



Protect your
brand online

CLEARINGHOUSE



Marken schützen & die richtigen Domains registrieren

Ergreifen Sie die Chancen des Trademark Clearinghouse

Dirk Krischenowski
Partner DOTZON GmbH - www.dotzon.com



Ein paar Bemerkungen vorab...

Die neuen Top-Level-Domains werden kommen...

- ... aber nicht so schnell
- ... aber nicht so viele

- ... und was macht GOOGLE?



.ads	.cloud	.eat	.gmbh	.llp	.nexus	.spot
.and	.corp	.esq	.goo	.lol	.page	.srl
.android	.cpa	.est	.goog	.love	.pet	.store
.app	.dad	.family	.google	.mail	.phd	.talk
.are	.day	.film	.guge	.map	.play	.team
.baby	.dclk	.fly	.hangout	.mba	.plus	.tech
.blog	.dds	.foo	.here	.med	.prod	.tour
.boo	.dev	.free	.home	.meme	.prof	.tube
.book	.diy	.fun	.how	.mom	.rsvp	.vip
.buy	.docs	.fyi	.inc	.moto	.search	.web
.car	.dog	.game	.ing	.mov	.shop	.wow
.cal	.dot	.gbiz	.kid	.movie	.show	.you
.channel	.drive	.gle	.live	.music	.site	.youtube
.chrome	.earth	.gmail	.llc	.new	.soy	.zip

Google™ gTLD applications

.グーグル

.みんな

.谷歌



Ein paar Bemerkungen vorab...

Google – unser Freund und Feind ...?

- ... hat sich selbst für 101 Top-Level-Domains beworben, u.a. für .blog, .team und .web
- **Schlussfolgerung:** Domains behalten ihren Wert im Suchmaschinen-Algorithmus



Google wird die neuen Domains besser gewichten

- Google will zukünftig weniger Suchergebnisse pro Domain auf der ersten Suchseite anzeigen. Das ist ungünstig für Webseiten mit vielen Subdomains und Unterverzeichnissen
- Profitieren werden davon richtige Domainnamen

events.omv.at ↓

omv.events ↑





Internet-Nutzer wollen einfache Adressen*



* Repräsentative Studie, dotBERLIN in Kooperation mit eco e.V., Oktober 2007, 2.879 Teilnehmer



Stadtdomains sind von Nutzern gefragt*

„Nur 7% der städtischen Internetnutzer finden Stadtdomains verwirrend, 63% meinen, dass **cityTLDs eine gute Idee** sind“

„93% der städtischen Internetnutzer finden, dass Stadtdomains ihnen helfen würden **Verwaltungsangebote besser zu finden**“

„**80% der Unternehmer/n** können sich vorstellen, eine .berlin Domain zu registrieren“



1. Wie identifiziere ich für mich geeignete TLDs?

2. Wie stelle ich sicher, dass ich keine Fristen verpasse?

3. TMCH-Selbstanmelder versus -Agent – Wie sehen die Prozesse aus?

4. Domainmonitoring?



Geographische Endungen

.abudhabi .africa .alsace .amsterdam .aquitaine .bar .barcelona .bayern .b
cn .berlin .boston .brussels .budapest .bzh .capetown .catalonia .catalonia
.cologne .corsica .cymru .doha .dotafrica .dubai .durban .eus .frl .gal .gent
.hamburg .helsinki .ist .istanbul .joburg .koeln .kyoto .london .madrid .mel
bourne .miami .moscow .nagoya .nrw .nyc .okinawa .osaka .osaka .paris .
patagonia .quebec .rio .roma .ruhr .ryukyu .saarland .scot .shangrila .stoc
kholm .swiss .sydney .taipei .tatar .thai .**tirol** .tokyo .vegas .vlaanderen .w
ales .**wien** .yokohama .zuerich .pyc . 深圳 .佛山 .москва
.广东 .ابوظبي .广州 . 香格里拉





Vermischtes

.academy .accountant .accountants .active .actor .agency .architect .aucti
on .author .art .baby .best .blog .boats .book .boots .call .career .center .c
harity .chat .click .clothing .coffee .college .delivery .dentist .design .dog .
earth .expert .express .fashion .film .flowers .gallery .fun .garden .guide .h
elp .kid .kids .movie .music .new .now .one .party .photo .repair .school .s
chule .science .services .shiksha .shoes .style .talk .tools .trade .vet .vip .v
ote



Themengebiet Shopping

.bargains .buy .cashbackbonus .cheap .coupon .coupons .deal .deals .discount .free .gift .gifts .gratis .kaufen .market .pay .promo .qpon .sale .save .shop .shopping .shopyourway .store
diamonds .jewelry .luxury .spa .watch .watches .yachts
bar .beer .bio .cafe .cooking .diet .eat .farm .food .foodnetwork .grocery .ketchup .kitchen .kosher .menu .organic .pizza .recipes .restaurant .vin .vodka .wine .cuisinella .kitchen .recipes



Themengebiet Finanzen

.bank .banque .broker .cash .credit .creditcard .exchange .finance .financial .fund .gold .investments .loan .loans .money .mortgage .spreadbetting .tax .trading .trust .allfinanz .allfinanzberater .allfinanzberatung



Themengebiet Versicherung

.versicherung .insurance .insure .travelersinsurance .travelguard .autoins
urance .carinsurance .lifeinsurance .autoinsurance .carinsurance .lifeinsur
ance



Themengebiet Reise

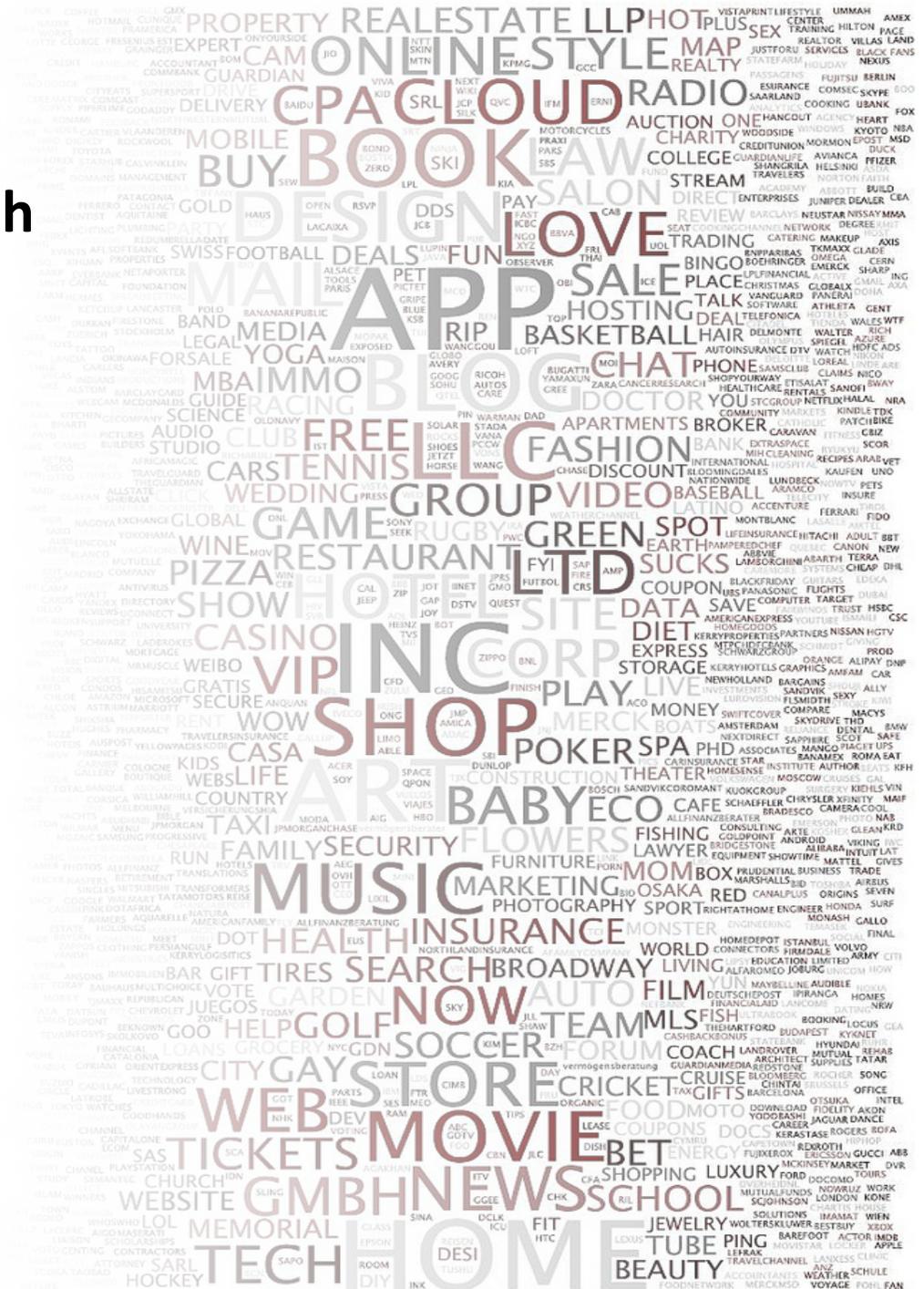
.apartments .booking .cab .cafe .caravan .club .clubmed .cruise .cruises .events .genting .holiday .hoteis .hotel .hotel .hoteles .hotels .map .open .passagens .pub .reise .reisen .show .taxi .tour .tours .travelchannel .travelers .tui .vacations .viking .voyage .vuelos .webjet



Der gTLD-Dschungel lichtet sich

- „Nur“ ca. 1.200 Endungen werden voraussichtlich zugelassen
- „Nur“ ca. 250 Endungen werden für Unternehmen relevant sein
 - Viele Nischen wie .FISHING
 - Ca. 700 .brands wie .LOREAL
 - Über 100 geschlossene gTLDs
 - Viele „restricted“ wie .LLC

➤ Lassen Sie sich nicht irre machen!





Für eine Marke wie „VIG“ könnten interessant sein

- vig.wien (Sitz bzw. Hauptstadtbüros)
 - vig.shop
 - vig.web
 - vig.events
 - vig.insurance
- Die Chancen eine 3-buchstabige wie „VIG“ in der jeweils freien Registrierungsphase zu bekommen sind gering



Für die Marke „Red Bull“ könnten interessant sein:

- redbull.wien
 - redbull.fly
 - red-bull.tour
 - red-bull.club
 - red-bull.creditcard
- Die Chancen „RedBull“ oder „Red-Bull“ in der jeweils freien Registrierungsphase zu bekommen sind hoch (berühmte Marke)



Selektionskriterien für Domains unter neuen Endungen

Entscheidend für die Auswahl können folgende Kriterien sein:

- **Relevanz und Sinnhaftigkeit** der Endung für die Marken / Mitarbeiter / das Unternehmen, seine Beteiligungen und Töchter
- **Strategische Bedeutung** der Endung
- **Rechtlicher Sitz** des Betreibers der Endung
- **Registrierungseinschränkungen** und deren Prüfung
- Voraussichtliches **Launchdatum**
- **Preis**
- **Alternative** Begriffe (.legal, .law, .lawyer, ...)
- Voraussichtliche **Reputation** des Betreibers/der Endung



Selektionskriterien für Domains unter neuen Endungen

Auswahl – automatisch vs. manuell

- Automatisierte Auswahl

- Nutzung von Datenbanken, z.B. ICANN-eigene Datenbank, Drittanbieter

- Pro: schnell, kostengünstig

- Contra: Semantik und Bauchgefühl sind nicht automatisierbar

- Manuelle Auswahl

- Nutzung von Experten

- Pro: Zielgenaue Empfehlungen

- Contra: Kostenaufwändiger

- Unsere Empfehlung

- Kombination aus beiden Welten: Datenbank-gestützte Analyse nutzen ergänzt um individuelle Beratung durch ICANN-Experten

- Pro: Zielgenaue Empfehlung auf Basis von Semantik, Markenwerten und Zielmärkten



1. Wie identifiziere ich für mich geeignete TLDs?
- 2. Wie stelle ich sicher, dass ich keine Fristen verpasse?**
3. TMCH-Selbstanmelder versus -Agent – Wie sehen die Prozesse aus?
4. Domainmonitoring?



Der Phasen-Dschungel der einzelnen TLDs

General Availability

Landrush 3

TMCH-Sunrise

Lokale Sunrise

Friends&Family

Geographische Auktion

Landrush 1

Generic Names Auction

Nationale Sunrise

Premium-Landrush

Landrush2

1-2 Zeichen Auktion



Fristen bei den einzelnen TLDs – die Rahmenbedingungen

- Jede TLD kann individuell entscheiden, wie sie die Phasen im Betrieb gestaltet:
 - Ablauf
 - Dauer
 - Preise
 - Konditionen
- **Jede TLD ist verpflichtet, eine 30-tägige Sunrise-Phase mit Nutzung des TMCH durchzuführen.**
- Derzeit ist noch in Klärung, ob TLDs vor und/oder nach der Sunrise andere Rechtephasen durchführen dürfen!
- Jede TLD ist verpflichtet, eine **90-tägige Benachrichtigungsphase** für im TMCH eingetragene Markeninhaber durchzuführen



Die Sunrise-Phase

- Phase, in der ausschließlich eingetragene Kennzeichen durch deren Inhaber als Domainname registriert werden können.
- Die Registrierungsgebühren sind i.d.R. höher als in späteren Phasen.
- Domainregistrierung in der Sunrise ist der sicherste Weg, um die eigene Marke als Domain zu registrieren.
- Die Teilnahme an Sunrise-Phasen neuer TLDs ist nur möglich, sofern die Marke vorab beim Trademark Clearinghouse (TMCH) registriert wurde.
- Interessant für:
 - **Aktive Registrierung (mit Nutzungsabsicht)**
 - **Präventive (defensive) Registrierung**
 - Monitoring von Fremdregistrierungen



Die Landrush-Phase

- Phase, in der viele Begriffe frei registriert werden können.
- Die Registrierungsgebühren sind i.d.R. höher als in späteren Phasen.
- Domainregistrierung in der Landrush ist ein relativ sicherer Weg, um den gewünschten Begriff bevorrechtigt als Domain zu registrieren.
- Die Teilnahme an Landrush-Phasen neuer TLDs stehen i.d.R. jedem offen, ggf. existieren Registrierungsbeschränkungen.
- Interessant für:
 - **Aktive Registrierung (mit Nutzungsabsicht)**
 - **Präventive (defensive) Registrierung**
 - Monitoring von Fremdregistrierungen



Die General Availability-Phase

General Availability

- Phase, in der Begriffe i.d.R. frei registriert werden können.
- Die Registrierungsgebühren sind i.d.R. niedriger als in vorherigen Phasen.
- Domainregistrierung in der General Availability Phase ist kein sicherer Weg, um den gewünschten Begriff bevorrechtigt als Domain zu registrieren.
- Die Teilnahme an General Availability Phasen neuer TLDs stehen i.d.R. jedem offen, ggf. existieren Registrierungsbeschränkungen.
- Interessant für:
 - **Aktive Registrierung (mit Nutzungsabsicht)**
 - **Präventive (defensive) Registrierung**
 - **Monitoring von Fremdregistrierungen**



Sonderphasen

- Friends & Family Programm
- Auktionen
- Premium-Domain Verkauf
- Lokale Sunrise (z.B. ggf. bei .WIEN)

- Interessant für:
 - **Aktive Registrierung (mit Nutzungsabsicht)**
 - Präventive (defensive) Registrierung
 - **Monitoring von Fremdregistrierungen**



Empfehlung

Wir empfehlen eine Misch-Strategie aus

- aktiver Registrierung,
- präventiver Registrierung, und
- Domain-Monitoring.

➤ **Sie bietet einen effektiven und kosteneffizienten Schutz der Marken sowie Vermeidung von Markenmissbrauch unter den neuen Top-Level-Domains.**



Der Fristen-Dschungel des TMCH

13.10.2013

15.12.2013

16.01.2014

05.1.2014

26.05.2014

11.08.2014

05.07.2014

26.06.2008

21.06.2014

13.04.2014

20.03.2014

08.09.2013



Welche Marken können im TMCH eingetragen werden?

Im TMCH eintragungsfähig:

- Eingetragene Marken (z.B. DPMA, HABM,...)
- Nicht eingetragene Marken können unter bestimmten Bedingungen im TMCH eingetragen werden:
 - Aufgrund eines **Gerichtsurteils** geschützte Marken: Marken, die als Ergebnis eines Gerichtsverfahrens auf nationaler Ebene Schutz erlangt haben.
 - Aufgrund **eines Status oder Staatsvertrags** geschützte Marken: Hierzu zählen u.a. geographische Gebiets- und Herkunftsbezeichnungen. (Statuten mind. vom 26.06.2008)

Nicht im TMCH eintragungsfähig:

- Angemeldete Marken, deren Eintragung noch nicht abgeschlossen ist.
- Marken, die mit einem Punkt „.“ beginnen.
- Gelöschte Marken.



Welche Marken können im TMCH eingetragen werden?

Weitere Anforderungen

- Für Sunrise und Trademark Claims
 - Marke in Benutzung
 - Nutzungsnachweis ist einzureichen
- Eine eingetragene Marke „sichert“ nicht die entsprechende Domain!
- Beispiel: **SUN** Microsystems vs. The **SUN** Newspaper – es gelten die jeweilige Registrierungsbedingungen, z.B.
 - First-come, first-served oder Auktion
 - Nur bestimmte Markenklassen, Länder, weitere Berechtigungen



Keine TMCH-Fristen verpassen ...

Eigenes Monitoring

- Unternehmen können die Einführung jeder neuen TLD überwachen
 - Eine Hilfe sind z.B. die Newsletter der Registrare
 - Eine Hilfe sind auch entsprechende Services von Kanzleien

Monitoring durch TMCH-Agent

- Beim Trademark Clearinghouse akkreditierte Agenten, wie z.B. DOTZON, erhalten automatisch Benachrichtigungen, sobald die markenrelevanten Phasen jeder neuen Top-Level-Domain starten.

Zu beachten: Darf man überhaupt registrieren? Welche Registrierungsbeschränkungen existieren? Wie muss man diese umsetzen, und Belege bei im Rahmen der Registrierung beim Registrar einreichen?



1. Wie identifiziere ich für mich geeignete TLDs?
2. Wie stelle ich sicher, dass ich keine Fristen verpasse?
- 3. TMCH-Selbstanmelder versus -Agent – Wie sehen die Prozesse aus?**
4. Domainmonitoring?



Markeneintragung im Trademark Clearinghouse

Aufgabe des TMCH

- Das Trademark Clearinghouse (TMCH) ist die zentrale Datenbank für Markenrechte unter den neuen Top-Level-Domains (TLDs).
- **Sunrise-Registrierungen:** Es ermöglicht Markeninhabern, Domains auf Basis ihrer im TMCH eingetragenen Marken in der jeweiligen TLD zu registrieren, vorausgesetzt, der Markeninhaber erfüllt die entsprechenden Zugangsvoraussetzungen.
- **Landrush-Information:** Es informiert Markeninhaber über Domainregistrierungen durch Dritte in den ersten 90 Tagen nach Sunrise bei jeder neuen TLD.
- Die Domainregistrierung erfolgt mithilfe einer Legitimation „Signed Mark Data“ dann für jeder TLD über den Registrar.



Markeneintragung im Trademark Clearinghouse - selbst

Ablauf der Registrierung

- Account anlegen
- Nach Freigabe (dauert einige Tage) Daten erfassen, Nutzungsbeleg und -bestätigung hochladen
- Gebühr überweisen
- Prüfung dauert i.d.R. mehrere Wochen
- Bestätigung erfolgt per E-Mail



Markeneintragung im Trademark Clearinghouse - Agent

Aufgabe des TMCH-Agent

- Nach Auftrag durch den Markeninhaber legt der Agent die Marke im TMCH an.
- Den Nutzungsnachweis erzeugt idealerweise der Agent, und lässt sich vom Kunden freigeben.
- Administrativer Ansprechpartner im TMCH für die Marke ist der Agent.



Markeneintragung im Trademark Clearinghouse

Anmeldung von Marken im TMCH, Stand 05.06.2013

- 3.027 angemeldete Marken
- 1.380 erfolgreiche eingetragene Marken
- 1.132 in Anmeldung befindliche Marken
- 503 inkorrekte Markenmeldungen

Neutrale Beratung hilft bei der Auswahl des geeigneten Dienstleisters

- In Deutschland agieren zahlreiche Anbieter als TMCH-Agent - entweder mit technischem oder juristischem Fokus.
- Unseres Wissens nach kein TMCH-Agent mit Marketingfokus und strategischem Markenführungsfokus.



1. Wie identifiziere ich für mich geeignete TLDs?
2. Wie stelle ich sicher, dass ich keine Fristen verpasse?
3. TMCH-Selbstanmelder versus -Agent – Wie sehen die Prozesse aus?
- 4. Domainmonitoring?**



Monitoring - Ex-Ante Mechanismen

Grundsätzliches

- Eigenes Monitoring
- Monitoringdienstleister nutzen

Empfehlungen

- Mit dem Domain-Monitoring sollten Markeninhaber starten, sobald die erste neue gTLD verfügbar wird, die für ihre Marken von Bedeutung ist.



Monitoring - Ex-Post Mechanismen

- Sollte eine Domain missbräuchlich registriert werden, sind u.a. folgende Verfahren zum Schutz von Markeninhabern etabliert worden:
 - **Uniform Rapid Suspension (URS)** - ein Schutzmechanismus, der es Markeninhabern ermöglicht, auf schnellem Weg gegen eine rechtswidrige Domainregistrierung vorzugehen. Das Verfahren ist deutlich günstiger als UDRP und von einem "Schiedsrichter" entschieden.
 - **Uniform Dispute Resolution Procedure (UDRP)** - ist ein von der ICANN seit langem betriebenes Schlichtungsverfahren für Domainstreitigkeiten und kostet ca. USD 1.500 bis 5.000 USD je nach Anzahl der Domains und der eingeschalteten Schlichtungsperson und Schlichtungsstelle. Das UDRP-Verfahren ist ein wirksames Werkzeug zur Unterbindung von rechtsmissbräuchlichen Domainregistrierungen und bietet den Vorteil, dass Rechteinhaber nicht nur ein Unterlassungsanspruch, sondern auch ein Übertragungsanspruch erhalten.
- **Empfehlung: Zusammenarbeit mit spezialisierter Kanzlei.**



Wir über uns



DOTZON GmbH - Die Top-Level-Domain Experten

Hochqualifiziertes Team mit langjähriger Erfahrung bei gTLDs

- gTLD-Verfahren bei ICANN in 2004/2005 mit initiiert
- Anbieterunabhängig und neutraler Berater
- Fokus auf Marken, Marketing, Recht und Vertrieb

Expertise

- Beratung zu Bewerbung und Betrieb von Top-Level-Domains
- Beratung bei der Anbieter- und Dienstleistungsauswahl
- Beratung zu ICANN, Markenschutz und Nutzung neuer Top-Level-Domains



Wir sind offizieller Agent beim Trademark Clearinghouse

- Marken eigener Projekte
- Eintragung von Marken für Kunden





Unsere gTLD Kunden

.TIROL .WIEN

.HOTEL .HAMBURG .GMBH .BERLIN

.RUHR .IKANO .STADA

.EDEKA .ACO .GEA .SCHAEFFLER .AUDI

.BUGATTI .LAMBORGHINI .VOLKSWAGEN .VERSICHERUNG .REISE .IMMO .HIV

.RICH .VIP .ONL .ONLINE .MERCK .大众汽车



DOTZON GmbH - Die Top-Level-Domain Experten

Wie können wir Sie unterstützen?

- Zertifizierter Agent für TMCH-Eintragungen
- Beratung zu allen ICANN-Fragen
- Beratung zur Domain-Registrierung unter den neuen gTLDs
 - Teilautomatisierte Datenbankrecherche zur Identifikation passender TLDs
 - Welche TLDs berechtigen zur Registrierung
 - Wie muss eine Berechtigung nachgewiesen werden



Kontakt

DOTZON GmbH

Akazienstraße 2 | 10823 Berlin

Tel +49 30 4980 2726 | Fax +49 30 4980 2727

dirk@dotzon.com | Mobil +49 173 2339156

johannes@dotzon.com | Mobil +49 172 3929144

katrin@dotzon.com | Mobil +49 173 2019240

www.dotzon.com