



Neue Top Level Domains Praxistipps im Workshop-Format

Was Unternehmen jetzt zu den neuen
TLDs wissen müssen.

Vortrag 3: Chancen ergreifen

Köln 24. Juni 2013

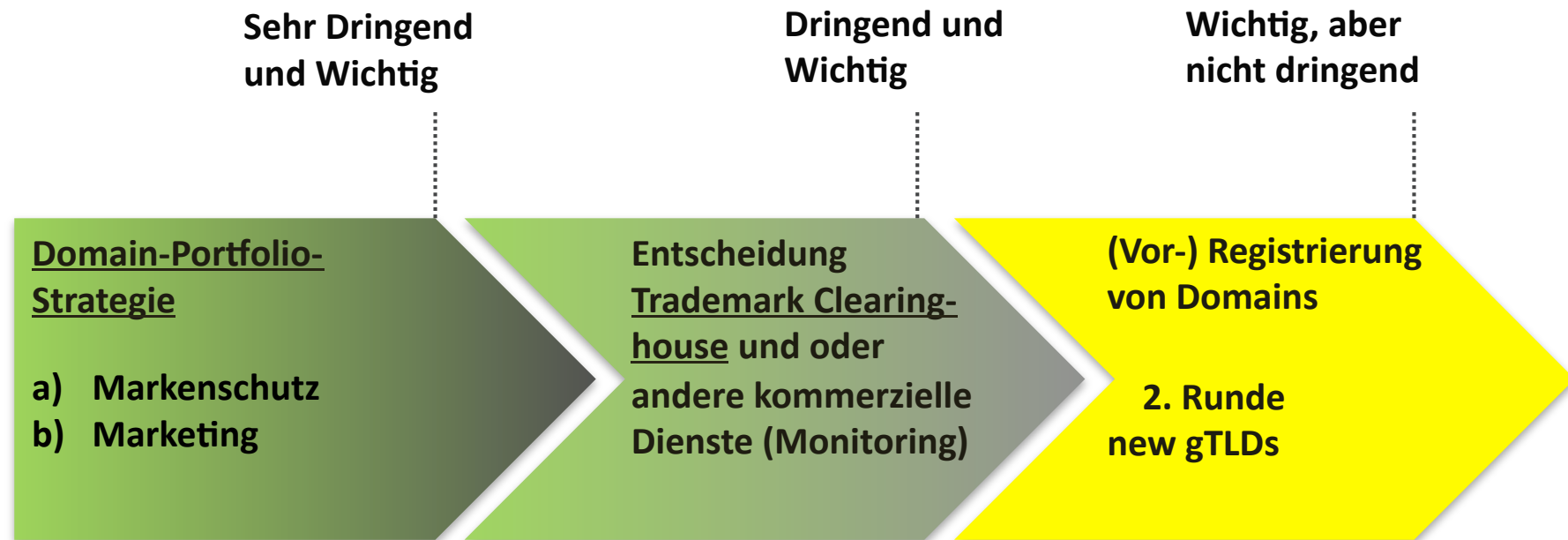
Lutz Berneke, Vorstandsvorsitzender
eBrand Services AG, München und Köln

Fragestellungen



- ▶ Was will ich als Unternehmen schützen?
- ▶ Was soll als Domains registriert werden?
- ▶ Ist für mich eine Teilnahme am TMCH sinnvoll?
- ▶ Was sind die Vorteile?
- ▶ Wo sind kommerzielle Dienste dem TMCH überlegen?
- ▶ Sollte ich selbst beim TMCH die Anmeldung vornehmen? Was macht der TMCH-Agent?

Was ist dringend? Was ist wichtig?



10 Aspekte zur Domain-Portfolio-Strategie

1 Industrie, Produkt und Service Domains:

2 Domains in fremden Schriften (IDNs) und Sprachen

3 Generische Schlagwort-Domains:

4 Geo-Domains

5 Spezifische Schlagwort-TLDs – verbesserter Fokus:

6 Neue Geschäftsmodelle mit restriktiven Domains:

1 Geographischer Abgleich Marken und Domains

2 .COM-Aspiranten und Schlagwort-Domains

3 Markenwert erhalten und ausbauen

4 Reputations-Gefährdende Domains

Zur Erinnerung...



- ▶ 145 Schlagwort-TLDs sind in deutsch verständlich
- | | | |
|--------------|-----------|--------------|
| .APPARTMENTS | .CLUB | .FORUM |
| .AUDIO | .COMPUTER | .GLOBAL |
| .BABY | .COUPON | .GMBH |
| .BANK | .DESIGN | .GRATIS |
| .BAR | .DISCOUNT | .HAUS |
| .BIO | .EVENTS | .HOSTING |
| .BOUTIQUE | .VIDEO | .HOTEL |
| .CENTER | .FANS | .IMMOBILIEN |
| .CLOUD | .FILM | .JETZT |
| .GLOBAL | .FITNESS | .KAUFEN |
| | .FLORIST | .KIDS |
| | | .LAND |
| | | .LEGAL |
| | | .LIVE |
| | | .LOTTO |
| | | .MEDIA |
| | | .REISE |
| | | .SCHULE |
| | | .THEATER |
| | | .TOUR |
| | | .TRAINING... |

Daumenregeln: Was will ich schützen? Welche Domains will ich registrieren?



- ▶ In welchen Geschäftsfeldern bin ich tätig?
 - Analyse der new gTLDs nach TM-Klassen und Schlagwörtern.
 - Beachtung von Planungen und Marken-Kampagnen
 - Analyse von Segmentierungs-Potentiale
- ▶ In welchen Regionen / Ländern bin ich tätig?
 - Analyse der TLDs nach Geographischen Gesichtspunkten inkl. geplanter.
 - Abgleich mit bestehenden gewerblichen Schutzrechten.
- ▶ Welche sind meine wichtigsten Marken und Begriffe in meinen Schlüsselmärkten?
 - Trenne in primäre und sekundäre Marken
 - Welche Begriffe werden regelmässig in bestehenden TLDs registriert?
 - Welche Online-Vorhaben sind evt. nachträglich noch markenrechtlich abzusichern?
 - Welche Marken sind besonders im eCommerce exponiert?
- ▶ Timing und Restriktionen bei den new gTLDs beachten
- ▶ Einteilung der Registrierungsvorhaben in aktive und passive sowie in « mit » oder « ohne » markenrechtlichem Schutz

Welche Marken und entsprechende Domain-Labels können registriert werden?



- ▶ Nationale und regional registrierte Marken
- ▶ Court-validated Marks: gerichtlich festgestellte Markenschutzrechte
- ▶ Statue or treaty-protected Marks: gewerbliche Schutzrechte auf der Basis internationaler Verträge
- ▶ Weitere gewerbliche Schutzrechte soweit sie im Clearinghouse repräsentiert und verifiziert werden können

... nicht registrierbar sind unter anderem:



- ▶ Marken, die einen Punkt enthalten oder mit einem Punkt anfangen oder enden
- ▶ Jedwede Schutzrechte, die nicht im Domain Name System technisch repräsentiert werden können (z.B. Hörmarken, Patente, Designs, “gemischte Schriften”)
- ▶ Markenrechte, die nicht mindestens nationale Geltung haben (z.B. US State marks)
- ▶ Marken-Anmeldungen

Bestimmungen zu Domain Label:



- ▶ Nur solche Domains können registriert werden, die eine exakte Wiedergabe der im TMCH verifizierten Marke sind
- ▶ Die sogenannten “Matching Rules” (Übersetzungsregeln) bestimmen, welche Domain Label der Marke entsprechen.
- ▶ Übliche Regeln kommen zur Anwendung wie Streichung von Leerstellen, Sonderzeichen (z.B. Ausrufezeichen, Sternchen) oder deren Ersatz durch ein Verbindungszeichen.
- ▶ Die Symbole « & » und « @ » werden in jeweils gültigen Sprachen übersetzt.

Vorteile einer Clearinghouse-Registrierung



- ▶ **Sunrise:** Eine Registrierung und der Nachweis der Markennutzung ist die Voraussetzung für die Teilnahme an einem Sunrise (vorgezogene Registrierung für Markeninhaber)
- ▶ **Claims Service:** der Markeninhaber wird benachrichtigt, wenn eine der Marke, nach den Regeln des TMCH entsprechende Domain in irgendeiner der new gTLDs registriert wird.
- ▶ **Was es nicht bewirkt:** Das Clearinghouse verhindert nicht die Registrierung gleichlautender Marken noch blockiert es Domain-Registrierungen. Das Clearinghouse konstituiert keine zusätzlichen gewerblichen Schutzrechte.

Weitere Vorteile einer Registrierung



- ▶ Nachweis von Bad Faith durch Claims Service
- ▶ Erwartet wird eine Ausweitung des claims service auf existierende ccTLDs und gTLDs;
- ▶ Vermutlich prozess-vereinfachende Wirkung bei URS und UDRP
- ▶ Vermutlich künftige Einbeziehung von Blockungen in die Sunrises (Donuts)
- ▶ Vermutliche Ausweitung der 90 Tage Claims-Frist (Google, Donuts)
- ▶ Evt. Einbeziehung additionaler Services

Alternativen und komplementäre Massnahmen zum Clearinghouse



- ▶ Defensiv-Registrierungen während Sunrise:
 - bester Schutz (direct match),
 - sehr teuer und TMCH = Voraussetzung
- ▶ Defensiv-Registrierung nach Sunrise:
 - guter Schutz, immer noch teuer, höheres Risiko
- ▶ Blocking (Model « XXX »):
 - preiswertere Alternative zu Defensiv-Registrierung
 - aber Angebot noch unklar, u.U. auch TMCH erforderlich
- ▶ Claim Notification ohne Defensiv-Registrierung:
 - Nachweis Bad Faith; Vermeidung Domain-Gebühren, TMCH-Pflicht
 - Erhöhtes Risiko und evt. hohe Kosten für Verfahren oder recovery
 - Evt. zeitlich begrenzt (minimum 90 Tage)
- ▶ Monitoring – siehe Vergleich

Funktionen



Monitoring

Claim Notification

Rechtlich wirksame Warnung (bad faith – beschränkt auf direct match)	✓	✗
“Direct Match” (exakte Übereinstimmung)	✓	✓
“Typos” (Tippfehler wie z.B. Addidas statt Adidas)	Beschränkt auf tatsächlichen Misbrauch im Rahmen der +50 Regel	unbeschränkt
“String Contained” (Marke im Verbund mit weiteren Begriffen)	Beschränkt auf tatsächlichen Misbrauch im Rahmen der +50 Regel	unbeschränkt
Dauer	Minimum 90 Tage (abhängig von der jeweiligen registry)	unbeschränkt
Sind alle neuen generic Top Level Domains eingeschlossen?	✓	✓
Sind die ccTLDs eingeschlossen?	✗ (evt. zukünftig)	teilweise

Warum einen Agenten?



- ▶ Anspruchsvolles Handbuch für das Clearinghouse
- ▶ Notwendig ist markenrechtlicher Sachverstand und Domain-Kompetenz
- ▶ Agenten können Vorprüfungen vornehmen
- ▶ Clearinghouse akzeptiert nur Kreditkarten; keine Rechnungstellung
- ▶ Sehr benutzer-unfreundliches Portal (Einfrieren der Techn. Spez. auf Minimum; Erlauben von Zusatzdiensten)

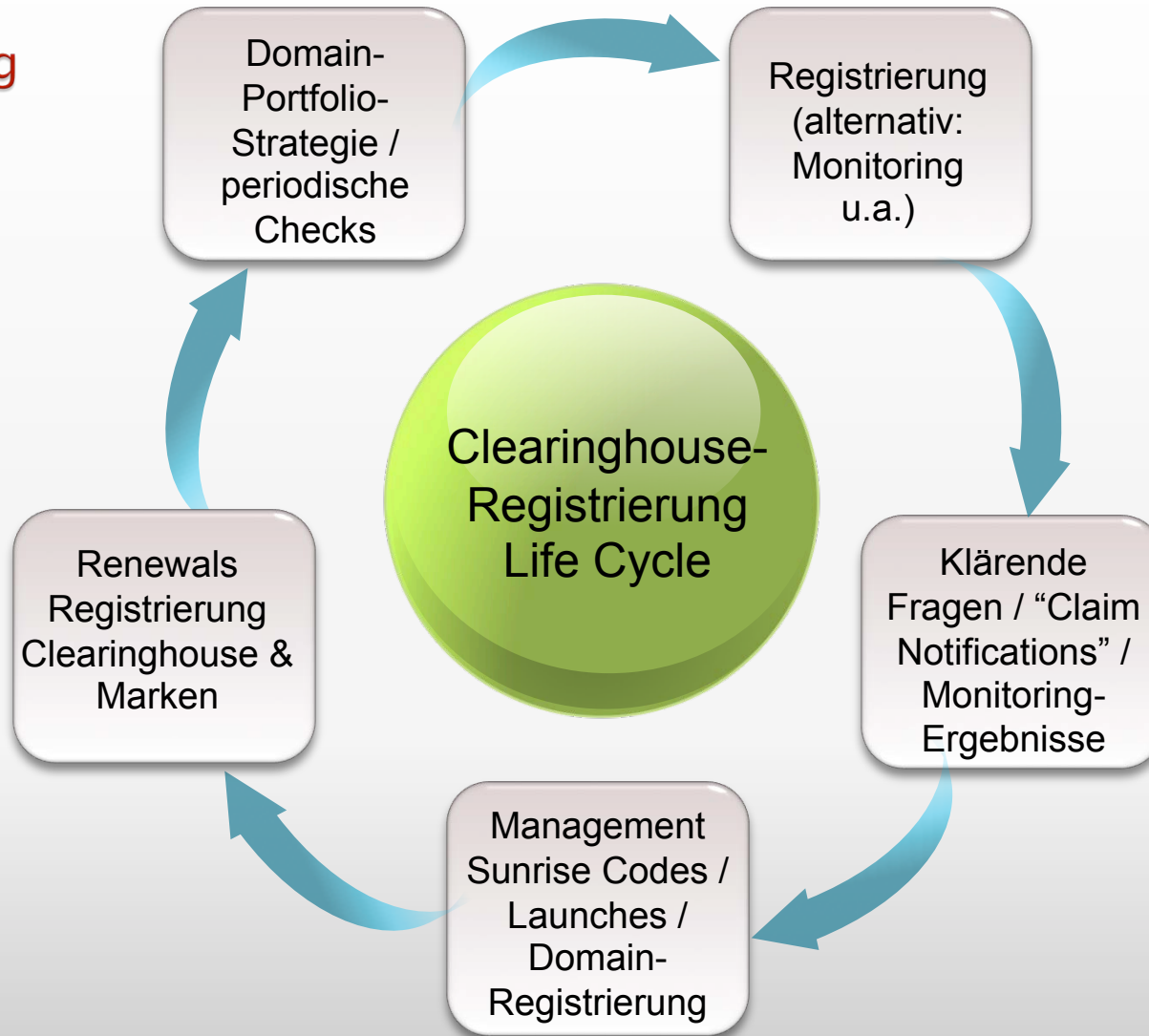


Eingabe-Funktionen

Direkte Eingabe

Massen-Registrierung (Bulk-upload)	X	abhängig vom Agenten
“Bulk-upload function”	X	abhängig vom Agenten
Format / Datei Grösse (proof of use)	Jpg / pdf max 10MB max 5 docs	abhängig vom Agenten
Unterstützung bei Daten-Eingabe	X	abhängig vom Agenten
Unterstützung Dokumente	X	abhängig vom Agenten
Vor-Prüfung der TM Daten	X	abhängig vom Agenten
Pro-Aktive Benachrichtigung	X	abhängig vom Agenten
Automat. Screenshots (Proof of Use)	X	abhängig vom Agenten
Terminverfolgung	X	abhängig vom Agenten
Eingabeversuche	2	abhängig vom Agenten bis Übergabe an TMCH, dann 2
Ticket System	✓	abhängig vom Agenten
Telef. Unterstützung / Betreuer	X	abhängig vom Agenten
Rabatte	X	abhängig vom Agenten
Workflow management	X	abhängig vom Agenten
Monitoring (Domain Tools API)	X	abhängig vom Agenten
Additional Services	X	abhängig vom Agenten

Registrierung
ist nur der
erste Schritt



eBrand Services: TMCH-Dienstleistungen



- ▶ Wir haben eine Full-Service-Lösung für unsere Geschäftskunden entwickelt. Wir gewähren transparente Kosten ohne Überraschungen und minimalen Aufwand für Sie.
- ▶ Basierend auf unseren eigenen intelligenten Datenbanken erarbeiten wir mit Ihnen eine pragmatische Strategie für Ihre Domains. Eine erste richtungsweisende Analyse ist kostenlos.
- ▶ Wir liefern kompetente Unterstützung während des gesamten Zyklus der Registrierung inkl. Sunrise Code Management, Informationen über Launches, Clarifying Questions, Claims Notifications und Renewals.
- ▶ Alles aus einer Hand mit zusätzliche Diensten Monitoring, Domain-Registrierungen, Domain Recoveries etc.

eBrand Services: TMCH-Dienstleistungen



- ▶ Spezielle Entwicklung einer TMCH-Plattform für Marken-Rechtsanwälte in Verbindung mit Trademark Management Software
- ▶ TMCH-Plattform für Registrare (kein API).