos RPM.

Cuestiones

Tal y como destacó el GAC en sus contribuciones al desarrollo de los Mecanismos de Protección de Derechos (RPM) del Programa de Nuevos gTLD y, en particular, en los [Comentarios del GAC sobre la Guía para el Solicitante](#) (26 de mayo de 2011), las **preocupaciones generales** incluían:

- *“Mitigar el impacto negativo en la comunidad empresarial derivado de la posible escalada sustancial y rápida de la incidencia de la ciberocupación debido a la ampliación del número de gTLD”.*
- La necesidad de *"maximizar el nivel de protección de los derechos de grandes y pequeñas empresas"* y garantizar que *"la carga para las partes interesadas de las empresas [...] se reduzca al mínimo"* al utilizar estos mecanismos.

Para asesorar a la ICANN en estas cuestiones, el GAC formuló propuestas con la ayuda de expertos en políticas nacionales y a partir de consultas nacionales con partes interesadas pertinentes. Las principales propuestas y recomendaciones **con respecto al Centro de Información y Protección de Marcas Comerciales (TMCH)** fueron que:

- *"No debería existir el requisito de aportar pruebas de uso como requisito para poder ser incluido en el Centro de Información y Protección, lo que supondría un conflicto con muchos marcos jurídicos nacionales de PI".* En la práctica, para ofrecer igualdad de condiciones a todas las marcas comerciales en todas las jurisdicciones, se exigía una prueba de uso para todas las inscripciones en el TMCH para el prerregistro, pero no para las notificaciones de reclamos.
- Con el fin de supervisar la eficacia de estos RPM, el GAC aconsejó a la Junta Directiva de la ICANN que realizara una revisión exhaustiva e independiente del Centro de Información y Protección, un año después del lanzamiento del 75.º nuevo gTLD de la ronda, con el fin de examinar si sería necesario introducir cambios, así como si pueden haber surgido interrogantes y cuestiones imprevistas a raíz del lanzamiento de los nuevos gTLD. Esta [revisión se llevó a cabo](#) en 2016, en las primeras etapas del trabajo de la Fase 1 del Grupo de Trabajo para el PDP sobre RPM y sirvió como aporte para deliberaciones posteriores.

En cuanto a la próxima revisión de la UDRP como parte de la Fase 2 del Grupo de Trabajo para el PDP sobre RPM:

- En el [Comunicado del GAC de la reunión ICANN51 en Los Ángeles](#), el GAC declaró que *"en la implementación de cualquier mecanismo correctivo de este tipo [RPM de OIG], la UDRP no debería ser modificada"*.
- En una [carta al Consejo de la GNSO sobre el Informe de cuestiones del PDP de la UDRP](#) (14 de septiembre de 2011), el GAC declaró que *"considera que cualquier revisión de la UDRP debería realizarse teniendo en cuenta la experiencia de la comunidad con los RPM para los nuevos gTLD, y debería tener plenamente en cuenta el uso de la UDRP por parte de los ccTLD. Si bien el GAC no se opone en principio a una revisión de la UDRP en un momento oportuno, el GAC considera que una revisión en este momento no sería apropiada"*.

En el contexto de este próximo trabajo, cabe señalar que los [Estatutos de la ICANN](#) señalan lo siguiente:

- 1.2 (a)(iv) *“promover decisiones fundamentadas en el asesoramiento de expertos”*.
- 1.2 (b)(i) *“En la medida de lo posible, y siempre que corresponda, delegar las funciones de coordinación o reconocer el rol de políticas de otras entidades responsables que reflejen los intereses de las partes afectadas, como también los roles de los organismos internos de la ICANN y los organismos externos de expertos relevantes”*.
- 13.1 (a) *“El objetivo de buscar asesoramiento especializado externo es permitir que el Proceso de Desarrollo de Políticas dentro de la ICANN aproveche la experiencia existente tanto en el sector privado como en el público, pero fuera de la ICANN. En caso de que se cuente con organismos públicos relevantes con experiencia, o si fuera conveniente tener acceso a los conocimientos del sector privado, se deberá alentar a la Junta Directiva y a las unidades constitutivas a solicitar el asesoramiento de dichos organismos o individuos”*.
- 13.1 (b)(ii) *“En forma adicional y de acuerdo con la Sección 13.1(c), la Junta Directiva podrá remitir las cuestiones de las políticas públicas pertinentes a los asuntos de la Misión de la ICANN a una organización gubernamental multinacional o creada en virtud de un tratado”*.

Ante el riesgo de que *“la voz más potente influya en los cambios de la política o el procedimiento de la UDRP que podrían tener consecuencias de gran alcance para la ICANN, sus partes contratadas e, incluso, para los titulares de derechos y los consumidores que dependen de que se exija el cumplimiento de estos derechos”*, una [contribución](#) de MARQUES (1 de febrero de 2019), la Asociación Europea de Propietarios de Marcas sugirió que la ICANN:

- *“convoque a un pequeño grupo de expertos para que reúnan pruebas e información de las partes interesadas, incluidas las Partes Contratadas de la ICANN y las organizaciones que representan tanto los intereses de las marcas comerciales como los intereses de los registratarios” para “identificar cualquier cuestión prioritaria y posibles soluciones para que el actual Grupo de Trabajo sobre los RPM las saque adelante”*.
- *“Solicitar a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, como líder mundial, a la que se encargó en 1998 el desarrollo de una solución que se convirtió en la UDRP, que seleccione y presida este grupo de expertos independientes” y que “proporcione la experiencia basada en datos que se exige en virtud de los Estatutos de la ICANN”*.

Propuesta de los líderes para la acción del GAC durante la reunión ICANN70

1. Revisar y debatir el Informe Final de la Fase 1 sobre la Revisión del PDP de todos los mecanismos de protección en todos los gTLD, publicado el 24 de noviembre de 2020, incluidas las conexiones con los debates sobre el uso indebido del DNS.
 - a. Propuesta de Japón sobre el uso indebido del DNS - marzo de 2021
2. Prepararse para los Aportes iniciales, según sea necesario, y se espera que se soliciten al Grupo de la Comunidad, para brindar información para el inicio de la próxima Fase 2 de la [Revisión del PDP de todos los mecanismos de protección en todos los gTLD](#), que está prevista que revise el Procedimiento Uniforme de Resolución de Disputas.

Acontecimientos pertinentes

El Grupo de Trabajo para el PDP sobre RPM entregó su [Informe Final](#) el 24 de noviembre de 2020 al Consejo de la GNSO, y fue aprobado por el Consejo de la GNSO el 21 de enero de 2021.

Específicamente, el Consejo de la GNSO aprueba y recomienda que la Junta Directiva de la ICANN adopte todas las recomendaciones finales del PDP que se documentan en el informe final. El Informe Final del Grupo de Trabajo para el PDP incluye 35 Recomendaciones Finales que abordan el Sistema Uniforme de Suspensión Rápida, el Centro de Información y Protección de Marcas Comerciales, el Período de prerregistro, las Notificaciones de reclamos por marcas comerciales, el Procedimiento para la resolución de disputas por marcas comerciales con posterioridad a la delegación (PDDRP) y la Recomendación general de recopilación de datos. Para obtener más información, consulte el [Seminario web del Consejo de la GNSO sobre el Informe Final del Grupo de Trabajo para el PDP sobre RPM](#), que tuvo lugar el 11 de enero de 2021.

Recomendaciones para mantener el *statu quo*:

- Regla +50 de marcas comerciales: en virtud de las normas del TMCH, los propietarios de marcas comerciales pueden presentar en el Centro de Información y Protección de Marcas Comerciales hasta 50 variaciones de nombres de dominio de las que se haya abusado previamente, que se utilizarán únicamente para las notificaciones de reclamos.
- Regla de "coincidencia exacta": las palabras cuya propiedad se reclama deben coincidir exactamente con la marca que se presenta.
- Alcance de aplicabilidad de los RPM de prerregistro y reclamos para gTLD específicos para marcas que contienen términos del diccionario: El grupo de trabajo debatió sobre el alcance de aplicabilidad de los RPM de prerregistro y reclamos, para ver si las marcas compuestas por términos del diccionario deberían tener un tratamiento diferente. El PDP decidió finalmente que una marca no estaría limitada si fuera un término del diccionario.
- Reclamos por Marcas Comerciales: La Guía para el Solicitante establece un periodo mínimo de notificación de reclamos de 90 días, y el grupo de trabajo decidió mantenerlo.
- Prerregistro:
 - Período de prerregistro obligatorio
 - Requisitos para el período de prerregistro
 - Disponibilidad de registración de prerregistro solo para coincidencias idénticas
 - Ninguna publicación obligatoria de listas de nombres reservados

Recomendaciones para modificar la práctica operativa existente:

- URS:
 - Los proveedores deben enviar notificaciones a la parte acusada después de que el Registro/Registrador haya remitido los datos de registración.
 - La organización de la ICANN, los Registros, los Registradores y los Proveedores deben tomar medidas para garantizar que los datos de contacto estén actualizados.
 - Los proveedores deben exigir que los examinadores documenten su fundamento con suficientes detalles.

- El IRT revisa las cuestiones de implementación con respecto al Requisito 10 de registros en los "Requisitos técnicos de alto nivel del URS para registros y registradores".
- Eliminar "Técnico" del título de "Requisitos técnicos de alto nivel del URS para registros y registradores".
- **TMCH:**
 - El Proveedor de validación es el principal responsable de educar a los titulares de derechos, a los registratarios de nombres de dominio y a los potenciales registratarios sobre sus servicios; el IRT deberá trabajar con el Proveedor de validación y considerar la posibilidad de mejorar los materiales educativos existentes, prestando mayor atención a los registratarios.
 - El proveedor de la base de datos debe mantener los niveles de redundancia y el tiempo de actividad estándares de la industria.
- **Prerregistro:**
 - La SDRP no está destinada a permitir cambios en las registraciones de prerregistro por motivos de no validez del Registro de Marcas Comerciales; el Operador de Registro debe suspender inmediatamente la registración del nombre de dominio para permitir que el registratario presente una impugnación en virtud del procedimiento de resolución de disputas del TMCH.
- **Reclamos por Marcas Comerciales:**
 - Mantener el requisito actual de enviar la notificación de reclamos antes de que se complete una registración; la organización de la ICANN puede trabajar con los registradores para abordar todas las cuestiones de implementación pertinentes.
 - Revisar el texto de la Notificación de Reclamos por marcas Comerciales para mejorar la comprensión de los destinatarios; reflejar información más específica sobre la marca o marcas para las que se expide, y comunicar su significado e implicaciones.

Recomendaciones para crear nuevas políticas y procedimientos:

- **RGPD:**
 - A la parte reclamante solo se le debe exigir que introduzca los datos de WHOIS/RDDS disponibles públicamente en el reclamo inicial; permitir la actualización del reclamo en un plazo de 2-3 días naturales.
 - Los panelistas del URS tienen la discreción de decidir si publican/censuran los datos de registración en la determinación; la parte del URS tiene el derecho de solicitar la censura.
 - Definir claramente lo que significa "Período de incumplimiento"; el solicitante de registro no debe cambiar los elementos de datos de registración públicos y no públicos durante el Período de incumplimiento.
- **Mecanismos de reclamos:**
 - La organización de la ICANN establecerá un mecanismo (o mecanismos) de cumplimiento que incluya una vía para que cualquier parte en el proceso de URS pueda presentar reclamos y procurar una resolución.

- Educación:
 - Conjunto uniforme de materiales educativos sobre lo que se necesita para cumplir con la carga de la prueba "clara y convincente".
 - Materiales informativos para ayudar a las partes reclamantes y las partes acusadas, incluidas preguntas frecuentes, formularios, materiales de referencia para explicar los servicios y prácticas de los proveedores.
- Idioma:
 - El proveedor debe traducir la Notificación de reclamo al idioma del Acuerdo de Registro.
- Examinador:
 - El proveedor mantiene y publica la lista de examinadores y sus cualificaciones (CV); identifica la frecuencia con la que se ha designado a cada uno de ellos y la relación con sus decisiones.
 - El proveedor publica y aplica razonablemente una política eficaz sobre conflictos de intereses de los examinadores.
- Prerregistro:
 - El Acuerdo de Registro para los nuevos gTLD futuros debe incluir una disposición que establezca que un Operador de Registro no operará su TLD de manera que tenga el efecto de eludir intencionalmente los RPM obligatorios o de restringir el uso razonable del RPM de prerregistro por parte de los propietarios de marcas.
- Reclamos por Marcas Comerciales:
 - El actual Período de presentación de reclamos obligatorio seguirá siendo uniforme para todos los gTLD en rondas posteriores, con la excepción de los que están exentos en virtud de la Especificación 13 de los TLD .Brand y la Sección 6 de la Especificación 9 del código de conducta del Operador de Registro.
 - La Notificación de reclamos por marcas comerciales debe entregarse tanto en inglés como en el idioma del acuerdo de registro.
- PDDRP para marcas comerciales:
 - Las disputas múltiples presentadas por entidades no relacionadas contra el mismo Operador de Registro pueden presentarse inicialmente como un Reclamo conjunto, o pueden, a discreción del Grupo de Expertos, consolidarse a solicitud.
- TMCH (esta recomendación logró el grado de "consenso" en lugar del "consenso pleno"):
 - Solo las "marcas denominativas" que cumplen uno de los siguientes requisitos pueden acogerse a los RPM obligatorios de Prerregistro y Reclamos por marcas comerciales:
 - Marcas denominativas registradas a nivel nacional o regional en todas las jurisdicciones
 - Marcas denominativas validadas por un tribunal
 - Marcas denominativas protegidas por una ley o un tratado
 - Las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen protegidas y otros signos protegidos por los regímenes de calidad para distinguir o indicar la procedencia geográfica o la calidad de los productos o servicios no pueden acogerse a los RPM

obligatorios de Prerregistro y Reclamos por marcas comerciales (a menos que también sean marcas comerciales, según la definición de los apartados (a) o (b)).

- Los Proveedores de validación del TMCH, los operadores de registros y otros terceros pueden prestar servicios complementarios a los titulares de derechos de propiedad intelectual; estas otras formas de propiedad intelectual deben mantenerse en una base de datos anexa independiente.

Recomendaciones para la recopilación general de datos:

- Para futuras rondas de nuevos gTLD, la organización de la ICANN debe recopilar los siguientes datos al menos una vez al año y ponerlos a disposición de los futuros equipos de revisión de RPM:
 - Cantidad de marcas presentadas para su validación en cada categoría de marcas aceptadas por el TMCH.
 - Cantidad de marcas validadas con éxito en cada categoría de marcas aceptadas por el TMCH.
 - Cantidad de etiquetas generadas para todas las marcas validadas con éxito.
 - Cantidad de etiquetas con uso indebido.
 - Cantidad de marcas desactivadas y retiradas del TMCH.
 - Desglose de los códigos de escritura/idiomas representados en una marca comercial validada y activa en el TMCH.
 - Cantidad de casos resueltos en el marco del procedimiento de resolución de disputas del TMCH.
- Para futuras rondas de nuevos gTLD, los registradores acreditados por la ICANN deben proporcionar a la organización de la ICANN informes periódicos sobre la cantidad de notificaciones de reclamos que se enviaron a los posibles registratarios, como mínimo cada 12 meses.
- La organización de la ICANN explora el desarrollo de un mecanismo, en consulta con los proveedores del URS, para permitir la publicación y búsqueda de todas las determinaciones del URS en un formato uniforme.

La organización de la ICANN también recogerá datos relativos a la experiencia de los registratarios y propietarios de marcas comerciales con los RPM que pueden ser proporcionados a los futuros equipos de revisión de los RPM. El 10 de febrero de 2021, el Consejo de la GNSO aprobó su [informe de recomendaciones](#) a la Junta Directiva de la ICANN en relación con la adopción de las Recomendaciones finales de la Fase 1 del PDP sobre los RPM en todos los gTLD. En este momento, se prevé que el Consejo de la GNSO entregue el informe a la Junta Directiva de la ICANN de forma inminente para que la Junta lo revise y, en última instancia, lo vote. De esta forma, el GAC tendrá la oportunidad de señalar a la Junta Directiva cualquier posible inquietud en materia de políticas públicas a través del asesoramiento consensuado del GAC.

Posiciones actuales

- [Comunicado del GAC pronunciado en la reunión ICANN51 de Los Ángeles](#)
- [Carta del 14 de septiembre de 2011 al Consejo de la GNSO sobre el Informe de Cuestiones del PDP sobre la UDRP](#)
- [Comentarios del GAC sobre la Guía para el Solicitante - 26 de mayo de 2011](#)

Documentos clave de referencia

- [Informe Final de la Fase 1 del Proceso de Desarrollo de Políticas sobre la Revisión de todos los mecanismos de protección de derechos en todos los gTLD](#) - 24 de noviembre de 2020
- [Informe de las recomendaciones del Consejo de la GNSO a la Junta Directiva de la ICANN – En relación con la adopción de las recomendaciones finales de la Fase 1 del Proceso de Desarrollo de Políticas sobre la Revisión de todos los mecanismos de protección de derechos en todos los gTLD](#) - 10 de febrero de 2021

Información adicional

- [Espacio Wiki del Grupo de Trabajo para el PDP sobre los RPM en todos los gTLD](#)
- [Informe Inicial de la Fase 1 del Proceso de Desarrollo de Políticas sobre la Revisión de todos los mecanismos de protección de derechos en todos los gTLD](#)
- [Informe Final de Cuestiones - PDP para la Revisión de todos los RPM en todos los gTLD](#) - 11 de enero de 2016

Administración de la documentación

Reunión	Foro de la Comunidad Virtual ICANN70, 22 al 25 de marzo de 2021
Título	Mecanismos de protección de derechos
Distribución	Miembros del GAC (antes de la reunión) y público (después de la reunión)
Fecha de distribución	Versión 1: 8 de marzo de 2021