

# Neue Adressen im Internet

## Mechanismen zum Schutz von Markeninhabern

Berlin, den 9. Dezember 2009

Rechtsanwalt Dr. Torsten Bettinger, LL.M.

**BETTINGER SCHNEIDER SCHRAMM**

Cuvilliesstraße 14 a

81679 München

[www.bettinger.de](http://www.bettinger.de)

E-Mail: [info@bettinger.de](mailto:info@bettinger.de)

Tel. 089 5990 800

## Mögliche Konfliktsituationen

### 1. Konflikte vor Zuteilung einer gTLD („Pre-Launch Dispute Resolution Procedures“)

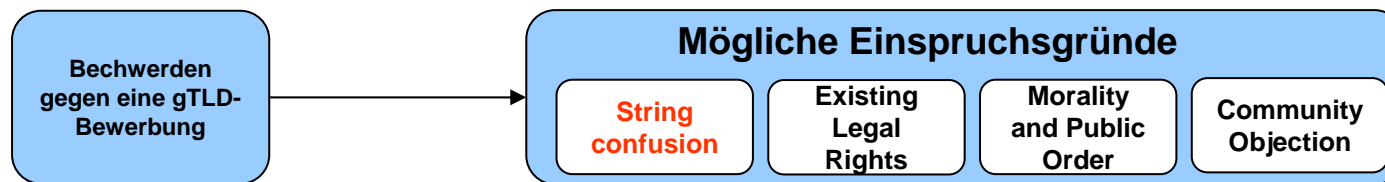
- Konflikte, aufgrund von Einsprüchen Dritter gegen eine gTLD-Bewerbung
  - wegen der Wahrscheinlichkeit von Verwechslungen mit einer bereits bestehenden oder beantragten Top-Level-Domain
  - wegen des Verstoßes der beantragten gTLD gegen bestehende Rechte
  - wegen des Verstoßes der beantragten gTLD gegen die öffentliche Moral und Ordnung
  - wegen Beeinträchtigungen einer anerkannten „Community“, die mit der beantragten gTLD assoziiert wird
- Konflikte aufgrund mehrerer Bewerbungen für dieselbe gTLD in einer Bewerbungsrunde („String contention Procedures“)

### 2. Konflikte nach Zuteilung und Benutzung einer gTLD („Post-Launch Dispute Resolution Procedures“)

- Konflikte wegen der rechtswidrigen Benutzung der gTLD
- Konflikte aufgrund der mißbräuchlichen Registrierung von Second-Level-Domains

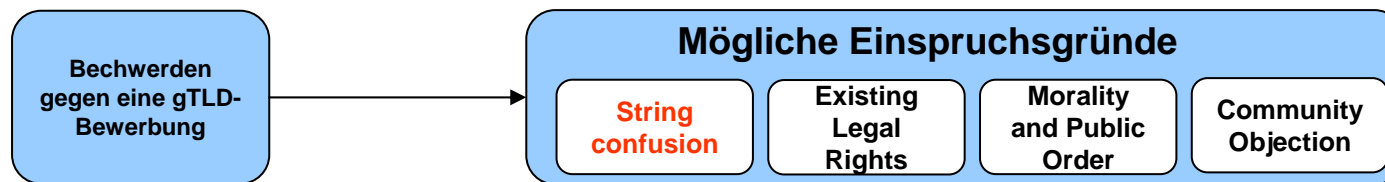


## Beschwerden Dritter gegen eine beantragte gTLD (Post-Launch Dispute Resolution)



- Innerhalb einer Frist von 90 Tagen, nachdem die gTLD-Bewerbungen in einem Bericht von ICANN veröffentlicht wurden, können Dritte Beschwerde gegen die gTLD-Bewerbungen einreichen
- Streitigkeiten werden im Wege außergerichtlicher Streitbeilegungsverfahren entschieden
- Beschwerden können auf vier abschließend genannte Einspruchsgründe gestützt werden

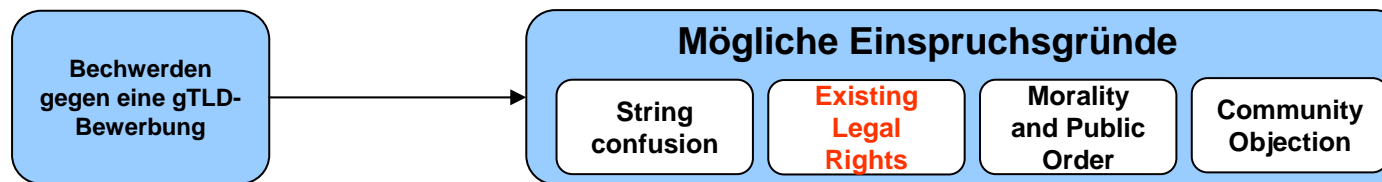
## Beschwerden Dritter gegen eine beantragte gTLD (Post-Launch Dispute Resolution)



### String Confusion

- gTLDs darf einer existierenden TLD oder in derselben Bewerbungsrunde beantragten gTLDs nicht so ähnlich sein, dass sie wahrscheinlich zu Verwechslungen führt (“resembles another gTLD visually that it is likely to deceive or cause confusion”);
- aktivlegitimiert: Betreiber einer TLD oder Bewerber der laufenden Bewerbungsrunde
- Zuständig für die administrative Abwicklung des alternativen Streitbeilegungsverfahrens ist das „International Center for Dispute Resolution“, eine von der „American Arbitration Association“ in den USA eingerichtete Streitbeilegungsstelle für internationale Konflikte.

## Beschwerden Dritter gegen eine beantragte gTLD (Post-Launch Dispute Resolution)



### Existing Legal Rights

- gTLD darf nicht zur Verletzung von Rechten Dritter führen, die nach internationalen Verträgen und Standards anerkannt sind
- aktivlegitimiert: Rechteinhaber
- zuständig für die administrative Abwicklung von Streitigkeiten aufgrund bestehender Rechte Dritter ist das WIPO Arbitration and Mediation Center
- die Geltendmachung von Rechten in einem außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren steht der Erhebung einer Klage vor den ordentlichen Gerichten nicht entgegen

## Existing legal rights: Beurteilungskriterien

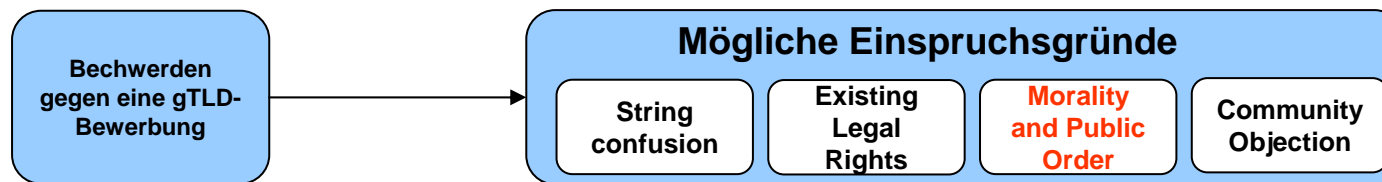
Die Inhaber von Kennzeichenrechten können sich gegen eine beantragte gTLD in einem Streitbeilegungsverfahren zu Wehr setzen, wenn

- durch die potentielle Nutzung der beantragten gTLD auf **unlautere Weise die Unterscheidungskraft oder der Ruf der Marke ausgenutzt wird** („applied for gTLD takes unfair advantage of the distinctive character or the reputation of the objector’s trademark or service mark („mark”)“); oder
- durch die potentielle Nutzung der beantragten gTLD **auf unlautere Weise die Unterscheidungskraft oder der Ruf der Marke beeinträchtigt wird** („applied for gTLD unjustifiably impairs the distinctive character or the reputation of the objector’s mark“); oder
- die beantragte gTLD aller Wahrscheinlichkeit nach **unerlaubte Verwechslungen mit der Marke begründet** („applied for gTLD creates an impermissible likelihood of confusion between the applied for TLD and the objector’s mark).

## Existing legal rights: Beurteilungskriterien

1. Whether the applied-for TLD is identical or similar, including in appearance, phonetic sound or meaning, to the objector's existing mark.
2. Whether the objector's acquisition and use of rights in the mark has been bona fide.
3. Whether and to what extent there is recognition in the relevant sector of the public of the sign corresponding to the TLD, as the mark of the objector, of the applicant or of a third party.
4. Applicant's intent in applying for the TLD, including whether the applicant, at the time of application for the TLD, had knowledge of the objector's mark, or could not have reasonably been unaware of that mark, and including whether the applicant has engaged in a pattern of conduct whereby it applied for or operates TLDs or registrations in TLDs which are identical or confusingly similar to the marks of others.
5. Whether and to what extent the applicant has used, or has made demonstrable preparations to use, the sign corresponding to the TLD in connection with a bona fide offering of goods or services or a bona fide provision of information in a way that does not interfere with the legitimate exercise by the objector of its mark rights.
6. Whether the applicant has marks or other intellectual property rights in the sign corresponding to the TLD, and, if so, whether any acquisition of such a right in the sign, and use of the sign, has been bona fide, and whether the purported or likely use of the TLD by the applicant is consistent with such acquisition or use.
7. Whether and to what extent the applicant has been commonly known by the sign corresponding to the TLD, and if so, whether any purported or likely use of the TLD by the applicant is consistent therewith and bona fide.
8. Whether the applicant's intended-use of the TLD would create a likelihood of confusion with the objector's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the TLD.

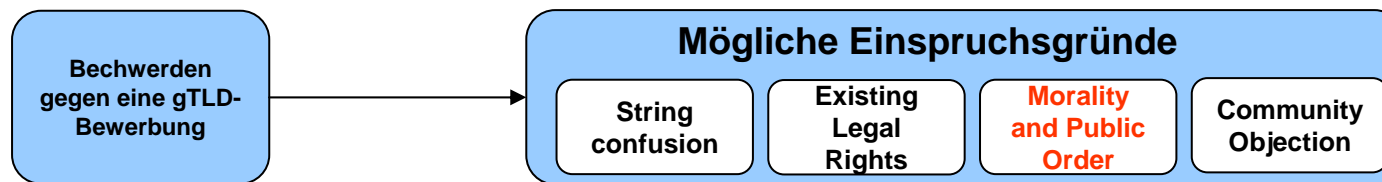
## Beschwerden Dritter gegen eine beantragte gTLD (Post-Launch Dispute Resolution)



### Morality and Public Order

- gTLD darf nicht gegen allgemein anerkannte Grundsätze der öffentlichen Ordnung und Moral verstoßen;
- aktivlegitimiert: keine Einschränkung, aber Ausschluss offensichtlich unseriöser Beschwerden (“quick look for early conclusion of frivolous objections”)
- Zuständig für die administrative Durchführung des Verfahrens ist das International Center of Expertise der Internationalen Handelskammer in Paris

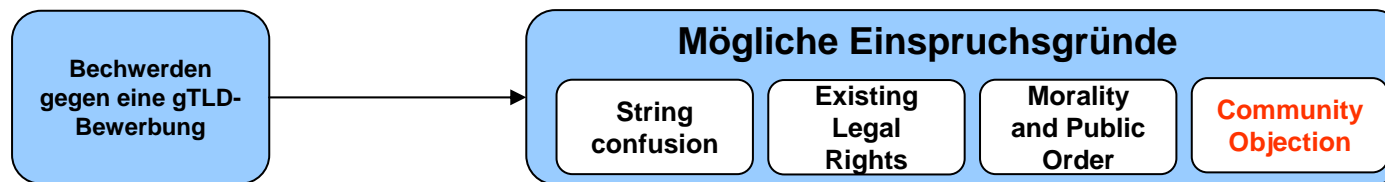
## Beschwerden Dritter gegen eine beantragte gTLD (Post-Launch Dispute Resolution)



### Morality and Public Order

- die Aufforderung oder Förderung gewalttätigen Verhaltens
- die Aufforderung zur oder die Förderung von Diskriminierung aufgrund Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe, Religion oder Nationalität
- die Aufforderung zur oder die Förderung von Kinderpornographie oder sexuellem Missbrauch von Kindern; oder
- die Feststellung, dass die beantragte gTLD im Widerspruch steht zu bestimmten allgemein akzeptierten Regeln in Bezug auf die Moral und öffentliche Ordnung, die nach den allgemeinen Grundsätzen des internationalen Rechts anerkannt sind
  - z.B. „Universal Declaration of Human Rights“ (UDHR), die „International Covenant on Civil and Political Rights“ (ICCPR), die „Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women“

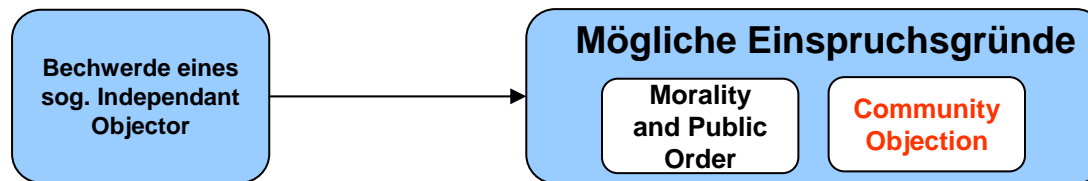
## Beschwerden Dritter gegen eine beantragte gTLD (Post-Launch Dispute Resolution)



### Community Objection

- TLD darf nicht zu Beeinträchtigungen einer anerkannten „Community“ führen, die mit der beantragten gTLD in Verbindung gebracht wird („community objection“)
- Damit die Beschwerde Erfolg hat, muss der Beschwerdeführer nachweisen, dass
  - es sich um eine klar abgegrenzte Gemeinschaft handelt („delineated community“);
  - der Widerstand gegen beantragte gTLD substantiell ist („community opposition to the application is substantial“); und
  - es eine starke Assoziation zwischen der beantragten gTLD und der Gemeinschaft gibt, auf sich der Beschwerdeführer beruft („there is a strong association between the community“); und
  - die Beeinträchtigung der Gemeinschaft wahrscheinlich ist („there is a likelihood of detriment to the community named“).
- Zuständig für die administrative Abwicklung des Streitbeilegungsverfahrens ist ebenfalls das International Center of

## Independant Objector



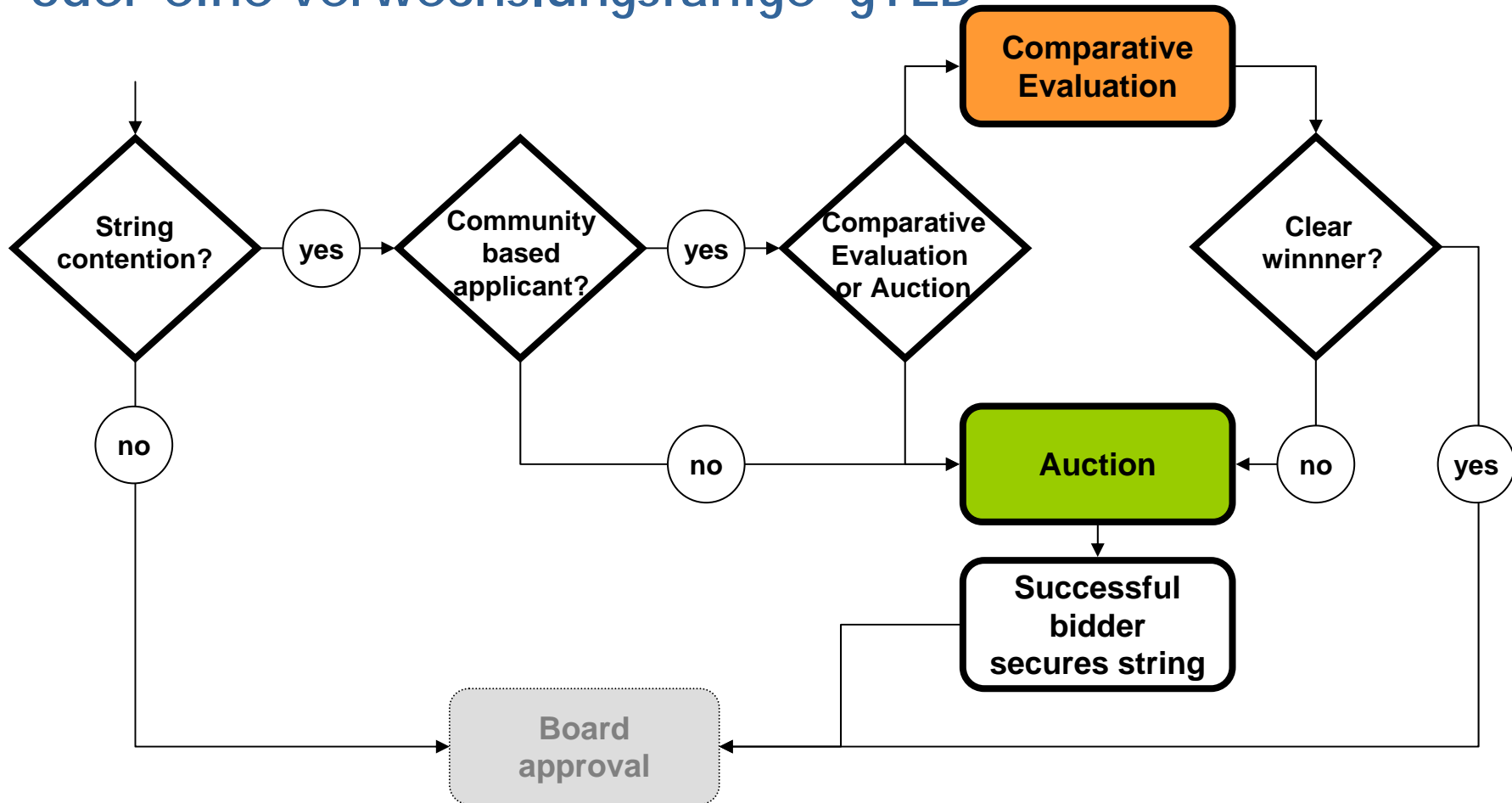
- Selbst wenn von Dritten keine Beschwerdeverfahren gegen eine gTLD-Bewerbung eingeleitet werden, kann ein unabhängiger Einwender („independent objector“), der im öffentlichen Interesse handelt, ein Beschwerdeverfahren gegen eine gTLD-Bewerbung einleiten.
- Mögliche Beschwerdegründe des „unabhängigen Einwender“ sind ausschließlich Verstöße der gTLD gegen die Moral und öffentliche Ordnung sowie Beeinträchtigungen einer anerkannten und abgrenzbaren Community.

## Verfahrensregeln

- Verfahrensregeln ergeben sich aus dem für alle Streitbeilegungsverfahren einheitlich geltenden „**New gTLD Dispute Resolution Procedure**“; ergänzend gelten die Verfahrensordnungen der jeweiligen Schiedsgerichtsinstitution
- **Verfahrenssprache: Englisch**
- **Kommunikation : elektronisch**
- **Hearings:** Streitentscheidung erfolgt im Regelfall ohne mündliche Anhörung, jedoch liegt es im Ermessen des Panels, eine mündliche Anhörung bei Vorliegen besonderer Umstände anzuordnen



## Konfliktlösung bei mehreren Bewerbungen für dieselbe oder eine verwechslungsfähige gTLD



## Konfliktlösung bei identischen oder verwechslungsfähig ähnlichen Registrierungsanträgen

Sofern zwei oder mehr TLD-Anträge für die gleiche gTLD nach der Evaluierungs- und Einspruchsphase bestehen bleiben, oder zwei oder mehr gTLD-Anträge eine Verwechslungsgefahr begründen, bedarf es einer Entscheidung, welchem der konkurrierenden Bewerber die beantragte gTLD zugeteilt werden soll. Der Draft RFP sieht in diesem Fall das folgende Prozedere vor:

- **Versuch einer einvernehmlichen Lösung:** die konkurrierenden Antragsteller werden von ICANN über den aufgetretenen Konflikt informiert und aufgefordert, eine einvernehmliche Lösung zu versuchen.
- **Comparative Evaluation** oder **Auktionsverfahren:** Wenn keine Einigung möglich ist, erfolgt die Zuteilung entweder nach einer vergleichenden Evaluierung oder nach Durchführung eines Auktionsverfahrens

## Typen von TLDs

### ➤ **Standard gTLD applications**

- TLD kann zu jedem Zweck genutzt werden, der in Übereinstimmung mit den Bewerbungserfordernissen und den Evaluierungskriterien steht; ein Bezug der gTLD zu einer bestimmten Gruppe von Nutzern ist nicht erforderlich; die Festlegung bestimmter Registrierungsvoraussetzungen ist möglich, aber nicht notwendig
- Beispiele: .web, .shop, .buy etc.

# Typen von TLDs

## Community-based gTLD applications

- gTLDs die im Interesse einer bestimmten klar abgrenzbaren Gemeinschaft betrieben werden. Bewerber, die geltend machen, dass ihre gTLD-Bewerbung sich auf eine bestimmte, mit der gTLD assoziierte Gemeinschaft bezieht, müssen nachweisen, dass
  - sie als Repräsentant dieser „Gemeinschaft“ handeln und darlegen,
  - sie eine laufende Beziehung zu der klar abgrenzbaren Gemeinschaft haben
  - die gTLD, auf die sich die Bewerbung bezieht, einen klaren und spezifischen Bezug zu der „Gemeinschaft“ hat, die in der Bewerbung benannt wurde
  - sie eine Registrierung und Nutzungspolitik für die Anmelder von Domainnamen der gTLD vorgeschlagen haben, die mit dem gemeinschaftsbezogene Zweck, der mit der gTLD verfolgt wird, im Einklang steht
  - die Bewerbung von einer oder mehreren Institutionen unterstützt wird, die die Gemeinschaft repräsentieren, die in der Bewerbung benannt wurde

**Beispiele:** Vereinigung juristischer Personen (z.B. Vereinigung von Anbietern bestimmter Dienstleistungen oder Waren, Gemeinschaften natürlicher Personen (z.B. eine Sprachgemeinschaft) oder eine Allianz von mehreren „Gemeinschaften“ (z.B. eine internationale Förderung von nationaler Gemeinschaften derselben Art

## Auktionsverfahren oder „Comparative Evaluation“

- Wenn alle konkurrierenden Anträge die Bewerbung für eine „standard gTLD“ betreffen („**standard gTLD application**“), erfolgt die Zuteilung im Wege eines Auktionsverfahrens, d.h. es wird demjenigen Bewerber die gTLD zugeteilt der bereit ist, den höchsten Betrag für die Zuteilung zu bieten.
- Wenn einer oder mehrere der konkurrierenden Bewerber ihre Bewerbung als „**community based**“ qualifiziert haben, können sich die jeweiligen Bewerber entscheiden, an einem „Community Priority (Comparative) Evaluation Procedure“ teilzunehmen, in dem von einem „Comparative Evaluation Panel“ geprüft wird, ob der Bewerber nachweisbar die Unterstützung einer klar abgrenzbaren und etablierten „Community“ hat und die Registrierungs politik, auf die Nutzung durch die Mitglieder der Community ausgerichtet ist („**qualified community application**“):

## Auktionsverfahren oder „Comparative Evaluation“

Die Prüfung, ob eine Bewerbung einer sog. „qualified community“ vorliegt, erfolgt anhand von vier Kriterien

1. Etablierung der Community („Community establishment“)
2. Nexus zwischen gTLD-String und der Community („Nexus between proposed string and Community“)
3. spezifische Registrierungs politik („dedicated Registration Policies“)
4. Unterstützung des Antrags durch die Community („Community endorsement“)

Für jedes der genannten Kriterien können dem Antragsteller zwischen 0 und 4 Punkte gemäß einem Punkteschema zugeteilt werden, in dem gewichtet wird, in welchem Maß der Bewerber die einzelnen Kriterien erfüllt.



## „Comparative Evaluation“

### Criterion #1: Community Establishment (0-4 points)

A maximum of 4 points are possible on the Community Establishment criterion, aggregated as:

#### A. Delineation (2)

2	1	0
Clearly delineated, organized, and pre-existing community.	Clearly delineated and pre-existing community, but not fulfilling the requirements for a score of 2.	Insufficient delineation and pre-existence for a score of 1.

#### B. Extension (2)

2	1	0
Community of considerable size and longevity.	Community of either considerable size or longevity, but not fulfilling the requirements for a score of 2.	Community of neither considerable size nor longevity.



## „Comparative Evaluation“

### Criterion #2: Nexus between Proposed String and Community (0-4 points)

A maximum of 4 points are possible on the Nexus criterion, aggregated as:

#### A. Nexus (3)

3	2	0
The string matches the name of the community or is a well known short-form or abbreviation of the community name.	String identifies the community, but does not qualify for a score of 3.	String nexus does not fulfill the requirements for a score of 2.

#### B. Uniqueness (1)

1	0
String has no other significant meaning beyond identifying the community.	String does not fulfill the requirement for a score of 1.



## „Comparative Evaluation“

### Criterion #3: Registration Policies (0-4 points)

A maximum of 4 points are possible on the Registration Policies criterion, aggregated as:

#### A. Eligibility (1)

1	0
Eligibility restricted to community members.	Largely unrestricted approach to eligibility.

#### B. Name selection (1)

1	0
Policies include name selection rules consistent with the articulated community-based purpose of the applied-for gTLD.	Policies do not fulfill the requirements for a score of 1.

#### C. Content and use (1)

1	0
Policies include rules for content and use consistent with the articulated community-based purpose of the applied-for gTLD.	Policies do not fulfill the requirements for a score of 1.

#### D. Enforcement (1)

1	0
Policies include specific enforcement measures (e.g. investigation practices, penalties, takedown procedures) constituting a coherent set with appropriate appeal mechanisms.	Policies do not fulfill the requirements for a score of 1.



## „Comparative Evaluation“

### Criterion #4: Community Endorsement (0-4 points)

A maximum of 4 points are possible on the Community Endorsement criterion, aggregated as:

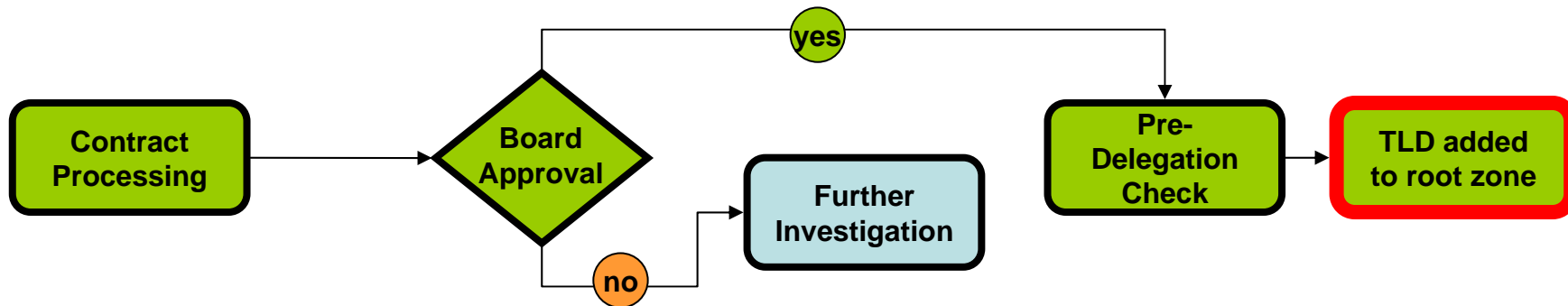
#### A. Support (2)

2	1	0
Applicant is, or has documented support from, the recognized community institution/ member organization	Documented support from at least one group with relevance, but insufficient support for a score of 2.	Insufficient support score of 1

#### B. Opposition (2)

2	1	0
No opposition of relevance.	Relevant opposition from at least one group of non-negligible size.	Strong and relevant opposition.

## Delegation Phase



- Am Ende eines erfolgreichen Bewerbungsverfahrens stehen die Delegation der gTLD an den Antragsteller und der Abschluss eines Registry-Vertrages mit der ICANN. Dieser sieht vor, dass der Inhaber der gTLD den Betrieb seiner Top-Level Domain innerhalb von 12 Monaten nach Zuteilung aufnehmen muss.
- Die Vertragslaufzeit für die Verwaltung einer Top-Level Domain beträgt 10 Jahre mit einer Option auf Verlängerung.



## Auktionsverfahren oder „Comparative Evaluation“

- **Wenn nur einem der konkurrierenden Bewerber 14 oder mehr Punkte zuerkannt** werden, wird dieser zum Gewinner der „Comparative Evaluation“ erklärt und setzt sich gegenüber allen konkurrierenden Bewerbern, die ihre Bewerbung als „standard applications“ und den Bewerbern, die die erforderlichen 14 Punkte bei der vergleichenden Evaluierung der „community based applications“ nicht erreicht haben, durch.
- wenn **mehrere Bewerber, die ihren Bewerbung als „community based“ qualifiziert haben, die erforderliche 14 Punkte erreicht haben**, wird über die Zuteilung in einem Auktionsverfahren entschieden, an dem nur diese Bewerber, nicht jedoch die Bewerber, die ihre Bewerbung als „standard application“ qualifiziert haben, und die Bewerber, die die erforderlichlich 14 Punkte nicht erreicht haben, teilnehmen können.
- Wenn **keiner der konkurrierenden Bewerber die erforderlichen 14 Punkte erhält**, wird über die Zuteilung in einem Auktionsverfahren entschieden, an dem sowohl die Bewerber, die ihre Bewerbung als „standard application“ qualifiziert haben, als auch die Bewerber, die ihre Bewerbung als „community based“ qualifiziert haben, teilnehmen können.

## Post-Launch Rights Protection Mechanism: Empfehlungen des Implementation Recommendation Team (IRT)

### IP-Clearing House

- Validiert eingetragener und nicht eingetragene Kennzeichenrechte und stellt diese den Registry-Betreibern zur Verfügung
- Inhaber eines bei dem IP-Clearing House hinterlegten Kennzeichenrechts können einen sog. **IP Claim Services** des Registrys in Anspruch zu nehmen, der sie informiert, sobald ein Antrag auf Registrierung eines mit dem hinterlegten Kennzeichenrecht identischen Domainnamens gestellt wurde.

## Post-Launch Rights Protection Mechanism: Empfehlungen des Implementation Recommendation Team (IRT)

### IP-Clearing House

- derjenige, der die Registrierung eines Domainnamens beantragt, der mit einem bei dem IP-Clearing House hinterlegten Kennzeichenrecht identisch ist, von dem IP Claim Service auf das hinterlegte Schutzrecht hingewiesen werden.
- der Antragssteller ist zwar nicht daran gehindert, den Domainnamen trotz des Hinweises auf das bestehende Schutzrecht zu registrieren, er muss jedoch ausdrücklich erklären, dass er
  - trotz Kenntnis des bestehenden Kennzeichenrechts an der Registrierung des Domainnamens festhält;
  - ein Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen hat;
  - den Domainnamen nicht bösgläubig im Sinne des UDRP benutzen wird.

## Post-Launch Rights Protection Mechanism: Empfehlungen des Implementation Recommendation Team (IRT)

### IP-Clearing House

- Darüber hinaus muss er ausdrücklich anerkennen, dass
  - die Registrierung oder die Benutzung des Domainnamens in bösgläubiger Weise zur Aufhebung der Domainregistrierung nach den Grundsätzen des sog. Uniform Rapid Suspension System (URS) führen kann sowie die Einleitung eines UDRP-Verfahrens oder einer gerichtlichen Klage des Markeninhabers zur Folge haben kann, und
  - zusichern, dass die Kontaktinformationen, die in Bezug auf die Domainregistrierung angegeben wurden, vollständig und wahrheitsgemäß sind.

# Post-Launch Rights Protection Mechanism: Empfehlungen des Implementation Recommendation Team (IRT)

## Globally Protected Marks List

- Besonderer Schutz sog. Globally protected Marks sowohl im Bereich der generischen Top-Level-Domains als auch im Bereich der Second-Level-Domains durch Einrichtung einer “globally protected marks list”
  - Die Voraussetzungen für die Aufnahme einer Marke auf die “globally protected marks list” sind vom IRT nicht abschließend festgelegt worden;
  - Ausreichend soll sein, dass der Markeninhaber eine bestimmte Anzahl von Markenregistrierungen in allen 5 ICANN-Regionen (Nordamerika, Europa, Asien/Australien und Lateinamerika/Karibik) nachweist
  - Wie groß die Zahl der Länder sein muss, in denen Schutz nachgewiesen werden muss, wird in den IRT Empfehlungen offen gelassen
  
- Inhaber einer “globally protected mark” können
  - die Zuteilung einer mit dieser identischen gTLDs können, ohne dass es der Einleitung eines außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahrens bedarf;
  - die Registrierung identischer Second-Level-Domains unter den neuen Top-Level-Domains blockieren, ohne dass es der Einleitung eines außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahrens bedarf.

## Post-Launch Rights Protection Mechanism: Empfehlungen des Implementation Recommendation Team (IRT)

### Einrichtung verschiedener “Post Launch Rights Protection Mechanisms”

- **Proposed Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure (Trademark PDDRP)**
- Markeninhaber können gegen Betreiber einer mit ihrer Marke identischen gTLD vorgehen, wenn dieser durch den Betrieb des Registries
  - auf unlautere Weise die Unterscheidungskraft oder den Ruf der Marke ausnutzt
  - auf unlautere Weise die Unterscheidungskraft oder den Ruf der Marke beeinträchtigt
  - aller Wahrscheinlichkeit nach Verwechslungen mit der Marke begründet werden

## Post-Launch Rights Protection Mechanism: Empfehlungen des Implementation Recommendation Team (IRT)

### Einrichtung verschiedener “Post Launch Rights Protection Mechanisms”

- **Proposed Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure (Trademark PDDRP)**
- Markeninhaber können gegen Betreiber einer mit ihrer Marke identischen gTLD vorgehen, wenn nachweisbar ist, dass dieser
  - durch den Betrieb des Registries systematisch von dem Verkauf von rechtsverletzenden oder bösgläubig registrierten Domainnamen profitieren will

## Empfehlungen des Implementation Recommendation Team (IRT)

### **Draft Uniform Rapid Suspension System (URS)**

- Außergerichtliches Streitbeilegungsverfahren mit dem Ziel, die rechtsverletzenden Nutzung eines Domainnamens für eine konkrete Website zu Verhindern
- Aktivlegitimiert: Inhaber von Markenrechten
- Anwendungsbereich: nur offensichtlich bösgläubige Benutzungen eines Domainnamens
- Im Falle der Säumnis des Domaininhabers wird, ohne dass es einer Panel-Entscheidung bedarf, unverzüglich der Zugriff des Domaininhabers auf die Website verhindert, so dass er keine Möglichkeit mehr hat, die Inhalte der Website zu verändern.
- Sofern das mit der Entscheidung des Konflikts befasste Panel zugunsten des Beschwerdeführers entscheidet, wird der Domainnamen blockiert und kann während der Registrierungsdauer nicht mehr an Dritte übertragen werden.