

**JOOP**box  
IT SERVICES COMPANY

**TRADEMARK · CLEARINGHOUSE**  
**GESTIÓN DE DOMINIOS**

## ¿EN QUE CONSISTE TRADEMARK CLEARINGHOUSE?

A partir del pasado Octubre 2013 más de 1,000 nuevas extensiones de dominios vieron la luz en Internet.

Consiste en el mayor mecanismo de protección propuesto por la ICANN para las nuevas extensiones contempladas en el programa gTLD.

Se trata de una base de datos mundial de propietarios de marcas centralizada que los prioriza durante el lanzamiento de los nuevos gTLD's.

Cualquier marca registrada en este sistema tendrá importantes beneficios a nivel de protección con la salida de los nuevos dominios gTLDs.

El Trademark Clearinghouse (TMCH) abre su sistema de registro de marcas el pasado 26 de marzo de 2013. Es el único mecanismo oficial de protección de marcas, imprescindible para cualquier marca registrada que quiera registrar un dominio en el periodo de Sunrise de un nuevo gTLD. Este sistema está gestionado por Deloitte, que se encargará del proceso de verificación e IBM, encargado de la gestión de las bases de datos de marcas.



## ¿QUÉ BENEFICIOS APORTA A LOS TITULARES DE MARCAS?

Con ello las marcas disponen de una **solución única** para **proteger sus marcas** durante los periodos de apertura de los nuevos dominios gTLDs:

- Los titulares de marcas podrán enviar la información de sus marcas registradas al TM Clearinghouse a través de JOOPbox.
- Después de verificar la veracidad de la marca, el titular estará en condiciones de solicitar el dominio correspondiente, durante las diferentes fases de Sunrise de los nuevos gTLDs. Sin necesidad de pasar un proceso de validación por cada nueva extensión, ni pagar las tasas de validación de cada una de ellas. Para optar a registrar dominios en Sunrise se deberá demostrar uso de dicha marca (ejemplos de etiquetas, envases, campañas de marketing...)
- Los titulares de marca serán notificados cuando un tercero quiera registrar un dominio en la fase libre de cada nuevo gTLD, que coincida con su marca dada de alta en el TM Clearinghouse. Los registros también avisarán a la persona que está registrando el dominio que dicho nombre coincide con una marca registrada y dada de alta en TM Clearinghouse, y que está infringiendo los derechos de propiedad intelectual.

El Sunrise es un periodo de registro que se ofrece durante tiempo limitado a los titulares de marcas, para poder obtener el dominio que coincida con su marca, antes de la apertura al público en general. El periodo Sunrise es obligatorio para todos los gTLDs y disponer de la marca registrada y validada por TMCH, es el requisito mínimo para poder participar en cualquier periodo Sunrise.

El servicio de alerta de marcas es un servicio de notificaciones creado por ICANN para informar tanto a los titulares de dominios como a los titulares de marca sobre posibles infracciones. Al uso, un solicitante de un dominio verá un aviso advirtiéndole que está intentando registrar un dominio que coincide con una marca registrada en TMCH. Si pese al aviso, el solicitante continúa con el registro, se envía una notificación al titular de la marca, para que tome las medidas que crea necesarias para proteger sus derechos de propiedad intelectual.

# 1. ¿QUIÉN PUEDE INTRODUCIR SU MARCA EN CLEARINGHOUSE?

## ***Marcas válidas***

Podrán protegerse marcas nacionales o regionales registradas en todas las jurisdicciones (EU, US, AIPO, ARIPO), marcas validadas ante un tribunal de justicia u otros procesos judiciales y marcas protegidas por una ley.

## ***Marcas no válidas***

- Cualquier marca registrada que contenga una extensión de dominio, p.ej.: marcas como “icann.org” o “.icann”.
- Cualquier marca registrada que empiece o contenga un punto, por ejemplo la marca “joopbox.” no sería válida.
- Cualquier marca registrada que no contenga letras, palabras, números o caracteres válidos.

## **Marcas con caracteres especiales**

Si una marca contiene un carácter especial que no puede ser utilizado en un nombre de dominio se seguirán las normas siguientes:

- Los caracteres especiales podrán ser omitidos o reemplazados por guiones (-)
- Caracteres especiales como “@” “&” que formen parte de la marca registrada, podrán ser sustituidas por la traducción en la lengua oficial de la jurisdicción en la cuál la marca forme parte.

# 2. TRAMITACIÓN DE MARCAS EN TMCH

La información necesaria será la referente al registro de la marca y la referente al uso de la marca, en el caso de querer optar a Sunrise + servicio de alertas.

## ***Datos de la Marca.***

- Nombre de marca, debe corresponder con la denominación que figure en el registro de marca.
- Número de marca, formato (YYY-MM-DD).
- Jurisdicción, Territorio en el cuál la marca está registrada.
- Descripción de bienes y servicios, corresponde con la clasificación Niza de dicha marca.
- Estatus del propietario de marca: titular / licenciatarario / asignatario.
- Nombre del propietario de la marca, podrá ser particular o empresa.

- Dirección del propietario de la marca: calle/ código postal / ciudad.
- Datos de contacto del propietario de la marca: teléfono / Fax /Email.

### **Uso de la marca**

Se deberán enviar dos documentos en el caso de querer optar a los servicios de Sunrise, además del servicio de alertas.

1. Declaración de uso de la marca: consiste en un documento tipo, que proporcionaremos, que únicamente deberá ser firmado por el titular de la marca y remitido en formato digital.
2. Una muestra de uso de la marca: Nos deberán enviar una muestra en formato digital, que evidencie que la marca se está utilizando comercialmente. Puede servir un pantallazo de la web corporativa, donde el nombre de marca sea visible, folleto en pdf, campaña de marketing, etc.
3. No servirá disponer de un dominio sin contenido que coincida con el nombre de marca. Las marcas que no están en uso pueden registrarse en Trademark Clearinghouse, pero sólo para el servicio de vigilancia de marcas. No podrán optar a registrar un dominio en un periodo de Sunrise de un nuevo gTLD.

### **3. TARIFAS TM CLEARINGHOUSE.**

El coste de registro es:

- Registro anual.....189€\*
- Registro 3 años.....567€\*
- Registro 5 años.....945€\*

*\*Precios sin IVA*

### **Servicios incluidos en la tarifa:**

- Registro de los datos de marca.
- Verificación de la marca.
- Servicios de Sunrise.
- Aviso de registro de dominio por un tercero.
- Incluye 10 variantes de dominio adicionales además del nombre de marca
- Servicio de vigilancia de marcas (primeros 90 días desde la apertura de la fase libre).

## 4. AMPLIACIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA

Finalmente se ha definido que el sistema de alertas del Trademark Clearinghouse sólo avisará los primeros 90 días de la fase libre de apertura de cada nuevo gTLD y sólo te avisa si la marca coincide exactamente.

Por ello, para completar la protección de tu marca hemos lanzado un nuevo servicio que ampliará la cobertura de tu marca, vigilando durante todo el año nuevas altas de dominios .com, .net, .es y todos los nuevos gTLDs que se lanzarán en los próximos años. El precio especial del servicio para **marcas inscritas** en la base de datos **Trademark Clearinghouse** es de **99,00€/año/marca**.

Si su **marca no está inscrita** el precio es de **149,00€/año/marca**.

### *¿Porqué introducir mi marca en el sistema cuanto antes?*

Si introduces la marca antes de que comience el primer Sunrise de los nuevos gTLDs, la tasa de registro te cubrirá desde la fecha de alta hasta que se cumpla un año del Sunrise del primer gTLD, por lo que obtendrás más de un año de protección inicial, por el mismo importe.

Introduciendo tu marca en el sistema, además te servirá para proteger un máximo de 10 variantes de dominio del nombre de la marca. Las variantes se generarán automáticamente, siguiendo las reglas impuestas por ICANN.

## 5. DPML (Domains Protected Mark List)



### ¿Que es un DPMLy cual es su función?

DMPL(Domains Protected Mark List) protege a los titulares de marcas registradas frente al ciberacoso, mediante el bloqueo de sus marcas en todas las extensiones gestionadas por Donuts, Inc. (Operador que gestionará alrededor de 200 nuevos dominios gTLDs).

Los titulares de marcas inscritas en el Trademark ClearingHouse (TMCH) pueden añadir términos relacionados con su marca dentro de DPML y bloquearlos, para que no puedan ser registrados por terceros en las extensiones de nuevos dominios gestionados por Donuts, Inc.

### ¿Cómo funciona?

Los titulares de marcas deben solicitar el término que coincida exactamente con la marca registrada en TMCH o un término que contenga la marca. Una vez aceptada la petición para ser introducida en DPML, quedará bloqueada en todos los TLDs de Donuts por un periodo inicial de 5 años. La suscripción podrá ser renovada por periodos de 1 año hasta un máximo de 10 años. Un dominio bloqueado por DPML NO es operativo, por lo que no podría ser utilizado para alojar un portal web, correo electrónico o cualquier funcionalidad.

### ¿Cómo registro mi marca en DPML?

El titular de la marca debe disponer del registro de la marca en el Trademark ClearingHouse (TMCH) y tener un archivo SMD válido.

### ¿Cuántos TLDs puedo bloquear con DPML?

Donuts solicitó la gestión de 307 TLDs y se estima que operará alrededor de 200 extensiones. La lista completa de los TLDs por los que participa en subasta Donuts es:

[http://www.donuts.co/site/uploads/2013/05/donuts\\_tld\\_application\\_list.pdf](http://www.donuts.co/site/uploads/2013/05/donuts_tld_application_list.pdf)

### ¿Cuándo se recomienda registrar la marca en DPML?

Se recomienda realizar el bloqueo en DPML lo antes posible ya que a medida que vayan viendo la luz nuevas extensiones no se incluirán en el bloqueo, ya que cabe la posibilidad de que ya hayan sido registradas.

### ¿Qué beneficios ofrece DPML al titular de la marca?

**Potente:** Permite a los titulares de marca proteger más allá de su término de marca, DPML permite proteger términos que contengan la marca.

**Flexible:** El programa permite a los titulares de marca proteger términos en todos los TLDs de Donuts, y también permite registrar su marca o términos relacionada con ella, en extensiones de dominios concretas durante o después del sunrise.

**Simple:** Un solo bloqueo permite proteger por un periodo de 5 años. Los dominios bloqueados en DPML no estarán activos en Internet, por lo que no requiere ninguna configuración específica.

**Asumible:** El coste para los titulares de marcas es significativamente menor que realizar un registro defensivo de todas las extensiones de Donuts.

### ¿Existe alguna restricción?

**Dominios ya registrados:** Un término no será bloqueado si ya está registrado como dominio. Si un dominio está excluido para DPML, debido a que está registrado, el derecho del solicitante en DPML podrá ser utilizado para bloquear en el resto de extensiones de Donuts. Si el dominio, registrado con anterioridad, expira o es borrado, el bloqueo en DPML se aplicará automáticamente en dicho dominio en favor del titular del DPML.

**Dominios Premium:** La mayoría de los TLDs de Donuts tendrán un precios estándar. Sin embargo existirá un número limitado de dominios premium con un precio superior. DPML bloqueará terminos estándar no aplicable a términos premium.

**Otros derechos de Sunrise:** Otro titular de marca registrada con derechos de sunrise para el mismo término bloqueado en DPML podrá registrar el dominio deseado, incluso si está bloqueado. Esto se conoce como anulación.

## Detalles Operacionales

### Limitación de caracteres

Términos de uno o dos caracteres no están permitidos para bloqueo en DPML. Términos con 3 caracteres se permiten únicamente el nombre de marca.

### ¿Que es una anulación?

Un bloqueo en DPML puede ser anulado para un dominio específico, si otro un titular con la misma marca y derechos de sunrise+ lo quiere. La anulación se podrá efectuar en cualquier momento, bien por el titular de la cuenta en DPML o por cualquier titular de marca con derechos sobre dicho nombre.

\*Derechos de sunrise en TMCH: Deberá coincidir el nombre de marca con el dominio a registrar y deberá disponer del archivo SMD válido proporcionado por TMCH.

¿Existe algún whois de bloqueos en DPML?

Sí, el whois identificará los datos del titular de la cuenta en DPML y especificará que el dominio está bloqueado para ser registrado.

¿Los titulares de cuenta en DPML deberán estar registrados en TMCH?

Sí, el titular de marca deberá tener la marca inscrita y válida en Trademark ClearingHouse durante el periodo que dure el bloqueo en DPML. Donuts tiene derecho a borrar el bloqueo si detecta que la marca no está activa en TMCH.

## TARIFAS

Precio de bloqueo de una marca en DPML por 5 años.....3.500,00€.

Precio de anulación para cada dominio.....140,00 €\*.

\*La tasa de anulación no incluye la de registro del dominio. Precios sin IVA.

## *¿Por que elegir a JOOPbox?*

El departamento de dominios de JOOPbox se encarga de toda la gestión de la cartera de dominios. Un especialista del departamento es el interlocutor que da soporte y sigue las instrucciones del cliente.

Esta persona también se ocupa de mantener informado al cliente en todo momento sobre:

- El estado de su cartera de dominios.
- Información sobre nuevas extensiones gTLD o ccTLD que puedan surgir.
- Asesoramiento sobre posibles nombres o extensiones.
- Acciones de compra/venta.
- Asesoramiento sobre todos los posibles servicios contemplados en este documento.