ASOCIACION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MARCA

InnoCámaras

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

core
www.corenic.org

El nuevo panorama de los dominios de Internet

Riesgos y oportunidades para las marcas y las empresas

Madrid, 4 de Noviembre de 2011

ICANN, la entidad administradora del sistema de nombres de dominio de Internet a nivel mundial, ha aprobado el nuevo programa de dominios de primer nivel que permitirá a empresas y organizaciones, tanto públicas como privadas, operar mundialmente con su propio dominio de Internet. En la próxima ronda de candidaturas, se podrán presentar dominios de carácter geográfico (.berlin, .paris), genérico (.golf, .love) y marcas registradas (.andema).

Cada vez queda menos tiempo para que las empresas valoren la oportunidad de proteger sus intereses y decidir si deben presentar sus candidaturas ante ICANN a fin de posicionar su marca en el lugar que ocupan los dominios actuales como el .com, .org, .info y disponer de su propia identidad en Internet.

Nuestros expertos debatirán las cuestiones que han surgido internacionalmente entre las corporaciones, los gabinetes jurídicos y entre los usuarios, y nos informarán sobre los requisitos necesarios y el complejo proceso de candidatura, así como de los posibles conflictos con otras marcas, mecanismos de protección y las ventajas en comunicación que presentan los nuevos dominios como innovadores vehículos de promoción y posicionamiento de marcas y productos en el mercado.

Programa Seminario

- **El nuevo programa de gTLDs de ICANN: escenario, mercado y consecuencias de los nuevos dominios y su entrada en vigor.**

  Ponentes:

- **Amadeu Abril**, Abogado especializado en Propiedad Intelectual y Tecnologías de la Información, profesor de ESADE y asesor de proyectos de nuevos dominios para CORE.
- **Pablo Alzugaray**, Presidente Shackleton Group.
- **Susana Fernández**, Abogada directora del departamento de propiedad intelectual, Grupo Inditex.

- **Mesa Redonda I: Las empresas ante los nuevos dominios de Internet: ¿oportunidad o amenaza?**

  Coordinador:

- **Guillermo Gil Delgado**, Director Internacional y de Marketing de Camerfirma.

  Participantes:

- **José Maria Corral**, Subdirector del Departamento de Signos Distintivos de la OEPM.
- **Eva Toledo**, Economista, agente de la Propiedad Industrial, empresaria y profesora de marketing estratégico de la Universidad de Alicante.
- **Eduardo Cabrero**, Director Gerente Interdomains, Grupo Telefónica.

- **Mesa Redonda II: Resolución de conflictos y mecanismos de protección de los nuevos dominios.**

  Coordinadora:

- **Marta Téllez**, Directora desarrollo de negocio de CORE Association

  Participantes:

- **Maria Baylos**, Abogado socio de Estudio Jurídico Baylos; Experto del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI para la resolución extrajudicial de conflictos sobre nombres de dominio genéricos y de código territorial .es
- **Albert Agustinoy**, Abogado consejero del Departamento de Tecnología y Propiedad Intelectual de DLA Piper. Experto de la OMPI en resolución de conflictos entre nombres de dominios y marcas.
- **Amadeu Abril**

Lugar: C/ Ribera de Loira, 12, Madrid
Fecha: 4 de Noviembre de 2011 · Horario: 9 a 13 h.

Por favor envíen e-mail de confirmación de asistencia a: javier.gonzalez@cscamaras.es

- **Con colaboración de:**

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

CCAA
Comunidades Autónomas

Cámaras

El nuevo panorama de los nombres de dominio en Internet

Riesgos y oportunidades para las marcas y las empresas

Madrid, 4 de noviembre de 2011

ASOCIACION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MARCA · InnoCámaras · Ministerio de Industria, Turismo y Comercio · Oficina Española de Patentes y Marcas · core www.corenic.org

El nuevo programa a de gTLDs de ICANN

Escenario, mercado y consecuencias de los nuevos dominios y su entrada en vigor

Amadeu Abril i Abril
Pablo Alzugaray
Susana Fernández

ASOCIACION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MARCA · InnoCámaras · Ministerio de Industria, Turismo y Comercio · Oficina Española de Patentes y Marcas · core www.corenic.org

Amadeu Abril i Abril

Sospechoso habitual

Ex... demasiadas cosas!
(Board de ICANN, Consejo de GNSO; Board de .org;
Director Ejectutivo .cat; abogado)

Profesor de la Fcultad de Derecho de ESADE
Asesor de CORE para nuevos dominios

Amb la col·laboració de

ASOCIACION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MARCA

InnoCámaras

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

core
www.corenic.org

¿Por qué, nuevos dominios?

Y... ¿por qué no?

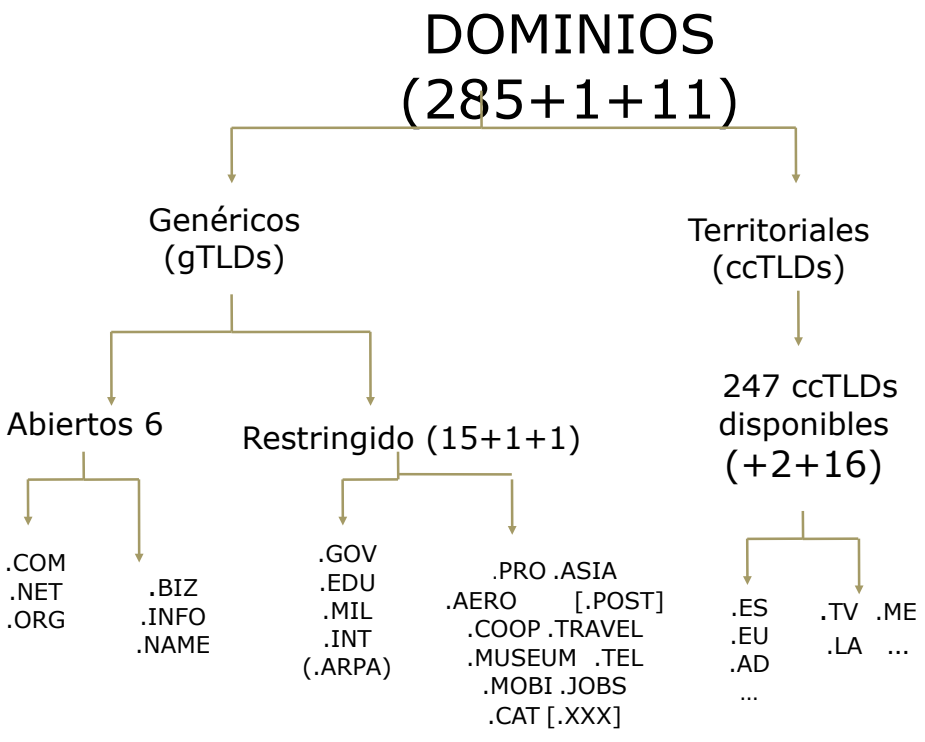
Pero hay otras razones: servir intereses y usuarios nuevos; otros alfabetos; diversificación e innovación;

core
corenic.org

Nombres de dominio: Ya los romanos....

- Prehistoria: direcciones IP: 84.88.228.20
- X400: c=ch; a=400net; p=iso; o=isocs; s=central
- DNS beta: IBM, DARPA; MIT
- DNS 1.0: ibm.com; darpa.mil; mit.edu
- DNS 2.0: mcdonalds.com; sex.com; barcelona.com
  - DNS 2.1; 2.2...: ICANN; UDRP; .info; .travel, .cat...

core corenic.org



+ 11 de pruebas técnicas IDN

core corenic.org

DNS 3.0: muchos más; mucho más diferentes

- De menos de 300 TLDs (22 genéricos) a centenares, quizás miles de nuevos genéricos de golpe
- .web; .music; .hotels; .bank; .paris *.son-of-.cat*
- . .isbn: .fund; .redcross; .fujitsu: .facebook; .公益
  - .web; .网; .網頁; .شبكة; .հայ...
- .versicherung, .hiv, .royal, .rip... y otras curiosidades

core
corenic.org

El proceso

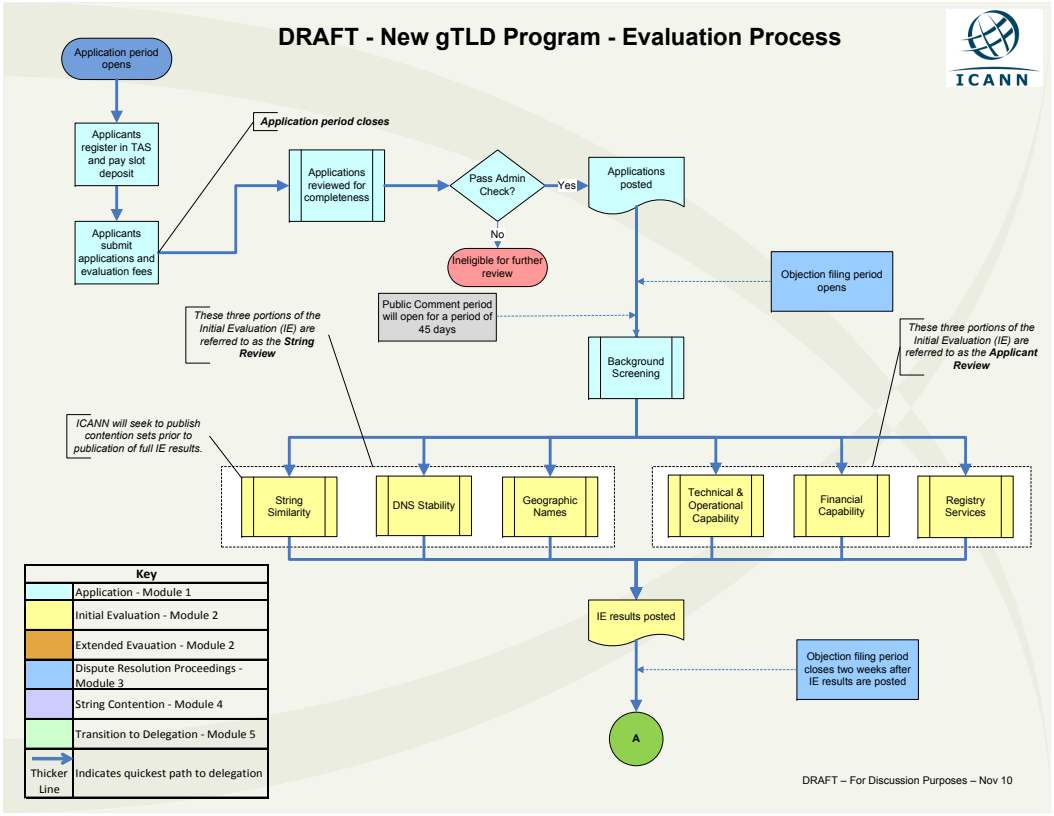
- Applicant Guidebook & Its Annexes
- Del 12 de enero al 12 de abril de 2012 (aprox)
- Para cualquier tipo de dominio que cumpla los requisitos establecidos
- Acreditación de unos requisitos mínimos:

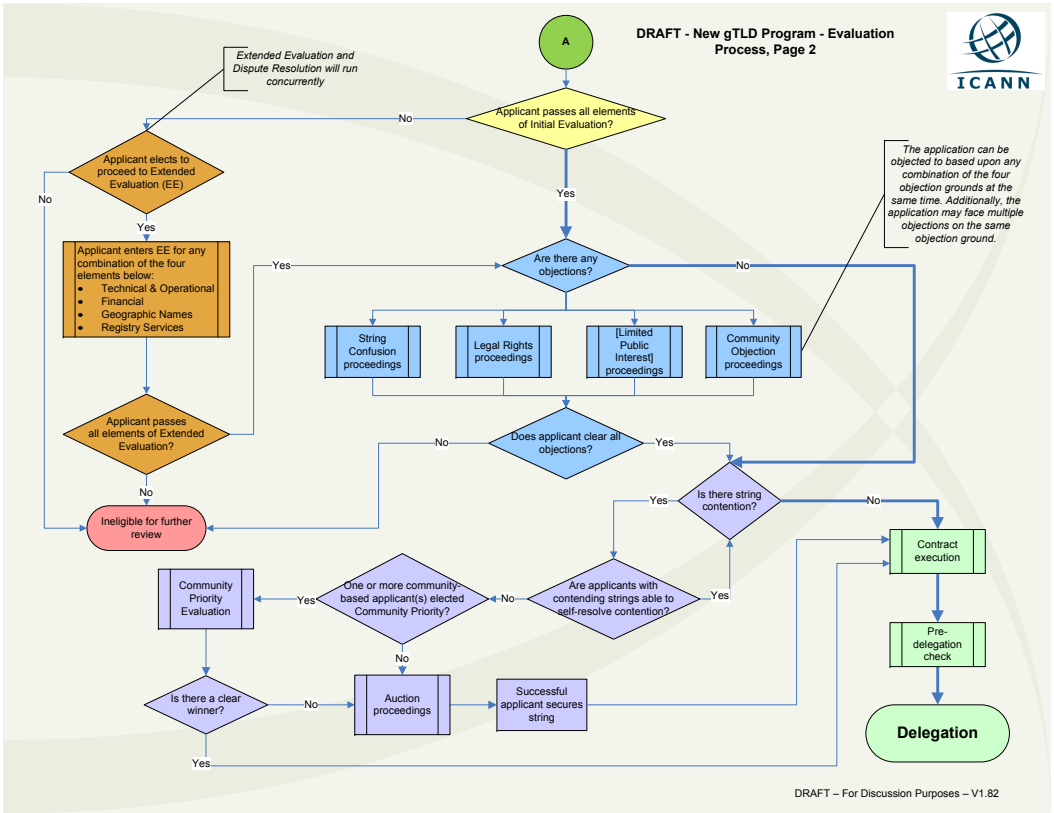
  - Capacidad y estabilidad técnica, financiera y organizativa

  - Establecimiento de políticas de registro y resolución de disputas de acuerdo con los principios de ICANN (UDRP, EDRP, etc.) + políticas de mitigación de los comportamientos *maliciosos*

  – Pago tasas (185.000$ por solicitud, 25.000$/año, 0.20$ por nombre registrado
  – Y hacer un poco de cola...

core
corenic.org


DRAFT - New gTLD Program - Evaluation Process
ICANN
Application period opens
Applicants register in TAS and pay slot deposit
Applicants submit applications and evaluation fees
Application period closes
Applications reviewed for completeness
Pass Admin Check?
Yes
No
Ineligible for further review
Applications posted
Objection filing period opens
Public Comment period will open for a period of 45 days
These three portions of the Initial Evaluation (IE) are referred to as the String Review
Background Screening
These three portions of the Initial Evaluation (IE) are referred to as the Applicant Review
ICANN will seek to publish contention sets prior to publication of full IE results.
String Similarity
DNS Stability
Geographic Names
Technical & Operational Capability
Financial Capability
Registry Services
IE results posted
Objection filing period closes two weeks after IE results are posted
A
Key
Application - Module 1
Initial Evaluation - Module 2
Extended Evauation - Module 2
Dispute Resolution Proceedings - Module 3
String Contention - Module 4
Transition to Delegation - Module 5
Thicker Line
Indicates quickest path to delegation
DRAFT – For Discussion Purposes – Nov 10


A
DRAFT - New gTLD Program - Evaluation Process, Page 2
ICANN
Extended Evaluation and Dispute Resolution will run concurrently
Applicant passes all elements of Initial Evaluation?
No
Yes
Applicant elects to proceed to Extended Evaluation (EE)
No
Yes
Applicant enters EE for any combination of the four elements below:
Technical & Operational
Financial
Geographic Names
Registry Services
Applicant passes all elements of Extended Evaluation?
No
Ineligible for further review
Are there any objections?
Yes
No
The application can be objected to based upon any combination of the four objection grounds at the same time. Additionally, the application may face multiple objections on the same objection ground.
String Confusion proceedings
Legal Rights proceedings
[Limited Public Interest] proceedings
Community Objection proceedings
Does applicant clear all objections?
No
Yes
Is there string contention?
Yes
No
Contract execution
Are applicants with contending strings able to self-resolve contention?
No
Yes
One or more community-based applicant(s) elected Community Priority?
Yes
No
Community Priority Evaluation
Is there a clear winner?
No
Yes
Auction proceedings
Successful applicant secures string
Pre-delegation check
Delegation
DRAFT – For Discussion Purposes – V1.82

Regímenes especiales

- TLDs abiertos
- TLDs para una comunidad determinada
- TLDs geográficos (ciudad, región, continente..)
- TLDs de zona de alta seguridad
- TLDs en caracteres no-ASCII (IDNs)
- Brand/*Single Registrant/Single User TLDs?*

core
corenic.org

Nuevos gTLDs y marcas

- Proteger la propia marca: hace falta presentar una *solicitud defensiva*? (y el procedimiento 'oposición por "derechos preexistentes")
- ¿cómo mitigar los costes de defensa contra registros abusivos cuando haya centenares o miles de TLDs con políticas diferentes?
- Brand/SRSU TLDs: ¿solución por disolución?

core
corenic.org

Tex

Cambios fundamentales

Y no todos conscientes

core
corenic.org

De la organización de un espacio

A la creación
un mercado

core
corenic.org

De las direcciones

A la identidad

core
corenic.org

Muchas gracias ;-)

Y atentos, que ahora empieza lo interesante!

core
corenic.org

INDITEX ACTUALMENTE

Fabricación y venta en el sector de la moda (ropa, calzado, accesorios, hogar,...).

12.527 M€ ventas en 2010

5.381 tiendas

78 países

100.138 empleado

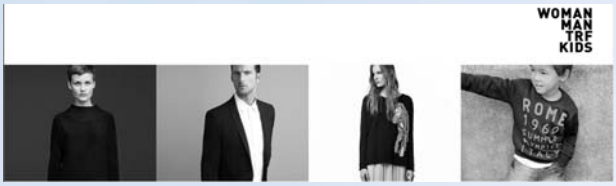
72 % facturación fuera de España

2

© inditex 2011 INDITEX

FORMATOS COMERCIALES (1)

ZARA



PULL&BEAR

Massimo Dutti

© inditex 2011 INDITEX

FORMATOS COMERCIALES (2)

Bershka

Stradivarius

OYSHO

© inditex 2011 INDITEX

FORMATOS COMERCIALES (3)

ZARA HOME

UTERQÜE

lefties,

coming soon

© inditex 2011 INDITEX

NUESTRA CARTERA DE DOMINIOS

- Actualmente contamos con unos 600 nombres de dominios.
- Aproximadamente el 20% de estos dominios son genéricos.
- El resto corresponden a dominios territoriales.
- Signos que solemos emplear como nombres de dominio:
  - corporativos (Inditex)
  - nombres de cadenas (Zara, Bershka,...)
  - otras marcas (affinitycard)
  - nombres de fábricas
  - proyectos concretos (joinfashioninditex.com)

© inditex 2011 INDITEX

POLÍTICAS DE ACTUACIÓN

- **PREVENTIVA**: registro de todos los máximos dominios posibles dentro de los límites establecidos.

- **REACTIVA**: registro de los dominios más elementales y reaccionar contra el registro y/o uso de dominios que sean contrarios a nuestros intereses.

- Las combinaciones con los nombres de nuestras marcas son infinitas.
- Una protección absoluta es imposible

7

© inditex 2011 INDITEX

MOTIVOS POR LOS QUE REGISTRAR UN NOMBRE DE DOMINIO

- IDENTIFICAR UN CONTENIDO EN INTERNET O UNA IDENTIDAD VIRTUAL
- ATRAER INTERNAUTAS A LA WEB CUANDO NAVEGUEN
- FACILITAR LOCALIZACIÓN DE CONTENIDOS
- IMAGEN CORPORATIVA
- CREAR CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO
- IMPEDIR QUE LO REGISTRE UN TERCERO (MOTIVOS DEFENSIVOS)
- VENTA *ON LINE*

8

© inditex 2011 INDITEX

POSIBLES VENTAJAS DE REGISTRAR UN New gTLD:

- COMUNICACIÓN
- SEGURIDAD
- VENTAJA COMPETITIVA
- PLATAFORMA PARA LA INNNOVACIÓN

© inditex 2011 INDITEX

POSIBLES DESVENTAJAS DE REGISTRAR UN New gTLD:

- IMPORTANTE DESEMBOLSO ECONÓMICO
- FALTA DE CONCRECIÓN SOBRE POSIBLES USOS
- INCERTIDUMBRE SOBRE EL FUTURO DE ESTOS DOMINIOS

© inditex 2011 INDITEX

NUEVOS DOMINIOS GENÉRICOS: GESTIÓN

- Implicación de varios departamentos (Dirección, marketing, financiero,...) en la toma de decisiones.

- Tema complejo: recomendable acudir a un proveedor externo experto en el tema para preparar la solicitud.

- Procedimiento largo, complicado y costoso. Importantes exigencias:
  - técnicas,
  - fiscales,
  - económicas (previsión presupuestaria de al menos 2.000.000 USD por dominio).

© inditex 2011 INDITEX

MUCHAS GRACIAS

© inditex 2011 INDITEX

EL NUEVO PANORAMA DE LOS DOMINIOS DE INTERNET

RIESGOS Y OPORTUNIDADES
PARA LAS MARCAS Y LAS EMPRESAS

MARÍA BAYLOS MORALES

UNIFORM RAPID SUSPENSION SYSTEM (URS)

- **ES UNO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE MARCAS EN EL CASO DE NOMBRES DE DOMINIO DE SEGUNDO NIVEL REGISTRADOS EN UN gTLD NUEVO**

- **OFRECE A LOS TITULARES DE MARCAS LA POSIBILIDAD DE BLOQUEAR DE MANERA RÁPIDA NOMBRES DE DOMINIO QUE INFRINJAN SUS DERECHOS**

DEMANDA

- PRESENTACIÓN POR MEDIO ELECTRÓNICO DIRIGIDA A UN PROVEEDOR DE “URS”
- PUEDE PRESENTARSE UNA DEMANDA POR VARIAS COMPAÑÍAS SIEMPRE QUE ESTÉN RELACIONADAS
- PUEDE PRESENTARSE DEMANDA CONTRA VARIOS REGISTRANTES SIEMPRE QUE SE PRUEBE QUE ESTÁN RELACIONADOS
- NO HAY UN NÚMERO IMPUESTO DE NOMBRES DE DOMINIO COMO PRE-REQUISITO PARA LA PRESENTACIÓN DE UNA DEMANDA

TASAS

- **300$ aprox. POR PROCEDIMIENTO**
- **LAS DEMANDAS QUE CONTENGAN 15 O MÁS NOMBRES DE DOMINIO REGISTRADOS POR EL MISMO REGISTRANTE ESTARÁN SUJETAS A UNA TASA DE RESPUESTA QUE SE REEMBOLSARÁ A LA PARTE VENCEDORA.**

BASE DE LA DEMANDA

1.- NOMBRE DE DOMINIO IDÉNTICO O CONFUNDIBLE CON MARCA:

(I) NACIONAL O REGIONAL REGISTRADA QUE ESTÉ EN USO

(II) VALIDADA EN PROCESO JUDICIAL

(III) ESPECÍFICAMENTE PROTEGIDA POR ESTATUTO O TRATADO EN VIGOR AL TIEMPO DE PRESENTAR LA DEMANDA

- PRUEBA DE USO:

a. DEMOSTRANDO QUE EL USO HA SIDO PROBADO MEDIANTE SU PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN EN LA TRADEMARK CLEARINGHOUSE (declaración del titular y una muestra de uso; como etiquetas, brochure, publicidad)

b. TAMBIÉN LA PRUEBA DE USO PUEDE PRESENTARSE DIRECTAMENTE CON LA DEMANDA

UNIFORM RAPID SUSPENSION SYSTEM (URS)

2.- INEXISTENCIA DE DERECHO O INTERÉS LEGÍTIMO

3.- REGISTRO Y USO DE MALA FE

DADA LA RAPIDEZ DEL PROCEDIMIENTO Y EL BAJO COSTE DE TASAS NO SE PODRÁN CORREGIR DEFECTOS FORMALES DETECTADOS EN LA INICIAL REVISIÓN ADMINISTRATIVA POR EL PROVEEDOR DE "URS"

BLOQUEO DEL DOMINIO

- **24 HORAS DESPUÉS DE NOTIFICARSE LA DEMANDA AL PROVEEDOR “URS” EL OPERADOR DE REGISTRO DEBERÁ BLOQUEAR EL NOMBRE DE DOMINIO**

RESPUESTA DEL DEMANDADO

- **PLAZO: 14 DÍAS NATURALES**
- **TASAS:**
  - **SIN TASAS, SI CONTESTA ANTES DE HABER SIDO DECLARADA SU INCOMPARECENCIA O DENTRO DE LOS 30 DÍAS DESDE QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN**
  - **SI LO HACE DESPUÉS, PAGARÁ UNA TASA RAZONABLE POR EL RE-EXAMEN, QUE NO SERÁ DEVUELTA**
- **EL DEMANDADO PUEDE ALEGAR QUE LA DEMANDA ES ABUSIVA**

RESOLUCIÓN

- DICTADA POR UN EXAMINADOR CUALIFICADO, CON DEMOSTRADOS CONOCIMIENTOS LEGALES EN LA MATERIA, SELECCIONADO POR EL PROVEEDOR DE “URS”
- LA RESOLUCIÓN DEBE DICTARSE EN 3 DÍAS HÁBILES O NO MÁS TARDE DE 5 DÍAS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA
- SI LA RESOLUCIÓN DESESTIMA LA DEMANDA PORQUE NO SE CUMPLA ALGUNO DE LOS TRES REQUISITOS DE LA MISMA, EL NOMBRE DE DOMINIO VUELVE A PERTENECER AL REGISTRANTE

TERMINACIÓN DEL "URS"

- EL PROCEDIMIENTO "URS" TERMINA "SIN PERJUICIO" DE LA POSIBILIDAD DE UTILIZAR OTROS MECANISMOS DE PROTECCIÓN, COMO LA UDRP O UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL
- SI LA RESOLUCIÓN ESTIMA LA DEMANDA, EL OPERADOR DE REGISTRO SERÁ INMEDIATAMENTE NOTIFICADO Y DEBERÁ SUSPENDER EL NOMBRE DE DOMINIO QUE PERMANECERÁ ASÍ DURANTE EL PERÍODO DE REGISTRO
- LOS SERVIDORES DE DOMINIOS (nameservers) SERÁN REDIRECCIONADOS A UNA WEB DE INFORMACIÓN FACILITADA POR EL PROVEEDOR DE "URS", ACERCA DE LA EXISTENCIA DE ESTE PROCEDIMIENTO
- WHOIS INFORMARÁ DE QUE EL NOMBRE DE DOMINIO NO PUEDE SER TRANSFERIDO, ELIMINADO O MODIFICADO DURANTE EL TIEMPO DE REGISTRO
- EL DEMANDANTE CUYA DEMANDA HAYA SIDO ESTIMADA TENDRÁ LA OPCIÓN DE EXTENDER EL PERÍODO DE REGISTRO DURANTE UN AÑO MÁS, A PRECIOS COMERCIALES

APELACIÓN

- LA PARTE PERDEDORA PUEDE PRESENTAR APELACIÓN SOBRE LA BASE DE LOS DATOS Y DOCUMENTOS YA EXISTENTES EN EL PROCESO “URS”
- DEBE PRESENTARSE DENTRO DE LOS 14 DÍAS DESDE LA RESOLUCIÓN Y LA RESPUESTA A LA APELACIÓN EN OTROS 14 DÍAS
- LA APELACIÓN NO SUSPENDE EL EFECTO DE LA PRIMERA RESOLUCIÓN

DLA PIPER

EVERYTHING MATTERS

Trademark Clearinghouse

Albert Agustinoy Guilayn

El nuevo panorama de los dominios de Internet
Riesgos y oportunidades
Madrid, 4 de noviembre de 2011

EL DILEMA

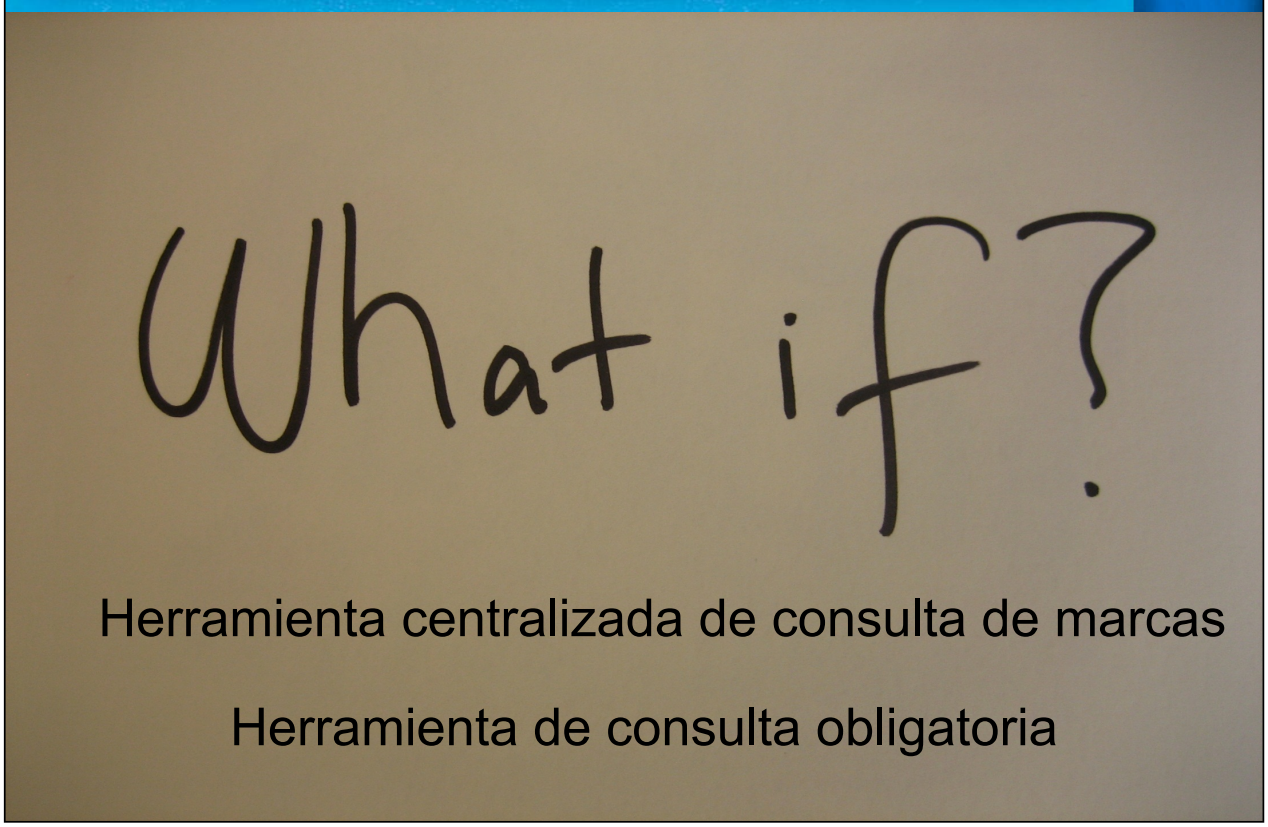
EL DILEMA

?

?

EL DILEMA... en un nuevo contexto

Quizás el TM Clearinghouse es una buena idea...



Herramienta centralizada de consulta de marcas

Herramienta de consulta obligatoria

Marcas, marcas, marcas...

- Marcas registradas -> aportación de la copia de registro
- Marcas no registradas, pero reconocidas judicialmente -> aportación de la copia de la correspondiente sentencia
- Denominaciones protegidas como marcas (o de forma asimilable) en leyes o tratados -> aportación de la copia del texto legal relevante
- Denominaciones que pudieran equipararse a una marca -> de acuerdo con los criterios que el operador del TM Clearinghouse establezca

Marcas excluidas…

- Marcas que no cumplan los criterios previstos
- Marcas basadas en gTLDs (p.e. "icann.org" o ".icann")
- Marcas que pierdan su vigencia o las características que les han permitido inscribirse en el TM Clearinghouse

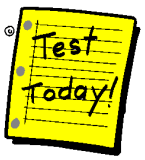
Evaluación sustantiva de solicitudes

Al realizar la evaluación de las solicitudes de registro en el TMCH, el operador del mismo deberá:

-Asegurar que la marca es una "marca"

-Asegurar que la marca no entra en conflicto con otras marcas preinscritas

-Evaluar el uso real que se ha hecho de la marca, asegurando que la misma es vigente



TM *Clearinghouse* & *Sunrise Period*

- De uso obligado para todos los operadores de registro respecto a sus periodos de lanzamiento previo ("*Sunrise Period*")
- Debe darse una coincidencia "idéntica" entre marca y dominio
- En caso de coincidencia, el titular de la marca recibe una notificación
  (que puede dar lugar a posteriores acciones)

TM *Clearinghouse* & Lanzamiento gTLDs

- De uso obligado para todos los operadores de registro respecto a sus periodos de lanzamiento inicial
- Debe darse una coincidencia "idéntica" entre marca y dominio
- En caso de coincidencia:

  i. el solicitante del dominio debe garantizar que el registro no infringe los derechos de la marca

  ii. el titular de la marca recibe una notificación

Muchas gracias!

albert.agustinoy@dlapiper.com