

Risiken erkennen und minimieren

RA Thomas Rickert



Harald A. Summa
Geschäftsführer

Wir gestalten das Internet

- **Größter Verband der Internetwirtschaft in Europa**
- **Über 600 Mitglieder**
- **Experten-Know-how in 13 Kompetenzgruppen**
- **Services für Unternehmen und Verbraucher**
- **Interessenvertretung in Politik und internationalen Gremien**
- **Branchen-Networking auf über 80 Veranstaltungen pro Jahr**

Wir entwickeln Märkte, fördern Technologien und schaffen Rahmenbedingungen.



Politik mitbestimmen

- **Einflussnahme bei netzpolitischen Themen**
- **Für ein innovationsfreundliches Internet**
- **Politisch aktiv in Berlin, Brüssel und in internationalen Gremien**
- **Mit Stellungnahmen, Gutachten, Hintergrundinformationen und Gesprächen**

Themen

- **Datacenter**
 - Infrastruktur
 - IT-Prozesse
 - Nachhaltiges IT-Management
- **DE-CIX**
 - Infrastruktur-Sicherheit
 - IPv6
 - VoIP Peering
- **E-Commerce**
- **E-Mail**
- **E-Recruiting**
- **Games**
- **IPTV**
- **Mobile**
- **Names & Numbers**
- **Online Marketing**
- **Politik, Recht & Selbstregulierung**
- **Sicherheit**
- **Unified Communications**

Services





Events

- **Experten-Know-how und Networking auf über 80 Veranstaltungen pro Jahr:**
 - eco Kongress, InternetSecurityDays
 - LocalTalks / PolITalks
 - Kompetenzgruppen
 - eco Gala mit eco Internet Awards
 - Seminare
 - Roadshows
 - Messebeteiligung
- **Effektive Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und Netzakteuren, um das Internet auf allen Ebenen zu gestalten (IGF-D, ICANN Meetings etc.)**

Ausgangslage - Überblick

- Was sind die Risiken?
- Die Rechtsschutzmechanismen bei neuen gTLDs
- Weitere Möglichkeiten

Die Risiken I

- Registrierung von Domains durch Dritte
- Nutzung von mglw. nicht rechtsverletzenden Domains, um rechtsverletzende Inhalte oder Angebote zugänglich zu machen
- Nutzung von Drittangeboten für rechtswidrige Angebote

Die Risiken II

- Registrierung von Domains durch Dritte, die mit der eigenen Marke
 - identisch sind
 - ähnlich sind (zB Tippfehlerdomains)
 - kombiniert sind (zB marke-shop.tld, billig-marke-kaufen.tld)
 - Problematisch sind unberechtigte wie ggf. berechtigte Registrierungen aufgrund eigener Rechte des Registranten

Die Risiken III

- Nutzung von mglw nicht rechtsverletzenden Domains, um rechtsverletzende Inhalte oder Angebote zugänglich zu machen
 - Schmähkritik
 - Verkauf von Plagiaten

Die Risiken IV

- Nutzung von Drittangeboten für rechtswidrige Angebote
 - Verkauf von Plagiaten oder Grauimporten über Auktionsplattformen
 - Rechtsverletzungen über Social Media

Ich spreche über Hilfe

- ...nur für Rechtsverletzungen durch Domainregistrierungen

Ich spreche über Hilfe

- ...nur für Rechtsverletzungen durch Domainregistrierungen
- ...und da nicht einmal über alle angesprochenen Missbrauchsfälle ☹️

Ausgangslage

Bereits jetzt:

- UDRP – Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
- Verfahren vor ordentlichen Gerichten

Ausgangslage

Para. 4 a UDRP:

You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that

- (i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and
- (ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and
- (iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith.

Ausgangslage

Nachteile:

- UDRP – Uniform Dispute Resolution Policy
 - Anträge müssen geschrieben und begründet werden
 - Kosten entstehen voll (sowohl RA wie auch Panel)
 - Meistens reagieren die Domaininhaber nicht (>80%)
- Verfahren vor ordentlichen Gerichten
 - Meistens internationale Streitigkeiten
 - Hohe Kosten

Ausgangslage

Inhaber von Kennzeichenrechten befürchten

- Rechtsverletzungen in den neuen Namensräumen;
 - Mehraufwand und –kosten bei der Rechtsverfolgung;
 - Mehrkosten für Defensivregistrierungen.
-
- ICANN hat auf den Druck reagiert und bietet verschiedene Lösungen an.

Die Schutzmechanismen

Stoßrichtung:

- Gegen eine Bewerbung um eine / den Betrieb einer TLD
- Gegen Domainregistrierungen in neuen Namensräumen

Die Schutzmechanismen

Basis:

- Jede Registry muss nach Ziffer 2.8 des Akkreditierungsvertrages die Anforderungen der Spezifikation 7 erfüllen, die verlangt:
 - Die Umsetzung von Rights Protection Mechanisms des Trademark Clearinghouses
 - Dispute Resolutions Mechanisms (PDDRP, RRDRP, URS)

ACHTUNG: Für jedeTLD können weitere RPMs aufgesetzt oder abweichende Regelungen getroffen werden.

„Gegen eine TLD“

Legal Rights Objection (hier nur von historischer Bedeutung)

- Kann gestützt werden auf eine Eintragungs- oder Benutzungsmarke
- Verfahren werden von der WIPO bearbeitet
- Beide Parteien müssen die gesamten Kosten zahlen, der Gewinner erhält eine Erstattung
- Kosten des Widerspruchs gegen eine TLD: 2 + 8 TUSD – 1 Panelist, 3 + 20 TUSD – 3 Panelists
- Wichtig für künftige Bewerbungsrunden

„Gegen eine TLD“

Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure(Trademark PDDRP)

- Gegen eine rechtsverletzende TLD, wenn diese vorsätzlich kommerziell zu Markenrechtsverletzungen genutzt wird
- Kein Monitoring durch die Registry erforderlich
- Keine Haftung, wenn nur Registrierungsgebühren genommen werden
- Registry kann zum Ergreifen von Gegenmaßnahmen oder zur Suspendierung von Domains verpflichtet werden, schlimmstenfalls Kündigung des Akkreditierungsvertrages

„Gegen eine TLD“

Registry Restrictions Dispute Resolution Procedure (Trademark RRD RP)

- Anwendbar, wenn eine Community-TLD „zweckentfremdet wird“
- Kein Monitoring erforderlich
- Keine Haftung, wenn nur Registrierungsgebühren genommen werden
- Registry kann zum Ergreifen von Gegenmaßnahmen oder zur Suspendierung von Domains verpflichtet werden, schlimmstenfalls Kündigung des Akkreditierungsvertrages

„Gegen Second Level Domains“

- PDDRP und RRDRP
 - Auch gegen rechtsverletzende Second Level Domains, s.o.
- ACHTUNG: Angelehnt an die RRDRP wird es noch eine Public Interest Commitment Dispute Resolution Procedure geben (PICDRP)
- Trademark Clearing House
- Uniform Rapid Suspension System (URS)

Trademark Clearinghouse

1.1. The Trademark Clearinghouse is a central repository for information to be authenticated, stored, and disseminated, pertaining to the rights of trademark holders....

1.2. The Clearinghouse will be required to separate its two primary functions:

(i) **authentication** and **validation** of the trademarks in the Clearinghouse; and

(ii) serving as a database to provide information to the new gTLD registries to support pre-launch **Sunrise** or **Trademark Claims Services**.

Whether the same provider could serve both functions or whether two providers will be determined in the tender process.

Trademark Clearinghouse

Eingereicht werden können (ua)

- eingetragene Marken (Achtung: keine Marken, die eine TLD enthalten, wie icann.org oder .icann)
- sonstige Markenrechte
- Kein Schutz für nur angemeldete Marken oder Marken, für die die Widerspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist

Trademark Claims Service

- Mindestens 90 Tage
- Registranten erhalten Trademark Claims Notice, dass sich ein Markeninhaber in seinen Rechten verletzt sieht
- Registranten müssen dann erklären, dass sie die Benachrichtigung erhalten haben, sie den Hinweis verstanden haben und bestätigen, dass die Registrierung und Nutzung der Marke nicht die benannten Rechte verletzt.
- Die Markeninhaber werden über eine folgende Registrierung unterrichtet.
- Es geht hier um identische Zeichen (Regelungen für den Umgang mit Sonder- und Leerzeichen bestehen)

Sunrise Service

- Mindestens 30 Tage vor Beginn anzukündigen
- Inhaber von Marken im TM Clearinghouse erhalten Nachricht
- Voraussetzungen für die Registry sind ua Nachweise zur Marke und eine Sunrise Dispute Resolution Policy (jedenfalls TMCH-Marken, ggf. auch weitere Marken)
- Die Markeninhaber werden über eine folgende Registrierung unterrichtet.
- Es geht hier um identische Zeichen (Regelungen für den Umgang mit Sonder- und Leerzeichen bestehen)

Wichtiger Hinweis

- Trademark Claims Service – Kein Benutzungsnachweis für Marken erforderlich!
- Sunrise Service – Benutzungsnachweis erforderlich!

TMCH – Für und Wider

Trademark Claims Service

- zeitlich begrenzt
- nur für identische Zeichen
- nur für neue gTLD
- ggf. Vorteile für URS

TMCH – Für und Wider

Sunrise Service

- keine Garantie für eine erfolgreiche Registrierung (Doppelbewerbungen, SDRP, Eligibility Criteria)
- Abgesehen von möglichen Vorteilen beim URS: TMCH sinnvoll, wenn Registrierungen geplant sind, sonst besser Monitoringdienste.
- Erhöhte Chance auf Sicherung einer Domain besteht, bevor andere registrieren können.

URS

Schnelleres und einfacheres Verfahren als UDRP:

1.2.6.1. that the registered **domain name is identical or confusingly similar to a word mark**: (i) for which the Complainant holds a valid national or regional registration and that is in current use; or (ii) that has been validated through court proceedings; or (iii) that is specifically protected by a statute or treaty in effect at the time the URS complaint is filed.anda. Use can be shown by demonstrating that evidence of use – which can be a declaration and one specimen of current use in commerce – was submitted to, and validated by, the Trademark Clearinghouse)b. Proof of use may also be submitted directly with the URS Complaint.

1.2.6.2. that the Registrant has **no legitimate right or interest** to the domain name; and

1.2.6.3. that the domain was registered and is being used in **bad faith**.

URS

- Kosten: etwa 300 USD

Verfahren:

- Administrative Prüfung binnen zwei Tagen
- Binnen 24 h nach Notice of Lock muss der Registrar die Domain locken und der Registrant wird informiert
- 14 Tage Zeit für eine Erwiderung
- Ggf. Response Fee, abhängig davon, wann die Antwort eingereicht wird.
- URS zielt auf Suspendierung, nicht Übertragung der Domain

Achtung

- Die vorstellten Mechanismen sind die Pflicht
- Jede Registry kann weitere RPMs oder Phasen einziehen
- Einige tun das auch 😊
- Wichtig ist, eine Strategie zu entwickeln und den Überblick zu behalten (oder behalten zu lassen).

RA Thomas Rickert
Director Names & Numbers

www.eco.de

rickert@eco.de