

- 1 Patentes: CPE 2000
Patents: EPC 2000
- 2 Marcas tridimensionales
Three-dimensional trademarks
- 3 Falsificación de marcas
Counterfeiting
- 4 Nombres de dominio "asia"
"asia" domain names

BARCELONA

C/ Josep Irla | Bosch 5-7, 08034 Barcelona
Tel: (34) 93 202 34 56
Fax: (34) 93 240 53 83

MADRID

C/ Francisco de Goya 6, 28016 Madrid
Tel: (34) 91 353 36 77
Fax: (34) 91 350 26 64

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

C/ Padre José de Sosa 1, 35001 Las Palmas
Tel: (34) 928 33 29 26
Fax: (34) 928 33 57 87

1 ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA DEL CONVENIO SOBRE CONCESIÓN DE PATENTES EUROPEAS (CPE 2000)

THE NEW ACT OF THE EUROPEAN PATENT CONVENTION (EPC 2000) COMES INTO FORCE

El Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, firmado en el año 1973 (CPE 1973), fue revisado en la Conferencia Diplomática celebrada en noviembre del año 2000 en la ciudad de Munich. En junio de 2001 el Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes adoptó el nuevo texto del Convenio (CPE 2000), que ha entrado en vigor el pasado 13 de diciembre de 2007.

La reforma del CPE 2000 responde, entre otras razones, a la necesidad de armonizar el CPE 1973 a la normativa internacional (en particular, al Acuerdo ADPIC y al Tratado sobre Derecho de Patentes), a la necesidad de modernizar y flexibilizar los trámites ante la Oficina Europea de Patentes y al deseo de facilitar futuras modificaciones del Convenio. Las previsiones del CPE 2000 serán de aplicación (i) a las solicitudes de patentes europeas depositadas a partir de la fecha de entrada en vigor del CPE 2000 (ii) a las solicitudes que aún estén tramitándose en dicha fecha (a las que se aplicarán la mayoría de los preceptos) y (iii) a las patentes europeas ya concedidas (sólo se aplicarán algunos de sus preceptos).

El CPE 2000 ha entrado en vigor el 13 de diciembre de 2007

En lo relativo al derecho sustantivo de patentes, el CPE 2000 introduce algunos cambios, de entre los cuales pueden destacarse los siguientes:

- Invenciones patentables – la nueva versión del Artículo 52 (1) CPE 2000 se adapta a lo dispuesto en el Artículo 27 ADPIC, aclarando que será patentable cualquier invención independientemente del campo tecnológico al que se refiera (siempre y cuando, obviamente, dicha invención sea nueva, tenga actividad inventiva y aplicación industrial).
- El requisito de la novedad - el nuevo Artículo 54 (3)

The European Patent Convention, signed in 1973 (EPC 1973), was revised in a Diplomatic Conference held in Munich on November 2000. In June 2001, the Administrative Council of the European Patent Organization adopted the final new text of the Convention (EPC 2000), which came into force on 13 December 2007.

Among other things, the revision of the EPC 2000 addresses the need to harmonise the EPC 1973 with international law (in particular, with the TRIPS Agreement and the Patent Law Treaty), to modernise and make more flexible the needs regarding the proceedings before the European Patent Office and to enable further modifications of the Convention. The new EPC 2000 provisions are applicable (i) to European patent applications filed after the EPC 2000 comes into force (ii) to European patent applications already pending at this point (most of the provisions will be applicable) and (iii) to patents already granted before (only some provisions will be applicable).

The EPC 2000 came into force on 13 December 2007

With regard to substantive patent law, the new EPC 2000 introduces some changes of which the most significant are the following:

- Patentable inventions – the new version of Article 52 (1) EPC 2000 is brought into line with Article 27 TRIPS, and clarifies that European patents shall be granted for any invention independently of the field of technology (provided, of course, that the invention is new, involves an inventive step and is susceptible to industrial application).
- Novelty requirement - new Article 54 (3) EPC 2000

CPE2000 modifica el estado de la técnica de referencia para evaluar la novedad de una invención. Con la reforma CPE 2000, el contenido de las solicitudes de patente europea anteriores pendientes de publicación se integra en el estado de la técnica de referencia para evaluar la novedad de una solicitud de patente posterior, independientemente de los países designados en dichas solicitudes. El CPE 1973, en cambio, limitaba tal efecto a los países designados en común en la solicitud anterior y la posterior.

- Segunda indicación médica – El nuevo Artículo 54 (5) CPE 2000 se ocupa de aclarar la posibilidad de patentar una sustancia o composición para su utilización en métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico, siempre que esa utilización específica sea nueva. Se reconoce así expresamente la posibilidad de patentar segundas y ulteriores indicaciones terapéuticas de fármacos ya conocidos.
- Alcance de la protección – El Artículo 69 CPE 2000 y su Protocolo Interpretativo aclaran el alcance de la protección de una patente europea; en especial, debe destacarse el nuevo artículo 2 del Protocolo Interpretativo, que hace referencia expresa y directa a la necesidad de tener en cuenta los elementos equivalentes a los reivindicados en la patente para determinar su alcance de protección.
- El derecho de prioridad – El Artículo 87 (1) CPE sobre el derecho de propiedad se ha modificado para incluir a todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En lo relativo al procedimiento administrativo de tramitación, el CPE 2000 introduce, entre otros, los siguientes cambios destacables:

- Las solicitudes de patente europea podrán realizarse en cualquier idioma, siempre y cuando se presente con posterioridad (dos meses, ampliable por otros dos meses) la traducción a una de las tres lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes.
- El CPE 2000 reduce los requisitos para obtener una fecha de presentación, no siendo necesario a tal efecto presentar reivindicaciones con la solicitud.
- El CPE 2000 amplía los supuestos para solicitar la prosecución del procedimiento de solicitud de patente europea (Artículo 121 CPE 2000)
- Se establecen modificaciones formales en el procedimiento de "Restitutio in integrum" (Artículo 122 CPE 2000).

modifies the state of the art to evaluate the novelty of an invention. With the revision EPC 2000, the content of prior European patent applications not yet published comprise the state of the art to evaluate the novelty of a later European patent application, independently of the contracting state designated in said applications. Before, the EPC 1973 only applied this effect to the contracting state designated in common in both applications.

- Second medical use – new Article 54 (5) EPC 2000 clarifies the possibility of patenting any substance or composition for any specific use in methods for treatment by surgery or therapy, provided that such use is not comprised in the state of the art. Therefore, it allows the possibility of protecting second and further medical uses of known substances.
- Scope of protection – Article 69 EPC 2000 and its Protocol on its Interpretation clarify the scope of protection of a European Patent; in particular it must be highlighted that the new Article 2 of the Protocol on Interpretation of Article 69 EPC 2000 makes a direct reference to the need to take into account any element which is equivalent to an element specified in the claims for the purpose of determining the scope of protection of a European patent.
- Priority right – Article 87 (1) EPC concerning the priority right has been amended to include all Members of the World Trade Organization (WTO).

Regarding the procedures at the European Patent Office, the EPC 2000 has introduced the following significant changes:

- European patent applications may be filed in any language, provided that a translation in one of the three official languages of the European Patent Office shall be filed later (two months extendable to two months more).
- EPC 2000 decreases the requirements for obtaining a date-of-filing and a European patent application may be filed without claims to obtain said date-of-filing.
- EPC 2000 increases the possibilities of applying for a further processing of the European Patent application (Article 121 EPC 2000).
- The re-establishment proceedings are formally modified (Article 122 EPC 2000).

2 RECIENTE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS EN MATERIA DE MARCAS TRIDIMENSIONALES

RECENT CASE LAW FROM THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE AND THE EUROPEAN COURT OF FIRST INSTANCE CONCERNING THREE-DIMENSIONAL TRADEMARKS

Mediante sentencia de 20 de septiembre de 2007 (asunto C-371/06), el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) ha dado respuesta a una cuestión prejudicial planteada por un tribunal holandés en el contexto de un procedimiento que enfrentaba a Benetton y G-Star. La cuestión planteada por el tribunal holandés tenía por objeto dilucidar si el Art. 3.1 e) de la Directiva comunitaria de Marcas, que prohíbe el registro de marcas constituidas exclusivamente por la forma que da un valor sustancial al producto, debe interpretarse en el sentido de que dicha forma puede constituir una marca cuando antes de la solicitud de registro haya adquirido una fuerza atractiva por el hecho de su notoriedad como signo distintivo, a raíz de campañas publicitarias que pongan de manifiesto las características del producto en cuestión.

Al contestar a la cuestión planteada, el TJCE cita su sentencia de 18 de junio de 2002 recaída en el asunto Philips (C-299/99), y declara que las formas a las que se refiere el Art. 3.1 e) de la Directiva comunitaria de Marcas no pueden adquirir nunca carácter distintivo por el uso que se haya hecho de las mismas. Si se deniega el registro de una forma en virtud de dicho precepto, esa forma no puede ser registrada aun cuando haya adquirido distintividad sobrevenida. Así, el Tribunal concluye que el artículo 3.1 e) de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que la forma de un producto que dé un valor sustancial a éste no puede constituir una marca, ni siquiera cuando, antes de la solicitud de registro, haya adquirido una fuerza atractiva por el hecho de su notoriedad como signo distintivo, a raíz de campañas publicitarias que pongan de manifiesto las características concretas del producto de que se trate.

El TJCE considera que un signo constituido exclusivamente por la forma que da un valor sustancial al producto no puede constituir Marca aun cuando haya adquirido distintividad antes de la solicitud de su registro

El Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (TPI), por su parte, también se ha pronunciado recientemente en un asunto relativo al registro de una marca tridimensional. Así, mediante sentencia de 10 de octubre de 2007 (asunto T-460/05, Bang & Olufsen A/S contra OAMI), ha anulado una resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI que confirmaba la denegación de una marca comunitaria consistente en la forma tridimensional de un altavoz por entender que carecía de carácter distintivo. En su sentencia, el TPI considera, por el contrario, que la forma del altavoz en cuestión sí reúne el requisito de distintividad por estar alejada de las formas habituales de los productos de la misma categoría que se encuentran normalmente en el comercio.

In a judgement of 20 November, 2007 (case C-371/06), the European Court of Justice (ECJ) has replied to a preliminary ruling posed by a Dutch Court in the context of proceedings facing Benetton and G-Star. The matter under question for the Dutch Court was to determine whether Article 3(1)(e) of the Trademarks Directive, which forbids the registration of trademarks that consist exclusively of the shape which gives substantial value to the goods, is to be interpreted as meaning that said shape can constitute a trademark where, prior to the application for registration, it acquired attractiveness because it was recognised as a distinctive sign following advertising campaigns presenting the specific characteristics of the product in question.

When replying to the preliminary question, the ECJ refers to its judgement dated 18 June, 2002 in the Philips case (C-299/99) and states that the shapes which are refused for registration under Article 3(1)(e) can never acquire a distinctive character as a consequence of their intense use. If a shape is refused for registration pursuant to Article 3(1)(e) of the Directive, under no circumstances can it be registered even if it has acquired distinctiveness. Thus, the Court concludes that Art. 3(1)(e) of the Directive is to be interpreted as meaning that the shape of a product which gives substantial value to that product cannot constitute a trademark even where, prior to the application for registration, it acquired attractiveness as a result of its recognition as a distinctive sign following advertising campaigns presenting the specific characteristics of the product.

The ECJ considers that a sign consisting exclusively of the shape which gives substantial value to the goods cannot be registered as a trademark even if, prior to the application for registration, it acquired distinctiveness due to the intense use made of it

The European Court of First Instance (CFI), for its part, has also recently rendered a decision in a case related to the registration of a three-dimensional trademark. Thus, through a judgement dated October 10, 2007 (case T-460/05, Bang & Olufsen A/S v OHIM), the CFI has annulled a decision from the First Board of Appeal of the OHIM which confirmed the rejection of a trademark consisting of the shape of an amplifier because it was considered to lack the necessary distinctive character. In its ruling, the CFI deemed, on the contrary, that the shape of the amplifier in question indeed fulfilled the requirement of distinctiveness as it was so unlike the customary

El TPI declara irrelevante, a los efectos de constituir marca, que una forma se inspire esencialmente en consideraciones estéticas, en la medida en que el público interesado la perciba como una indicación del origen empresarial

Al efecto, declara lo siguiente: (i) en la apreciación del carácter distintivo de un signo resulta indiferente que quien solicita la marca controvertida prevea o lleve a la práctica una determinada forma de comercialización, puesto que la forma de comercialización puede modificarse con posterioridad al registro de la marca; (ii) el nivel de atención del público pertinente puede variar en función de la categoría de los productos o servicios de que se trate; (iii) en el caso de autos, habida cuenta de la naturaleza de los productos de que se trata (aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos y muebles para equipos de alta fidelidad) y, en particular, de su carácter duradero así como de su carácter tecnológico, el consumidor medio muestra un nivel de atención particularmente elevado al adquirir los productos; (iv) los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas constituidas por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas, si bien la percepción del público pertinente no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por el aspecto del propio producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa; (v) el hecho de que un signo pueda estar inspirado en consideraciones estéticas no incide en su carácter distintivo; y (vi) basta un mínimo de carácter distintivo para que un signo pueda constituir marca.

shapes of the goods in this same category which are commonly found in the sector.

The CFI declares that whether or not a shape can essentially be dictated by aesthetic considerations is irrelevant to it being a trademark, provided that the relevant public perceives the sign as an indication of the commercial origin of the goods or services

To this regard, the judgement states the following: (i) for the purposes of assessing the distinctiveness of a sign, whether the applicant for the trademark in question is contemplating or actually using a particular marketing method is irrelevant, since the marketing method may change after the trademark has been registered; (ii) the level of attention of the relevant public is likely to vary according to the category of goods or services in question; (iii) in the case of proceedings, in the light of the nature of the goods concerned (electric and electronic apparatus and hi-fi furniture), and, specifically, their durable and technological nature, the average consumer generally pays a great deal of attention when purchasing such goods; (iv) the criteria for assessing the distinctive character of trademarks consisting of the shape of the product itself are no different from those applicable to other categories of trademark. However, for the purpose of applying these criteria, how it is perceived by the public is not necessarily the same in the case of a three-dimensional trademark, which consists of the appearance of the product itself, as it is in the case of a word or figurative mark, which consists of a sign unrelated to the appearance of the products it denotes; (v) whether or not the shape in question serves simultaneously a purpose other than that of indicating a commercial origin, i.e., essentially being dictated by aesthetic considerations, is irrelevant to its distinctive character; and (vi) a minimum degree of distinctive character is sufficient for a sign to be a trademark.

3 SENTENCIA PENAL POR FALSIFICACIÓN DE TELÉFONOS MÓVILES NOKIA CRIMINAL SENTENCE FOR COUNTERFEITING NOKIA MOBILE TELEPHONES

Mediante sentencia dictada el pasado día 25 de julio de 2007, el Juzgado de lo Penal nº 5 de Barcelona condenó al acusado a la pena de 2 años de prisión como autor criminalmente responsable de un delito contra la Propiedad Industrial del art. 274.2 (infracción de marca) y 273.3 (infracción de diseños), ambos del Código Penal, y al pago de una indemnización a favor de Nokia por la cantidad que se determine en ejecución de sentencia.

El procedimiento tuvo su origen en una redada realizada en abril de 2006 por la Policía en la que se incautaron, en el establecimiento del acusado, diversos teléfonos móviles 3310 falsificados y cientos de accesorios más, tales como carcasas, fundas, auriculares y cintas colgantes.

A two year prison sentence was passed on 25 July 2007, by Trial Court nº 5 of Barcelona for a crime against Intellectual Property Law art. 274.2 (trademark infringement) and 273.3 (design infringement) both in the Penal Code. The accused was also sentenced to pay compensation to Nokia, to be determined during the enforcement phase.

Proceedings began due to a police raid carried out in April 2006 in which some 3310 false mobile telephones were seized along with hundreds of accessories such as carrying cases, covers, headsets and neck straps.

First of all, the Court refers to the conduct which articles 273 and 274 of the Spanish Penal Code sanction,

El Juzgado se refiere, en primer lugar, a la conducta que sancionan los artículos 273 y 274 del Código Penal español, relativos a las infracciones de diseños y marcas. En este sentido se indica, en la sentencia, que se castiga la comercialización de productos falsos, para lo cual basta su simple puesta en venta.

A continuación, el Juzgado analiza la concurrencia de los requisitos objetivos del tipo penal y declaró como hechos probados:

- La existencia de teléfonos móviles y accesorios de los mismos en los que se reproducía tanto la marca Nokia como los diseños registrados por esta compañía.
- La inexistencia de la debida autorización por parte del titular de la marca y diseños.
- La titularidad, a favor de Nokia, de sus títulos de propiedad industrial.

Por lo que a la concurrencia del elemento subjetivo se refiere, es decir, el dolo del acusado que vendía productos a sabiendas de que eran falsificados, el Juzgado tiene en cuenta los siguientes factores:

- (i) Que el acusado llevase muchos años dedicándose al sector de la telefonía móvil y, como tal, no podía desconocer la existencia de la notoria y prestigiosa marca Nokia ni los canales de distribución oficiales.
- (ii) La adquisición de los teléfonos móviles y sus accesorios de forma semiclandestina. El acusado no aportó documento alguno acreditativo de la procedencia de los artículos. El Juez entiende que al no existir facturas, ni albaranes, ni recibos, ni direcciones, ni teléfonos, ni datos de los presuntos vendedores, implica que estamos ante un mero relato exculpativo sin fundamento alguno.
- (iii) Que sólo una pequeña parte de los artículos intervenidos estaban expuestos para su venta. El resto estaban escondidos en el almacén del propio establecimiento.
- (iv) Que contra el mismo acusado ya se estaban instruyendo otras diligencias judiciales por la intervención, dos años antes, de accesorios de telefonía de móvil falsificados, lo que denota que se trata de una persona que se dedica de forma habitual a la venta de producto falsificado.

Todos estos elementos son los que el Juzgador ha tenido en cuenta para considerar probado que el acusado era perfecto conocedor de su ilícito actuar, recogiendo así criterios jurisprudenciales de numerosas Audiencias Provinciales.

En esta clase de delitos, salvo que haya confesión por parte del acusado, resulta muy difícil que pueda probarse de forma directa que éste estaba vendiendo a sabiendas producto falsificado. Por ello, sólo puede acreditarse el dolo mediante una serie de pruebas indiciarias como las que, en este caso, el Juzgado de lo Penal nº 5 de Barcelona ha tenido en cuenta en su sentencia.

regarding design and trademark infringement. In this respect, the judgement states that it is enough to put the counterfeit goods on sale for the action to be punishable.

Then the court analyses the objective requirements of the criminal offence:

- The existence of mobile telephones and accessories in which both the trademark Nokia and the registered designs of this company were falsely reproduced.
- Lack of authorisation on the part of the accused to use the trademark and design.
- Nokia's ownership of the intellectual property rights.

With regard to the intentionality of the accused, the court deemed that the accused was deceitfully selling the goods knowing full well that they were fake, due to the following considerations:

- (i) The accused had spent many years working in the mobile telephone sector and therefore could not possibly be ignorant of the existence of the prestigious Nokia trademark or its official distribution channels.
- (ii) The semi-clandestine purchase of mobile telephones. The accused did not present any documents to demonstrate the origin of the goods. The judge understands that as there are no invoices, delivery notes, receipts, addresses, telephones, or information concerning the alleged sales people. The defendant's statements of innocence were absolutely groundless.
- (iii) Only a small amount of the articles seized were on display for sale. The rest were hidden in the stockroom of the establishment.
- (iv) The accused was already involved in other legal proceedings following the seizure of counterfeit mobile telephone accessories two years earlier which would imply that this is a person whose regular activity is the sale of counterfeit products.

In issuing the judgement, the judge considered all of these points so as to prove that the accused was perfectly aware that he was acting unlawfully, following the relevant jurisprudence which has come from numerous Courts of Appeal.

In this type of crime, unless the accused confesses, it is very difficult to directly prove that he was knowingly selling counterfeit products. Certain evidence needs to be presented which, as in this case, the Trial Court no 5 of Barcelona has taken into consideration in its sentence.

4 REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIOS “.asia” REGISTRATION OF “.asia” DOMAIN NAMES

“.ASIA” es el último nuevo dominio de primer nivel para sitios web en Internet. Este segundo dominio transfronterizo (después del dominio “.EU”) aspira a promover la comunidad de Internet de la región de Asia-Pacífico formada por 73 países (desde Turquía hasta Nueva Zelanda), con alrededor de 90 lenguas y habitada por el 60% de la población mundial (4.000 millones de personas).

Teniendo en cuenta la experiencia de los lanzamientos de los primeros dominios de primer nivel (por ejemplo los dominios “.com”), la Organización DotAsia (creada específicamente para implementar este nuevo dominio) no ha querido establecer un simple criterio de prioridad temporal en la solicitud del dominio .asia para su concesión. Así, para evitar la proliferación descontrolada de registros fraudulentos que usurparan indiscriminadamente derechos de propiedad industrial ajenos (actos conocidos comúnmente como “ciberocupación”), se han establecido hasta cuatro fases para la solicitud y concesión de los dominios .asia, siendo tres los periodos de registro preferente o “sunrise period”.

Un primer periodo (durante el mes de octubre de 2007) fue establecido para órganos gubernamentales y organizaciones públicas de la región Asia-Pacífico. Un segundo periodo (de octubre 2007 a enero de 2008), para titulares de marcas registradas, dividiéndose este periodo en dos, dependiendo de la fecha de la solicitud del registro. Así, si la marca fue solicitada con anterioridad al 16 de marzo de 2004, el periodo para solicitar el nombre de dominio formado por el nombre de la marca (concedida) seguido del dominio “.asia” debió de solicitarse entre el 9 y el 30 de octubre de 2007. En este supuesto había que demostrar, entre otros, el uso efectivo de la marca. Por el contrario, si la marca fue solicitada antes del 6 de diciembre de 2006, el periodo para solicitar el dominio está fijado para el 13 de noviembre de 2007 hasta el 15 de enero del 2008, sin necesidad de acreditar en este supuesto el uso previo de la marca. Durante este mismo periodo (del 13 de noviembre de 2007 al 15 de enero del 2008) se permite el registro de dominios “.asia” formados por combinaciones de la denominación de la marca registrada con palabras de la descripción de la clase para la que dicha marca está concedida.

El tercer “sunrise period” que, asimismo, durará entre el 13 de noviembre de 2007 hasta el 15 de enero de 2008), las entidades con personalidad jurídica propia, podrán solicitar el dominio “.asia” con su denominación social y no será hasta febrero/marzo de 2008 cuando los usuarios particulares y el resto de entidades podrán hacerse con el resto de los dominios “.asia” disponibles. La duración de este periodo de registro libre (“landrush”) está previsto que sea de un mínimo de dos años.

El éxito del dominio “.asia” parece bastante rotundo, pues a mediados de noviembre de 2007 ya se habían recibido 15.300 solicitudes

“.ASIA” is the newest and latest top level domain name (TLD) for websites in Internet. This second cross-border top level domain (after the “.EU” domain) aspires to promote the Internet community in the Asia-Pacific region made up of 73 countries (from Turkey to New Zealand), with around 90 languages and with 60% of the world population (4 billion people).

Bearing in mind the experience of the previous launch of the former top level domains (such as “.com” domains), the DotAsia Organisation (specifically incorporated to implement this new domain) has not established a simple criteria of first-come-first-served basis in order to grant the “.asia” domains. So, in order to deter abusive registrations which infringe third parties Intellectual Property rights (acts known as cyber squatting) four different periods have been established to apply for an “.asia” domain name, there being three phases of priority registry known as “sunrise periods”.

The first sunrise period (during October 2007) was established for the government bodies and relevant organisations from the Asia-Australia-Pacific region. The Second sunrise period (from October 2007 to January 2008), provides priority for registered trademark holders to register their corresponding domains, this period being divided into two sub-phases, depending on the date in which the registered trademark was applied for. Thus, if the registered trademark was applied for on or before 16 March 2004, the sunrise period to submit the domain name composed with the trademark name followed of the “.asia” domain was between 9 and 30 de October 2007. In this case, it was requested to demonstrate the effective use of the trademark. On the contrary, if the trademark was applied for on or before 6 December 2006, the sunrise period will start on 13 November 2007 to 15 January 2008, without having to attest the effective use of the registered trademark. During this same period of time (from 13 November 2007 to 15 January 2008) the registered trademark name combined with relevant words from the applicable class title followed by the “.asia” domain is also allowed.

The third sunrise period which will also last from 13 November 2007 to 15 January 2008, registered legal entities may apply the “.asia” domain with their own entity names. General registration will be opened between February/March 2008 and private individuals and other entities will be able to register the rest of “.asia” domains available. This free registry period (the so called “land rush”) will last for at least two years.

The registration has been a resounding success with some 15,300 domain name applications for .asia up to mid November 2007

Todas las solicitudes recibidas dentro de cada periodo de preferencia se tratarán como si se hubieran recibido en el mismo momento. Y, si existen varios candidatos para conseguir el mismo dominio “.asia”, empezará un proceso de subasta. Para el resto de conflictos que puedan surgir, serán de aplicación las normas aprobadas por el ICANN (Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet) en su Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio.

Para poder registrar un dominio “.asia”, uno de los contactos del dominio (titular, contacto administrativo, contacto técnico o contacto de facturación) debe de estar ubicado en alguno de los 73 países definidos por el ICANN como pertenecientes a la región Asia-Australia-Pacífico. A diferencia del dominio “.EU”, no es necesario que el titular de dicho dominio lo esté, basta con tener un mero contacto técnico o de facturación ubicado en alguno de estos países para solicitar un dominio “.asia”. Ello es beneficioso para todas aquellas empresas occidentales que no quieren dejar la titularidad de su dominio “.asia” a una filial ubicada en aquella área geográfica. Y quizás ello explica que la mayor parte de solicitudes de dominios “.asia” hasta mediados de noviembre de 2007 provinieran de Estados Unidos (con 4.920 solicitudes), seguido de Reino Unido (con 1.269) y Francia (con 1.235).

Y es que este dominio “.asia” se perfila bastante “occidental”, ya que, tal y como han apuntado algunas voces críticas, no existe una verdadera comunidad o identidad asiática (equiparable por ejemplo a la europea) en la que se integran países tan dispares como Turquía, Australia, India o Japón, así como comunidades lingüísticas muy diversas. En cualquier caso, el éxito parece bastante rotundo pues hasta mediados de noviembre de 2007, 15.300 solicitudes de dominios “.asia” se habían ya recibido y, por el momento, ya han surgido unos 600 dominios que tendrán que otorgarse por medio de subasta al haber más de un solicitante para cada uno de ellos.

All applications received during each sunrise period will be treated as received at the same time. And in the event that there is more than one applicant for the same “.asia” domain name, applicants will be invited to bid for that domain name in an auction. For other conflicts which may arise, the ICANN’s Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy will apply.

In order to register an “.asia” domain name, all that is needed is for one of the contacts of a “.asia” domain name (registrant, administrative contact, technical contact or billing contact) to be based in one of the 73 countries defined by ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) as being in the Asia-Australia-Pacific region. Unlike the “.EU” domain, it is not necessary for the registrant to be located in any of these 73 countries, and it is enough to have a mere technical or billing contact located in any of the above referred countries to apply for an “.asia” domain name. This benefits all those western companies which do not want to leave the ownership of their “.asia” domain to a subsidiary located in that geographical area. And maybe this explains why the greatest number of applications up until about mid November 2007 have come from the United States (with 4,920), followed by the United Kingdom (with 1,269) and France (with 1,235).

This “.asia” domain does appear to be quite westernised and some critics would point to the fact that there is no one real Asian community or identity (comparable for instance to the European one) as it is made up of widely varying countries such as Turkey, Australia, India or Japan as well as very diverse linguistic communities. In any case, it appears to be a resounding success with some 15,300 “.asia” domain name applications being received up until mid November 2007 and for the time being, at least 600 “.asia” domain names will have to be granted in an auction process as there is more than one application for each one.

GRAU & ANGULO
ABOGADOS

BARCELONA

C/ Josep Irla i Bosch 5-7
08034 Barcelona, Spain
Tel: +34 93 202 34 56
Fax: +34 93 240 53 83

MADRID

C/ Francisco de Goya 6
28016 Madrid, Spain
Tel: +34 91 353 36 77
Fax: +34 91 350 26 64

LAS PALMAS

C/ Padre José de Sosa 1, 2º izq.
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: +34 928 33 29 26
Fax: +34 928 33 57 87