

Dominios genéricos: Nuevos desafíos para las marcas registradas en Internet

"... Si bien, esta 'revolución' puede traer enormes oportunidades a las empresas que busquen personalizar su sitio web y potenciar su imagen, también implica grandes desafíos en la protección de la Propiedad Intelectual..."

Lunes, 12 de agosto de 2013 a las 10:19



Francisco Galli

Los nombres de dominio de nivel superior son aquellos que aparecen a la derecha de un sitio web, vale decir el .com, .cl, .org, .es, que siguen a los denominados subdominios, que son aquellos a través de los cuales los usuarios de internet generalmente reconocen un sitio web (ej: araya.cl).

Los nombres de dominio de nivel superior son administrados por organismos o instituciones acreditadas para tal efecto, así por ejemplo el .cl es administrado por Nic Chile y el .com es administrado por una serie de organismos autorizados para el registro de dicho nombre de dominio.

Estos nombres de dominio de nivel superior se pueden clasificar en términos generales en dos grandes tipos: aquellos que obedecen a un código geográfico (.cl o .es) y aquellos denominados genéricos, en adelante gTLDs, (.com, .net, .org, entre otros).

Cuando se creó el ICANN (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números) el año 1998, ya existían ciertos gTLDs: .com, .edu, .gov, .int, .mil, .net, .org y .arpa.

A partir del 2002 y 2004 el ICANN impulsó la creación de nuevos gTLDs, algunos restringidos a ciertos sectores de la industria, como por ejemplo el .aero restringido para la industria de la aeronavegación.

El año 2008 se empezó a gestar una nueva realidad para estos gTLDs, que supondrá seguramente una revolución para los nombres de dominio. El año 2008 la GNSO (Generic Name Supporting Organization del ICANN) promovió la necesidad de introducir nuevos gTLDs, así el ICANN creó el año 2008 una primera versión de su guía para interesados en el registro de nuevos gTLDs, esta guía ha pasado por diversas etapas y versiones.

Con fecha de junio del 2011 la Junta de Directores del ICANN lanzó su programa para nuevos gTLDs. En enero de 2012 se recibieron las solicitudes para estos nuevos gTLDs, totalizando de acuerdo al ICANN las 1.930 solicitudes.

Hay que remarcar que estas solicitudes no son lo mismo que el registro que un usuario común hace de su marca como nombre de dominio. Así, cuando uno inscribe su marca en el NIC Chile como nombre de dominio (ej: araya.cl), lo que está haciendo es inscribir un subdominio. En cambio al solicitar un nuevo gTLDs lo que se está requiriendo es convertirse en un administrador de un nuevo nombre de dominio de nivel superior, con los costos y responsabilidades que ello implica, vale decir uno pasa a administrar todas las solicitudes que se presentarán bajo ese nuevo gTLDs, por ejemplo mimarca.silla (siendo silla el nuevo gTLDs que quedaría bajo administración del solicitante). Es por esta razón que el proceso de registro de un nuevo gTLDs supone una inversión bastante mayor (US \$185.000 aproximadamente) a inscribir un subdominio.

La importancia de este nuevo programa para introducir gTLDs es que el mismo supone una incorporación ilimitada de nuevos gTLDs, a diferencia de los anteriores

programas que supusieron una incorporación muy limitada de nuevos gTLDs (para ver una lista completa de las solicitudes de gTLDs y el estado de tramitación, acceder a <https://gtldresult.icann.org/application-result/applicationstatus>).

Así se presenta una lista interesante para las compañías que deseen personalizar su sitio web y potenciar su imagen. Por ejemplo una viña podría registrar su nombre de dominio en el nuevo gTLDs .wine (para cuya administración se han presentado varias compañías interesadas). Una empresa dedicada al rubro de alimentos podría registrarse bajo el gTLDs .food (para el cual también hay varias compañías interesadas).

En Latinoamérica todavía no ha habido mucho interés por las solicitudes de gTLDs, pero podría en el futuro incorporarse nuevos gTLDs pensados para la región tales como .lat. Se han registrado según el ICANN 24 solicitudes de América Latina y el Caribe.

Esta introducción de nuevos gTLDs ha presentado desafíos enormes desde diversas perspectivas, una de ellas es la de la protección a la propiedad intelectual, en particular de las marcas registradas.

Ello implica desde luego que los propietarios de marcas registradas deben comenzar desde ya a evaluar la necesidad de proteger su propiedad intelectual frente a la posibilidad de que su marca se vea inscrita en una multiplicidad de nuevos gTLDs. Así, siguiendo nuestro ejemplo anterior, una viña podría enfrentarse a la posibilidad que se su marca sea inscrita por un tercero bajo el nuevo gTLDs .wine o .food o cualesquiera de los múltiples gTLDs que se autoricen.

Para estos efectos existen diversos mecanismos que se están implementando o que se pretende implementar para proteger las marcas registradas ante la posibilidad de que ellas se registren bajo un nuevo gTLDs por terceros de forma atentatoria a los derechos de los titulares de tales marcas.

El 26 de marzo de 2013 se lanzó el Centro de Información de Marcas o Trademark Clearinghouse (TMCH, por sus siglas en inglés), que consiste en un repositorio global de información relativa a marcas, que permite acceder a dos beneficios importantes: El servicio "Sunrise" y el servicio de "Trademark Claims".

El TMCH lo que hace es registrar y verificar todas aquellas marcas que pretendan contar con los servicios antedichos. Para estos efectos cobra una tarifa básica que comienza en los US\$ 150 por marca por un año de registro y luego avanza con leves descuentos para tres años de registro y cinco años de registro. Asimismo, existe un mecanismo para propietarios de varias marcas que necesitan registro, que ofrece descuentos por volumen y supone acceder a una cuenta de prepago.

Una vez que el TMCH verifique que la marca cumple con los requisitos, se incorpora a la base de datos y podrá accederse a los servicios antes descritos.

A estos efectos los usuarios automáticamente obtienen 10 variantes de su marca al registrarse en el TMCH para determinar luego si hay o no coincidencia entre una solicitud de nombre de dominio y la marca que se registró en el TMCH, según las reglas de emparejamiento ("Matching Rules") del TMCH. Si hay variantes adicionales posibles, deberá pagarse adicional por ellas. Actualmente el sistema de emparejamiento es bastante restrictivo y por ello puede que una solicitud de nombre de dominio similar a la marca registrada, no sea notificada al usuario si no cumple con las reglas de emparejamiento dadas (más información en http://www.trademark-clearinghouse.com/sites/default/files/files/downloads/TMCH%20guidelines%20v1.1_0.pdf).

El período "Sunrise" es una etapa obligatoria para todos los nuevos gTLDs y supone un período de 30 días previo al ofrecimiento de los nombres de dominio al público general, para que aquellos que tengan registrados sus marcas dentro del TMCH puedan optar por registrar los nombres de dominio que se relacionen con su marca. El registro no es automático, ni directamente gestionado a través del TMCH, únicamente implica una preferencia para poder participar dentro de esta etapa previa.

El TMCH les avisa a los titulares de marca de cuando se abre un período "Sunrise" para un nuevo gTLDs, de modo que éstos puedan decidir si participan o no en esta etapa.

Asimismo es importante señalar que para acceder a este servicio "Sunrise" es necesario presentar conjuntamente al registro en el TMCH, una prueba de uso de la marca registrada, así como una declaración de uso de la marca registrada.

El ICANN, en su última línea de tiempo, prevé que los primeros nuevos gTLDs que pasen las distintas fases de autorización, deberían ingresar en el período "Sunshine" en Octubre del año 2013, aunque esto es solo un estimativo si no enfrentan obstáculos para entrar a operar. No obstante ello, un plazo más razonable sería probablemente la primera mitad de 2014. Es importante considerar este tiempo, ya que si se desea incorporar a esta etapa "Sunshine" para los nuevos gTLDs, es importante previamente registrarse con tiempo en el TMCH de modo que éste pueda verificar y agregar a la base de datos la marca que se desea proteger.

El servicio "Trademark Claims" se da dentro de los 90 días siguientes al inicio del ofrecimiento al público general de los nombres de dominio bajo los nuevos gTLDs. De esta forma se notifica a toda persona que pretenda registrar un nombre de dominio de que éste nombre coincide con una marca registradora dentro del TMCH. Si el solicitante insiste en registrar el nombre de dominio, se deberá notificar al titular de la marca registrada para que éste adopte los mecanismos que estime necesario para su protección.

Como puede observarse no es un mecanismo que impida directamente el registro o que directamente genere una reclamación o disputa por el nombre de dominio, constituye tan solo un sistema de notificación al titular para enterarse de un registro que potencialmente lo pueda afectar.

Hay dos problemáticas de estos sistemas que podemos observar: Por un lado los costos de tener que registrar cada marca que se desee proteger y de participar en cada proceso de registro de nombres de dominio para cada nuevo gTLDs y por otro la restricción del sistema de emparejamiento que actualmente se encuentra definido para identificar coincidencias entre un nombre de dominio solicitado y una marca registrada.

Por último es importante destacar que existen otros mecanismos de protección si no se utiliza este sistema del TMCH. En este sentido, una de las innovaciones es el sistema Uniform Rapid Suspension ("URS), que es un nuevo mecanismo basado en el tradicional UDRP del ICANN. Este URS tendrá como finalidad obtener una suspensión expedita del nombre de dominio, mas no implicará transferencia de dominio al titular del registro.

Así las cosas, destacamos la necesidad de empezar a prepararse para esta nueva realidad en nombres de dominio que se avecina en Internet.

Las ventajas y posibilidades de innovación para las empresas son múltiples y dependerán en gran medida de una correcta implementación y supervisión del sistema, para que el mismo no implique costos excesivos y una nueva batalla de los propietarios de marcas registradas contra usuarios que pretendan utilizar estos nuevos gTLDs con fines abusivos.

Cada empresa deberá comenzar a dibujar un plan para proteger adecuadamente su propiedad intelectual bajo esta nueva realidad y a su vez determinar si desea participar en alguno de estos nuevos gTLDs para potenciar su imagen y publicidad o bien con fines defensivos.

** Francisco Galli es abogado de la Universidad del Desarrollo. Integra el grupo de Comercio Internacional de Araya & Cía.*