

# Trademark Clearinghouse & URS

Albert Agustinoy Guilayn

*L'imminent big bang dels dominis*  
ICAB  
Barcelona, 14 de novembre de 2011

1

## EL DILEMA



2

# EL DILEMA



?



?

3

# EL DILEMA... en un nou context



4

What if?

Eina centralitzada de consulta de marques

Eina de consulta obligatòria

5

- Marques registrades -> còpia del registre
- Marques no registrades, però reconegudes judicialment -> còpia de la corresponent sentència
- Denominacions protegides com marques (o de forma assimilable) en lleis o tractats -> aportació de la còpia del text legal rellevant
- Denominacions que siguin equiparables a una marca -> d'acord amb els criteris que l'operador del TM Clearinghouse estableixi



6

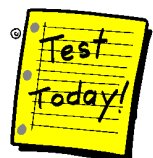
- Marques que no compleixin els criteris previstos
- Marques basades en gTLDs (p.e. "icann.org" o ".icann")
- Marques que perdin la vigència o les característiques que les han permès inscriure's al TM Clearinghouse

**GET OUT &  
STAY OUT**

7

realitzar l'avaluació de les sol·licituds de registre al TMCH, el seu operador haurà:

- Assegurar que la marca és una "marca"
- Assegurar que la marca no entra en conflicte amb d'altres marques preinscrites
- Avaluar l'ús real que s'ha fet de la marca, assegurant que encara és vigent



8

- D'ús obligat per a tots els operadors de registre respecte als seus períodes de llançament previ ("*Sunrise Period*")

- Ha de donar-se una coincidència "idèntica" entre marca i domini
- En cas de coincidència, el titular de la marca reb una notificació (que pot donar pas a posteriors accions)



9

- D'ús obligatori per a tots els operadors de registre respecte als seus períodes de llançament inicial

- S'ha de donar una coincidència "idèntica" entre marca i domini
- En cas de coincidència:
  - i. el sol·licitant del domini ha de garantir que el registre no infringeix els drets de la marca
  - ii. el titular de la marca reb una notificació

11

10

URS DLA PIPER

swiss replica watches for sale!AAA cheap rolex! - Windows Internet Explorer provided by Cuatrecasas, Gonçalves Pereira

http://www.replicarolex7.com/

REPLICAROLEX7  
REPLICAROLEX7.COM

search:  Enter search keywords here

Welcome! [Log In](#) 0 item(s) - \$0.00

Home | News | Featured replica watches | Specials | Register | Contact Us

**Categories**

- ROLEX
- A LANGE&SOHNE
- ALAIN SILBERSTEIN
- Audemars PIGUET
- BAUME&MERCIER
- BELL&ROSS
- BREGUET
- BREITLING
- BULGARI;BVLGARI
- Cartier
- CHANEL
- Chopard
- CORUM
- Couple watches
- GUCCI
- HERMES
- HUBLOT

I am sorry because of the Chinese New Year holiday, the factories and the express will be off work for the holiday from Jan.27 to FEB.13.2011.The orders during this time will be delivered on Feb,14th 2011,Feel free to contact us.Thank you very much.

(27 items remaining) Downloading picture http://www.replicarolex7.com/includes/templates/boxinter/images/logo.gif...

11

URS DLA PIPER

Safari Archivo Edición Visualización Historial Favoritos Ventana Ayuda

INDOM - Noms de domaine

http://www.puta-marieclaire.com/

DLA Webmail Apple Yahoo! Google Maps YouTube Wikipedia Noticias Populares

**SITIO EN CONSTRUCCION**

**Todos los dominios en un tecleo**   **INDOM**

Recherche de noms de domaine : [www.indom.com](http://www.indom.com)  
 L'actualité des noms de domaine : [www.domainesinfo.fr](http://www.domainesinfo.fr)  
 Principales réponses à vos questions : [www.sosdomaines.com](http://www.sosdomaines.com)

12

- Dissenyada per a complementar la UDRP i impedir els casos més freqüents d'infracció de mala fe de marques a Internet sense implicar la transferència del domini en qüestió
- Sistema de desactivació de dominis que infringeixin de mala fe els drets de marca del demandant
- Els elements que cal acreditar pel demandant són:
  - La inclusió de la marca en el nom de domini; i
  - L'ús de mala fe de la marca en el corresponent web.
- La interpretació hauria de ser més restrictiva que en el cas de la UDRP, de forma que el demandant hauria de provar de forma plena les seves alegacions

- Pendent de desenvolupament, però alguns supòsits d'aplicació podrien ser:
  - Ús enganyós de la marca per a la distribució de productes de tercers;
  - Distribució de productes falsificats de la marca afectada;
  - Distribució de virus/software maliciós; o
  - *Phishing* (en cas que hi hagi ús de la marca)
- Procediment semblant a UDRP (100% per via electrònica)
- Avantatges/inconvenients

**Muchas gracias!**



*albert.agustinoy@dlapiper.com*

