

The UDRP and the future

Geert Glas

Brussels, Belgium

WIPO, 20 September 2001

ALLEN & OVERY

Challenges ahead for the UDRP, an arbiter's personal views

- ◆ “Registered AND used in bad faith”
- ◆ Personal names
- ◆ Geographic names
- ◆ “confusingly similar”

“Has been registered AND is being used in bad faith”

- ◆ Cumulative
- ◆ What if focus of bad faith on one element only?
- ◆ Interference as a creative solution?
- ◆ Alternatives :
 - Belgium : has been registered OR is being used in bad faith
 - Canada : has been registered in bad faith

Personal names

- ◆ Louisdebernieres.com
- ◆ isabelleadjani.com
- ◆ jaapstam.com
- ◆ juliaroberts.com
- ◆ venusandserenawilliams.com

Personal names (2)

- ◆ Is there a registered trademark ?
- ◆ If not : are there common law trademark rights ?
- ◆ Discrepancies between national laws
- ◆ 2nd WIPO Internet Domain Name Process : lack of an international norm protecting personal names; no modification should be made to the UDRP

Geographical names

- ◆ Champagne.com
- ◆ france.com
- ◆ athens.com
- ◆ inuit.com
- ◆ barcelona.com



Get a better **CONNECTION** to us!

Take our fast survey - [click here](#)

www.barcelona.com

català | español | english

Wednesday 19/9/2001

[home](#) [photos](#) [e-cards](#) [360° images](#) [maps](#) **YOUR e-mail @ barcelona.com FREE**

Contents	
Reservations	
flights	■
hotels	
hostels	
rentacar	
railroad	■
city tours	
Tickets - Events	
formula 1	■
soccer	■
Accommodation	
camp sites	
country homes	
Entertainment	
cybercafes	
pubs & bars	
restaurants	
soccer	
Shops	
city guides	
Gaudi Shop	

NEW! ..Online Hostels booking (click here) [Rent a ca](#)

Advertise in www.barcelona.com
 barcelona's most visited website.



Reservations Hotels Hostels

Tickets
 Check for tickets on concerts, soccer games, opera...



Barcelona Guide
 Browse the barcelona complete guide.

Visit the other Barcelonas around the world:
Venezuela, Colombia, Italia...



Gaudí Tours, specialized Gaudí tours in Barcelona.



Bookings

- Flights**
- Hotels**
- Hostels**
- Rentacar**

Recommended

HOTEL PRESIDENTE

The Tryp Presidente is a perfectly positioned 4-star hotel in the centre of Barcelona. You will be right in the middle of the city and close to the lively Ramblas.

book online

3-night vacation to Barcelona from as low as \$766!

Barcelona sweeps you up in a whirlwind of colorful historic sites, vibrant street life, and its creative approach to living life to its

Browser window showing the website **Ajuntament de Barcelona** (www.bcn.es) with a navigation menu on the left and a main content area with news and services.

Navigation Menu (Left):

- ▶ TURISME
- ▶ NEGOCIS
- ▶ AJUNTAMENT
- ▼ LA CIUTAT
 - Presentació
 - Cooperació internacional
 - Cultura
 - Medi ambient
 - Transports i mobilitat
 - Drets civils
 - Serveis socials
 - Sanitat i salut pública
 - Educació
 - Esports
 - Oci
 - Urbanisme
 - Mitjans de comunicació
 - Estadística
 - Ocupació
 - Districtes
 - Participació
 - Telèfons d'utilitat
 - Webs d'interès
- ▶ Xarxa
- Estudi d'accés

Main Content Area:

Logo: **barcelona**

Language: Castellano English

Services: Contactar, Llibre de visites, Mapa de la web

Date: 19/09/2001

Navigation: Agenda, Guia de BCN, Directoris, Tràmits i Gestions, Transport, Trànsit, Correu Ciutadà

Search: Avançada | webs de l'Ajuntament

Notícies

- 50a Fira del Llibre d'Ocasíó Antic i Modern [+]**
El passeig de Gràcia de Barcelona acull fins al 7 d'octubre una nova edició d'aquesta tradicional fira organitzada pel Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya.
- Jarabe de Palo aterra al Palau d'Esports [+]**
La formació de Pau Donés presenta aquest dijous el seu darrer treball, De Vuelta y Vuelta, a Barcelona.
- Comença el Concurs Internacional de Flyers [+]**
El Centre de Cultura Contemporània acull una sèrie d'actes per celebrar l'inici de la convocatòria de la cinquena edició del concurs.
- Inauguració del renovat Planetari Municipal [+]**
El Nova III neix com un espai adaptat a les necessitats

AjuntamentOnline 24h 365d

- ▶ Retransmissió en directe del Plenari
- ▶ Tràmits i Serveis on line
- ▶ Servei de Premsa
- ▶ Gaseta Municipal
- ▶ Bústia de Sugeriments

novetats

- MERCÈ 2001**
- l'estiu a barcelona
- STOCKHOLM CHALLENGE**
Finalist in The Stockholm Challenge Award 2001

Right Sidebar:

- l'Alcalde
- Cobertura de la Ronda del Mig
- Punt Informació Cartogràfica
- 2012 gaudí Barcelona

Geographical names (2)

- ◆ Is there a registered trademark ?
- ◆ Is there bad faith by the mere fact that the domain name is not owned / web site is not run by the city, region, country....itself ?
 - Yes : Barcelona.com
 - no : Brisbane.com; Portofhelsinki.com

Geographical names (3)

- ◆ 2nd WIPO Internet Domain Name Process :
existing rules apply to trade in goods : quid
internet? lack of international agreed list of
geographical indications
- ◆ What with shared use ?
 - Amazone, Spa, Osh-Kosh, Patagonia,
Paris, Anderlecht

“confusingly similar”

- ◆ stretching : volvoceanrace.com;
audi-lamborghini.com
- ◆ essential part : sonypresent.com;
nikewomen.com
- ◆ can pejorative domain names be confusingly similar ? : anti-philips; directlinesucks.com