

**Revisión Independiente de los Servicios del Centro de Información y  
Protección de Marcas Comerciales (TMCH)  
Informe Preliminar**

Jiarui Liu, Centro para Internet y la Sociedad de la Facultad de Derecho de Stanford;  
Facultad de Derecho de la Universidad de San Francisco

Greg Rafert, Grupo de Análisis

Katja Seim, Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania

## I. Resumen Ejecutivo

El Centro de Información y Protección de Marcas Comerciales ("TMCH") fue establecido en marzo de 2013 y sirve como depósito central de información a ser autenticada, almacenada y difundida, en relación a los derechos de los titulares de marcas comerciales en el Programa de Nuevos Dominios Genéricos de Alto Nivel ("nuevos gTLD") de la ICANN (Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet). El Grupo de Análisis fue encomendado por la ICANN para llevar a cabo una revisión independiente de los servicios del TMCH, en base a la recomendación del Comité Asesor Gubernamental ("GAC") de mayo de 2011, para realizar una evaluación exhaustiva, tras el lanzamiento.<sup>1</sup> El propósito de esta revisión no es hacer recomendaciones sobre políticas, sino para evaluar las fortalezas y debilidades de los servicios del TMCH en conjunto con las áreas de revisión especificadas por el GAC.<sup>2</sup> Específicamente, esta revisión está enfocada en los criterios de coincidencia del TMCH, así como en los Servicios de Reclamaciones y Prerregistro (Sunrise), el cual a continuación se describe con mayor detalle.<sup>3</sup>

Esta revisión ha sido informada por un análisis del TMCH y fuentes de datos de terceros, así como a partir de entrevistas y encuestas a las partes interesadas del TMCH. Aunque es posible que el Servicio de Reclamaciones y los criterios de coincidencia puedan ayudar a disuadir las registraciones infractoras de derechos que coinciden exactamente con las cadenas de caracteres de marcas registradas en el TMCH, también es posible que algunas registraciones de buena fe estén siendo disuadidas por el actual sistema de Servicio de Reclamaciones, lo cual puede ser perjudicial para la actividad de registratarios de dominios que no son titulares de ninguna marca comercial. Las limitaciones de nuestros datos no permiten concluir de manera definitiva si las notificaciones del Servicio de Reclamaciones tienen un efecto disuasorio en cualquier tipo de actividad de registración.

Además, la ampliación del período de Servicio de Reclamaciones o la ampliación de los criterios de coincidencia utilizados para activar las notificaciones del Servicio de Reclamaciones puede resultar de beneficio limitado para los titulares de marcas y puede estar asociado a costos incurridos por otros grupos de partes interesadas, tales como Registros, Registradores y Registratarios de dominios que no son titulares de ninguna marca comercial. Aunque nuestros datos no nos permiten llevar a cabo un análisis de costo-beneficio de la ampliación del Servicio de Reclamaciones o la ampliación de los criterios de coincidencia, las ventajas y desventajas que sienten los diferentes grupos de partes interesadas deben ser consideradas al momento de sopesar esas decisiones de política. La eficacia de las notificaciones del Servicio de Reclamaciones depende de cuántos intentos de registración se están haciendo. Encontramos que la actividad de registración disminuye tras finalizar el período de Servicio de Reclamaciones de 90 días, de modo que resulta probable que cualquier cantidad de meses adicionales que se agreguen al periodo Servicio de Reclamaciones tengan un valor decreciente. También encontramos que es infrecuente que los titulares de marcas comerciales disputen registraciones que son variaciones de las cadenas de caracteres de las marcas. Dadas las bajas tasas de disputa, una ampliación de los criterios de coincidencia puede traer pocos beneficios a los titulares de marcas comerciales y sólo dañar a los registratarios de dominios que no son titulares de ninguna marca comercial, quienes pueden verse

---

<sup>1</sup> El texto completo de la recomendación del GAC está disponible en el Apéndice A y también se puede encontrar en el sitio web de la ICANN, en: <https://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-comments-new-gtlds-26may11-en.pdf>.

<sup>2</sup> El GAC sugirió una evaluación de la posible ampliación de los criterios de coincidencia a fin de incluir coincidencias inexactas y el efecto de extender el período de Servicio de Reclamaciones.

<sup>3</sup> El TMCH también proporciona servicios de resolución de disputas, aunque esos servicios no están dentro del enfoque de esta revisión.

disuadidos de registrar variaciones de cadenas de caracteres de marcas que de otro modo no se considerarían una infracción a la marca comercial por parte de los titulares o autoridades que hacen tales determinaciones. Por último, a través de retroalimentación brindada a partir del cuestionario, encontramos que si bien los titulares de marcas comerciales han expresado valorar el período de Prerregistro (Sunrise) y muchos propietarios de marcas comerciales solicitan la elegibilidad en el período de Prerregistro mediante la presentación de la prueba del uso al registrar sus marcas comerciales en el TMCH, muchos propietarios de marcas comerciales no utilizan dicho período. Esto podría deberse a los costos de las registraciones durante el período Prerregistro o deberse a que otras protecciones de los servicios del TMCH —tales como el Servicio de Reclamaciones— reduzcan la necesidad de los titulares de marcas comerciales para utilizar los registros del período de Prerregistro (Sunrise).