

Der Schutz von Kennzeichenrechten in neuen Namensräumen

RA Thomas Rickert

Verband der deutschen Internetwirtschaft e.V.

WIR GESTALTEN DAS INTERNET.

eco
■ ■ ■

Ausgangslage - Überblick

- Überblick über den Streitstand
- Die Rechtsschutzmechanismen bei neuen gTLDs
- Weitere Möglichkeiten

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.

Die Reaktion

ICANN setzte das Implementation Recommendation Team (IRT) ein. Der Abschlussbericht findet sich hier:
<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf>

- Einige Vorschläge wurden umgesetzt
- Es gab auch „Streichpositionen“ wie die Globally Protected Marks List
- Die Interessen der Markeninhaber wurden sehr ernst genommen

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

- 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
- Fristen beachten: ICANN veröffentlicht beantragte TLDs 2 Wo nach Ende Bewerbungsfrist, binnen etwa 5 Monaten wird die Initial Evaluation abgeschlossen, Objections binnen zwei Wochen nach Veröffentlichung der Ergebnisse beim DRSP, nicht ICANN!

„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 RDRP)

- 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.

Trademark Clearing House

- Gegen rechtsverletzende Second Level Domains

Uniform Rapid Suspension System (URS)

- Kann gestützt werden auf eine Eintragungs- oder Benutzungsmarke

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

- 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 Clearinghouse

- 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

- Inhaber von Marken im TM Clearinghouse erhalten Nachricht
- Voraussetzungen für die Registry sind ua Nachweise zur Marke und eine Sunrise Dispute Resolution Policy
- Die Markeninhaber werden über eine folgende Registrierung unterrichtet.
- Es geht hier um identische Zeichen (Regelungen für den Umgang mit Sonder- und Leerzeichen bestehen)

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

Wichtiger Hinweis

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

Wichtig ist...

...schon jetzt sorgfältig zu planen für eine:

- defensive Strategie
- aktive Strategie (Bewerbung)
- Achtung: keine aktive ohne defensive Strategie!

Wichtig ist...

...schon jetzt sorgfältig zu planen für eine:

- defensive Strategie
 - *Veröffentlichte TLDs prüfen*
 - *Legal Rights Objection?*
 - *Teilnahme am TM Clearinghouse*
 - *Welche Strings sollen defensiv registriert oder verhindert werden?*
- aktive Strategie (Bewerbung)

Wichtig ist...

...schon jetzt sorgfältig zu planen für eine:

- defensive Strategie
- aktive Strategie (Bewerbung)
 - *Welche Gefahren drohen?*
 - *Wie groß würde der Schaden?*
 - *Wie wahrscheinlich ist, dass ein Schaden eintritt?*
 - *Ergo: Legal Risk Assessment*

ACHTUNG - VIELES IST NOCH NICHT FINAL BESTIMMT!

WIR GESTALTEN DAS INTERNET.

eco
■ ■ ■

Ausblick

Der Schutz von Kennzeichenrechtsinhaberinnen ist in den neuen Namensräumen wird besser sein als in den bestehenden.

Meine Prognose:

Über die Zeit wird der Druck auf Markeninhaber sinken, Defensivregistrierungen vorzunehmen, da bei international bekannten Marken der Kunde verstehen wird, dass diese unter „ihrer dotBrand“ zu finden sind.

Der Kunde wird lernen, Inhalten und Angeboten unter „exotischen“ TLDs nicht zu vertrauen.

RA Thomas Rickert
Director Names & Numbers

www.eco.de

rickert@eco.de

Verband der deutschen Internetwirtschaft e.V.

WIR GESTALTEN DAS INTERNET.

eco
■ ■ ■