

# Neue generische Top Level Domains

## - Risiken erkennen und minimieren -

Volker Greimann  
Syndikus  
Key-Systems GmbH

## Key-Systems

- Unternehmensgründung 1998 - internationalen Niederlassungen
- Spezielle Lösungen für Endkunden, Reseller, Registry und Geschäftskunden
- Support von allen TLDs auf der Welt (300 TLDs voll automatisiert)
- Garantierter Support von allen „freien“ neuen TLDs
- TMCH-Agent
- Persönlicher Support

## Überblick

- Ausgangslage
- Missbrauchsszenarien
  - Gegenmaßnahmen
  - bestehende Mechanismen
- neue Mechanismen
- Strategien

## Ausgangslage

- Zahl generischer TLDs derzeit überschaubar:
  - offene TLDs (com, net, org, name, tel, xxx, etc)
  - „beschränkte“ TLDs (aero, coop, int, edu, gov, mil, post, travel, etc)
- zusätzlich noch über 300 ccTLD Endungen
- über 1400 verschiedene Strings im Bewerbungsverfahren
  - nur kleiner Teil relevant:
    - darunter regionale, offene, geschlossene, generische, community und Marken-TLDs
    - teilweise äußerst generisch (.shop, .web, etc)
    - teilweise äußerst spezialisiert (.memorial, .ski, .archi, .basketball, etc)

## Missbrauchsszenarien mit Domainregistrierungen

- Registrierung geschützter Begriffe als Domainnamen durch Dritte
  - Registrierung 1:1
  - Tippfehler-Domains („confusingly similar“)
  - Kombinationen mit generischen Begriffen
    - Zuordnungsverwirrung
    - Rufschädigung
    - unlauterer Wettbewerb (z.B. Vorenthaltung oder Trafficumleitung)
    - Cybersquatting
    - Phishing
    - Plagiate

## Gegenmassnahmen (aktuell)

- defensive Registrierungen von Schlüsselbegriffen
  - Auswahl der TLDs oder global?
- Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy (UDRP)
  - Übertragung oder Löschung eines oder mehrerer Domainnamen
- Rechtsweg

## UDRP: Basics

- Anwendbar auf Großteil der gTLDs und einige ccTLDs
- Voraussetzungen:
  - Domainname ist identisch oder verwirrend ähnlich mit der betroffenen Marke
  - Kein berechtigtes Interesse des Inhabers
  - Registrierung und Nutzung in bösem Glauben (bad faith)
- Günstiger (1000-3500 USD), einfacher und schneller als Rechtsweg
- Gerichtsstand des Gegners zunächst unerheblich
- Ziel: Übertragung (oder Löschung) des Domainnamens

## UDRP: Nachteile

- In dringenden Fällen zu langsam (2-3 Monate Verfahrensdauer)
- Kosten für Antragserstellung
- Keine Kostenübernahme durch Verlierer
- Unterwerfung des Beschwerdeführers unter fremden Gerichtsstand bei Anfechtung
- Übertragung / Löschung von Domainnamen oft nicht wünschenswert
  - Aufbau eines teuren und ungewollten Domainportfolios
  - Nach Löschung oft erneute Registrierung durch Dritte



## Befürchtete Auswirkungen der Erweiterung des Namensraumes:

- Bisherige Strategien nur noch bedingt tragbar
  - Defensivregistrierungen in ca. 1000 TLDs nicht finanzierbar
  - „Whack-a-Mole“ gegen Rechtsverletzungen
- Erhöhter Aufwand für Überwachung und Abwehr

## Neue Schutzmechanismen:

- Uniform Rapid Suspension System (URS)
- Trademark Clearinghouse (TMCH)
  - Betrieben von Deloitte und IBM
- ~~Legal Rights Objection~~ gegen einzelne TLDs an sich (Frist abgelaufen)
- Registry Restrictions Dispute Resolution Procedure (RRDRP)
- Post Delegation Dispute Resolution Policy (PDDRP)
- ~~Eigene TLD-Bewerbung~~ (Frist vorerst abgelaufen)
- Registryservices
- Drittanbieterservices

## Uniform Rapid Suspension System - URS

- gilt für Registrierungen in allen neuen gTLDs
- komplementiert UDRP
- schnell (Entscheidung i.d.R. binnen 3 Wochen)
- günstiger als UDRP (300-500 USD Verfahrenskosten)
- gerichtet auf offensichtliche Rechtsverletzungen
- Deaktivierung, nicht Übertragung/Löschung
- Verlierer zahlt Verfahrenskosten
- striktere Kriterien als UDRP (nur Wortmarken),
- Ausschluss vom Verfahren bei Missbrauch

## Trademark Clearinghouse (TMCH)

- Zentrale Datenbank für:
  - wirksam eingetragene Markenrechte (vollständig abgeschlossene Anmeldung),
  - durch Vertrag oder Rechtsnorm geschützte Marke,
  - durch Gericht bestätigte unregistrierte oder bekannte Marken,
  - weitere durch IP Rechte gedeckte Marken
- wiederkehrende Authentifizierung und Validierung der Marke
- Eintragung für 1, 3, 5 Jahre; ist verlängerbar
- Eintragung durch Inhaber oder über „Trademark Agenten“
- Sunrise Service
- Trademark Claims Service

(<http://trademark-clearinghouse.com>)

## TMCH – Sunrise Service

- Verifikation für alle Sunrise Phasen
  - Sunrise = 30-tägige Vorregistrierungsphase für Rechteinhaber
- Vor Beginn der Sunrise: Phase 30-tägige Ankündigungsfrist für jede TLD
- unter Diskussion: TMCH Eintrag als Voraussetzung für Teilnahme am Sunrise
  - identische Strings (plus Sonderzeichen → Labels)
- Nutzungsnachweis für Marke erforderlich
- Keine Garantie für erfolgreiche Sunrise-Registrierung in jeder neuen TLD:
  - Mehrfachapplikationen möglich
  - Registrierungsvoraussetzungen müssen erfüllt sein

## TMCH – Claims service

- Folgt der Sunrise Phase
- Dauer: (mindestens) 60 → 90 Tage nach Sunrise
- zeitlich begrenzte Warn-/ Hinweisfunktion
  - potentielle Registranten: Warnung vor bestehenden Eintragungen vor Registrierung
  - Rechteinhaber: Nachricht über Registrierung der eingetragenen Strings / Varianten
    - Varianten: Eigentlich nur 1:1 Übereinstimmungen, aber Varianten möglich
    - 50+ Strings: Pro String können u.b.V. bis zu 50 Varianten extra geschützt werden
- keine Verhinderung von Registrierungen durch Dritte
- Kein Nutzungsnachweis erforderlich

## Mechanismen von Registries und Drittanbietern

- Sperrungsdienste (z.B. Domain Protected Marks List)
  - Blockierung einzelner Strings gegen Registrierung auf Registryebene
  - Voraussetzung: Eintragung im TMCH
  - Vorteil: Sperre günstiger als Registrierung
  - Nachteil: i.d.R. nicht für einzelne TLDs erhältlich
- Monitoring-Dienste
  - Wie TMCH Claims Service
  - zeitlich unbeschränkt
  - nicht auf neue TLDs beschränkt
  - nicht auf Markenrechte beschränkt
- weitere TLD-spezifische Mechanismen
  - jeder Bewerber frei bei der Gestaltung weiterer Mechanismen
  - Verlängerung des TMCH Claims Service möglich
  - Registrierungsvoraussetzungen

## Legal Rights Objection

- gegen eine Bewerbung für eine TLD an sich
- TLD an sich verstößt gegen eigene Markenrechte
- ca. 71 Legal Rights Objections wurden eingelegt
- nicht mehr verfügbar, da Frist abgelaufen
- beide Parteien zahlen volle Verfahrenskosten, Erstattung an obsiegende Partei



## RRDRP und PDDRP:

- Registry Restrictions Dispute Resolution Procedure (RRDRP)
  - gravierende Verstöße von Community-TLDs gegen Selbstverpflichtungen
  - Einleitung nur durch betroffene Organisationen oder Individuen
  - Bei Schaden für die betroffene Community
- Post Delegation Dispute Resolution Policy (PDDRP)
  - Verfahren wenn Registry
    - durch eigenes Handeln
    - bösgläubig („in bad faith“) zum eigenen Vorteil
    - in der Nutzung oder dem Betrieb der gTLD
    - unmittelbar Markenrechtsverstöße verursacht oder befördert.
  - Nicht gegen einzelne Registrierungen von Domainnamen gerichtet
- Streit zwischen Parteien vor Schlichtungsstelle
- keine direkte Beteiligung von ICANN

## Rechtsweg

- meist internationaler Streit
- richtiger Gegner nicht immer zu ermitteln
- hohe Kosten
- entsprechend der aktuellen Rechtsprechung gegen Domaininhaber
- unter bestimmten Umständen auch gegenüber Registries Rechte durchsetzbar
- bestehende Rechtsprechung inzwischen weitgehend gefestigt
  - keine Auswirkungen der neuen TLDs auf rechtliche Praxis zu erwarten

## Die eigene TLD:

- über 50% aller neuen Applikation sind für sog. DotBrands
- ohne Nutzungskonzept nicht sinnvoll
- Bewerbungsfrist für 1. Runde abgelaufen; Zeitpunkt für 2. Runde unbekannt
- hohe Kosten für Bewerbung, Betrieb, Unterhalt
- beschränkte Schutzwirkung

## Strategien zum Schutz Ihrer Marke

- Vielzahl von neuen Mechanismen
- Selektion kritischer Begriffe und TLDs
- Entwicklung einer eigenen Markenüberwachungs-/ Schutzstrategie
  - Auswahl geeigneter Dienstleister für Beratung und Registrierungen
  - Anmeldung im TMCH
  - selektive defensive Registrierungen in kritischen Endungen
  - soweit möglich, Nutzung von Blockierungsverfahren
  - kontinuierliches Monitoring kritischer Begriffe

## Kontakt

**Key-Systems GmbH**  
Im Oberen Werk 1  
66386 St. Ingbert  
Deutschland

**Tel.:** + 49 (0) 6894 / 9396850  
**Fax:** + 49 (0) 6894 / 9396851

**E-Mail:** [info@brandshelter.com](mailto:info@brandshelter.com)

[www.key-systems.net](http://www.key-systems.net)  
[www.BrandShelter.com](http://www.BrandShelter.com)

