

Risiken erkennen und minimieren

RA Thomas Rickert

08. August 2013, Hamburg

Verband der deutschen Internetwirtschaft e.V.

WIR GESTALTEN DAS INTERNET.

eco

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 (z.B. Tippfehlerdomains)
 - kombiniert sind (z.B. 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 Grauiporten 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 (u.a.)

- 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

Service Sunrise

- 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