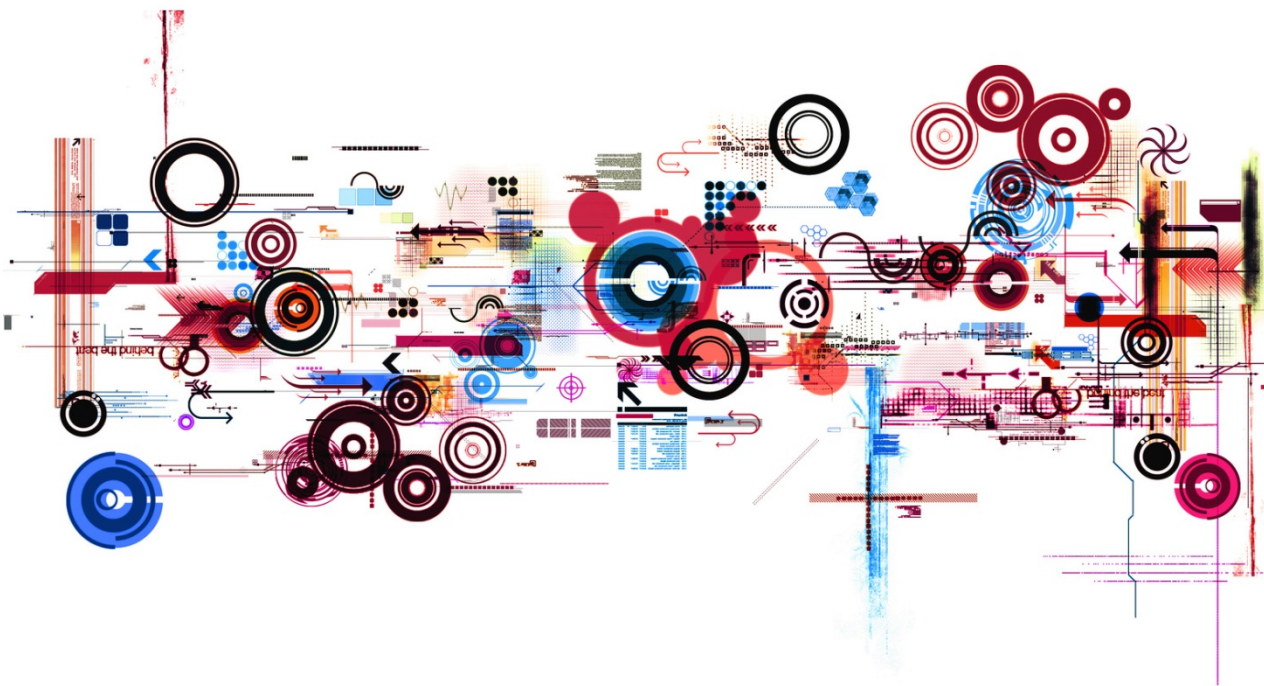


FREMDREGISTRIERTE DOMAINS

RECHTSSCHUTZMECHANISMEN FÜR MARKENINHABER BEI NEUEN TLDS



OVERVIEW

1. Die neuen TLDs – Überblick

**2. Rechtsschutzmechanismen –
wozu?**

3. RPM bei neuen TLDs

**4. Besonderheiten im deutschen
Recht**



NEUE TLDs - Überblick



NEUE TLDs ÜBERBLICK

ICANN hat beschlossen, statt der bisher bekannten Domains wie .com, .net, org oder sog. ccTLDs (.de, .at, .tv, .tk) grds. JEDEM seine eigene TLD zur Verfügung zu stellen

- „brand“: .bmw, .linde, .hermes, .loreal, .hbo, .sanofi
- „generic“: .shop., .web, .beer, .fashion, .engineer, .law, .lawyer
- „GEO“: .paris, .bayern, .africa, .nyc, .swiss, .kiwi
- Enormer Aufwand & Kosten für Bewerbung



NEUE TLDs ÜBERBLICK

- Alle neuen TLDs werden von privaten Unternehmen, mit eigenen wirtschaftlichen Interessen betrieben
- Jede eigene TLD hat eigene Vergabebedingungen
- Z.T. heute noch Unsicherheiten, wer die TLD bekommen wird



.App	.Game	.Music	.Shop	.Wow
.Book	.Kid/.Kids	.Movie	.Show	.You
.Cloud	.Mail	.Music	.Spot	
.Drive	.Map	.Play	.Store	
.Free	.Movie	.Search	.Talk	

Bild: Dan Farber / News.com



RA Pascal Böhner

[Bewerbungen aus Deutschland

.ACO	✓.DEUTSCHEPOST	✓.IMMO	.OBI	✓.SCHWARZGROUP
.ADAC	.DHL	.KOELN	.ONL	.SEW
.ALLFINANZ	.DVAG	✓.KSB	✓.ONLINE	.SPIEGEL
✓.ALLFINANZBERATER	.EDEKA	.LIDL	.POHL	.SRL
✓.ALLFINANZBERATUNG	.EMERCK	.LINDE	.REISE	.STADA
.AUDI	.EPOST	.LLC	.REXROTH	✓.TAXI
.BAUHAUS	.FRESENIUS	.LLP	.RICH	.TRUST
.BAYERN	✓.GEA	✓.LTD	.RUHR	.TUI
.BERLIN	✓.GMBH	✓.MAIL	.RWE	.VERMÖGENSBERATER
.BLANCO	✓.GMBH	.MAN	.SAARLAND	.VERMÖGENSBERATUNG
.BMW	.GMX	✓.MED	.SAP	.VERSICHERUNG
.BOEHRINGER	.HAMBURG	.MERCK	✓.SARL	✓.VIP
.BOSCH	.HIV	.MINI	✓.SCHAEFFLER	✓.VIP
.COLOGNE	.IFM	.NRW	.SCHWARZ	.WEB



nTLDs – Registrierungscharts TOP 15

TLD	Sunrise End	Stand der Registrierungen	
		nach Sunrise End	am 25.09.2015
.xyz	20.05.2014	1.267	1.160.760
.网址 (xn--ses554g) (chinesisch für Webseite)	03.07.2014	3	372.828
.top	16.11.2014	12	365.116
.science	06.02.2015	38	326.882
.club	29.03.2014	283	288.347
.wang	30.06.2014	16.061	254.124
.party	06.02.2015	82	207.306
.link	28.03.2014	104	165.798
.click	03.11.2015	58	157.016
.website	31.01.2014	73	112.062
.realtor	14.10.2014	223	108.433
.win	03.08.2015	417	103.866
.nyc	08.10.2014	26.824	84.371
.date	29.06.2015	77	75.838
.work	05.01.2015	90	75.562

Mittlerweile befinden sich 755 neue TLDs in, vor oder bereits nach der sog. Sunrise-Phase für Markeninhaber. Insgesamt wurden bereits über 7.675.000 Domains unterhalb der neuen TLDs registriert.



NEUE TLDs – www.home.barclaycard

The screenshot shows the Barclays website with a navigation bar containing 'barclaycard', 'News and views', 'About us', 'How we work', 'Work with us', 'Press', and 'Log in'. The main content area features a large image of a woman using a contactless payment terminal. The headline reads 'Contactless is catching' with a sub-headline 'Contactless spending triples in 12 months, as the new £30 limit kicks in.' and a 'Read more' button. Below this is a 'Latest' section with the article 'Contactless on TFL – the new norm?'. At the bottom, there are three widgets: 'Consumer spending reports' with a photo of a hand holding a smartphone, 'A history of making history' with a photo of a crowd, and a 'Share price' widget for Barclays showing a price of 253.20p, up 2.40p as of 15:25 BST on 19/10/2015.

barclaycard News and views About us How we work Work with us Press Log in

Contactless is catching

Contactless spending triples in 12 months, as the new £30 limit kicks in.

[Read more](#)

Latest Contactless on TFL – the new norm?

Consumer spending reports
Barclaycard processes nearly half of all credit and debit card transactions in the UK, which gives us an unmatched

A history of making history
Since 1966, innovations from Barclaycard have made it easier for buyers and sellers to make and take payments.

Share price
BARCLAYS
253.20p
▲ 2.40
As of 15:25 BST on 19/10/2015
Prices may be delayed by 20 minutes

Investors
Sign up or download all the latest financial and investor results,

NEUE TLDs – digitalehauptstadt.koeln

The screenshot shows a web browser window with the address bar containing <http://digitalehauptstadt.koeln/>. The navigation menu includes: Home, Startercenter, Coworking Spaces, ICT-Wirtschaft, Digitale Hauptstadt, and Stabsstelle.

The main content area features a large graphic with the logo "Digitale Hauptstadt KÖLN" (a red square with a white stylized 'M' shape) and a 3D architectural rendering of a modern city skyline with a prominent tower. Below the graphic, the text reads:

Beste Basis für Gründer!
Willkommen in Köln, der digitalen Hauptstadt Deutschlands

To the right, a billboard-style graphic shows a hand holding a tablet displaying a 3D city model. The billboard text includes: "Beste Basis für Gründer!", "Köln ist die digitale Hauptstadt Deutschlands.", "PWC-Studie 2015: Deutsche Städte werden digital.", and the "digitalehauptstadt.koeln" logo.



RA Pascal Böhner

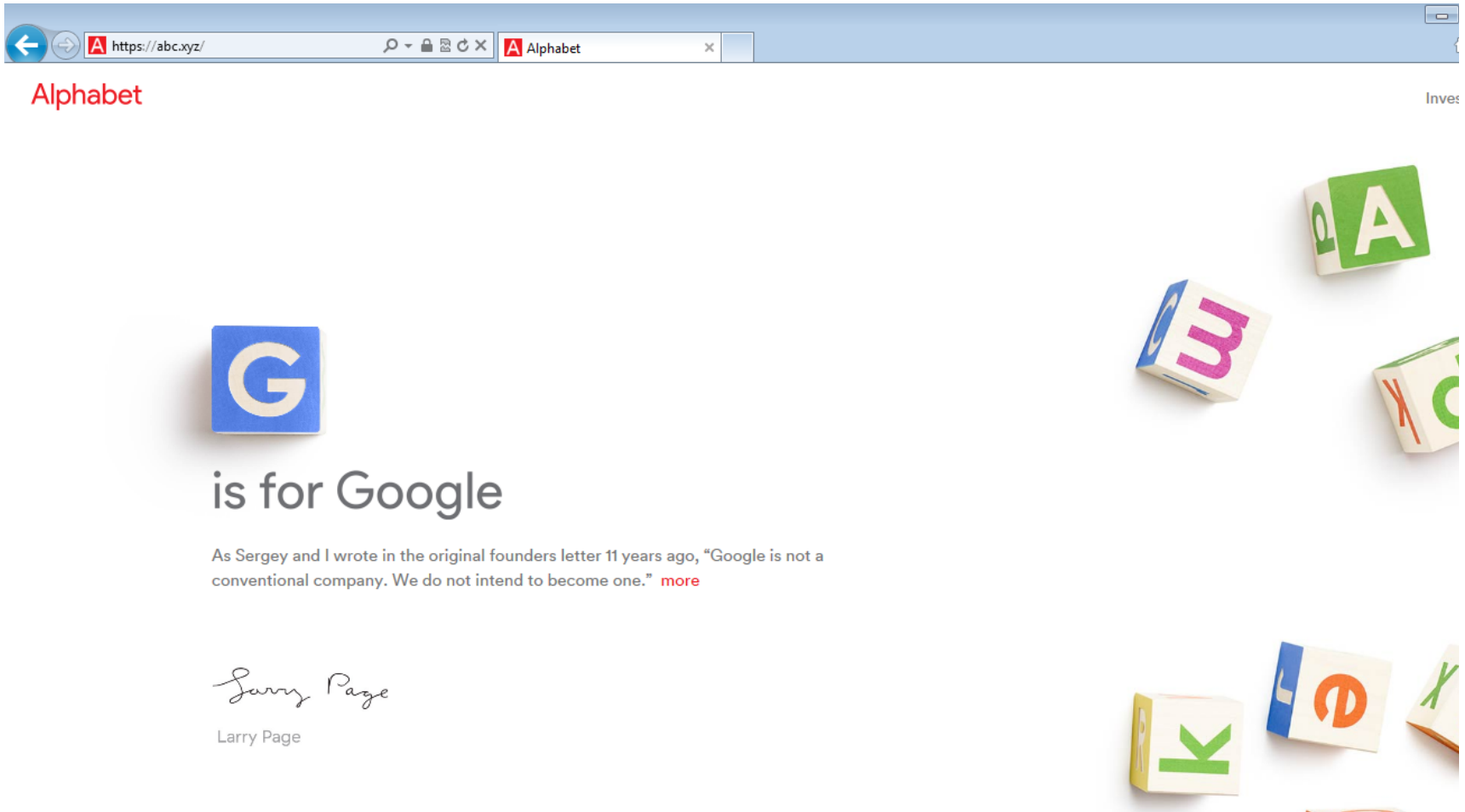
NEUE TLDs ÜBERBLICK

Wieso rührt sich (noch?) so wenig


- Jeder wartet, dass es ein Anderer zuerst tut
 - Was wird die „Startseite“: home.bmw?
 - Welche konkreten Nutzungen
- es gibt noch keine offensichtliche „Killer“-Applikation
 - Aber warum sind Banken die Vorreiter?
- never change a running system (große Vorbehalte in einigen Bereichen)
- universal Acceptance
 - Automatische Mail-Systeme
 - Browser
 - SEO
- die höchsten Kosten kommen erst noch
- wird der User wissen, dass meine .brand unsere Domainendung ist (apple.de vs. home.apple)



NEUE TLDs – abc.xyz




Alphabet Invest



is for Google

As Sergey and I wrote in the original founders letter 11 years ago, "Google is not a conventional company. We do not intend to become one." [more](#)

Larry Page
Larry Page



RECHTSSCHUTZMECHANISMEN

- WOZU?



neue/alte Probleme

- First come, first served
- Typische Fälle von Fremdregistrierungen
 - cyber- und **typo-squatting**: guccci.com
 - **Marke + generischer Begriff**: deutz-engine.com, deutzpartsonline.com; hermes.clothing; hugoboss.shoes
 - **Rufausbeutung** und –beeinträchtigung: walmartsucks.com
- Blocking registrations erforderlich?
 - volkswagen.wales; volkswagen.melbourne



neue/alte Probleme

- Alles beim Alten?
- ABER: Hunderte neue TLDs
- Mit wem lassen wir uns da eigentlich ein?
- Mehr Domains = mehr Probleme?
 - Ihre Erfahrungen?
 - Statistik: 17% der UDRP/URS-Entscheidungen 2014 betreffen nTLDs



neue/alte Probleme

- Wer bekommt
 - escada.clothing,
 - escada.fashion,
 - escada.moda,
 - escada.shop
- Recht der Gleichnamigen – hermes.shop
- Fair use (walmart.sucks, giesinger.beer)



RECHTSSCHUTZMECHANISMEN

DIE WICHTIGSTEN RECHTSSCHUTZMECHANISMEN



RECHTSSCHUTZMECHANISMEN

GRUNDLAGEN

- Der Inhaber der TLD, also die „Registry“ ist für den Raum von Domains unter dieser TLD verantwortlich
- Registry können ganz unterschiedlich sein
 - z.B. reine .brand TLD wie .obi oder .bmw
 - oder „public“/„community“ wie .berlin, .shop etc.
- Alle stehen quasi auf einer Stufe mit VeriSign, DENIC u.a.
- Vertragswerk mit ICANN legt der Registry zahlreiche Pflichten auf, darunter auch Mindestmaß an Rechtsschutz gegen Fremdregistrierung von Domains
- **Hintergrund: massive Kritik an TLDs durch Markeninhaber**



RECHTSSCHUTZMECHANISMEN

GRUNDLAGEN

- Verpflichtung zu Mindest-Standards für Streitbeilegungsmechanismen für die **Vergabe von 2nd-Level-Domains** (eingeschränkt für „.brand“ TLDs)
- Registries können aber zusätzliche, weitergehende Mechanismen einrichten
- Daneben: Anrufung ordentlicher Gerichte, wobei Bindungswirkung, Beurteilungsmaßstäbe, Gegenstand der Entscheidungen bisher völlig unklar



Die wichtigsten Rechtsschutzmechanismen

- 1. Trademark Clearinghouse**
 - Sunrise Period
 - Trademark Claims Service
- 2. Eigene Schutzmechanismen – Registry Policies**
- 3. Uniform Domain Name Dispute Resolution Procedure – UDRP**
- 4. Uniform Rapid Suspension – URS**



Trademark Clearinghouse



RECHTSSCHUTZMECHANISMEN TRADEMARK CLEARINGHOUSE

- Im TMCH können Markeninhaber (bereits existierende) Marken hinterlegen
- letztlich eine Datenbank, die nur den Zwecken des nTLD Programms dient
- Voraussetzung für die Aufnahme:
 - Eingetragene Marken (mit Wortbestandteil)
 - Gerichtlich bestätigte Marken (z.B. Benutzungsmarke mit Verkehrsgeltung, § 4 Nr. 2 MarkenG)
 - Durch Sondergesetze geschützte Marken (u.a. geogr. Herkunftsangaben, z.B. „Champagner“)



RECHTSSCHUTZMECHANISMEN TRADEMARK CLEARINGHOUSE

Mit Hinterlegung der Marke im TMCH kann
Markeninhaber teilnehmen an

- **Sunrise Services**
- **Trademark Claims Services**



Sunrise Period

- „Sunrise“ = vor der generellen Registrierbarkeit dürfen Inhaber einer Marke im TMCH 2nd-level-domains registrieren
- Jede Registry muss Sunrise-Phase durchführen (Ausn.: „.brand“)
- Verpflichtend während Anlaufphase (mind. 30 Tage)
- Sunrise-Anmeldungen nur zulässig, durch
 - Inhaber der – im TMCH hinterlegten – Marke
 - Benutzungszwang (Nachweise!)
 - Ggf. weitere Anforderungen der Registry (z.B. hins. Waren und DL; .auto)



Trademark Claims Service

- Verpflichtend während Anlaufphase (mind. 60 Tage)
- Anmelder einer Domain wird über Rechte an der Marke (aus TMCH) informiert und muss Erklärung abgeben, dass er keine Rechte verletzt
 - Abschreckungseffekt?
 - Ab Information: Bösgläubigkeit des Anmelders (wichtig für spätere Verfahren)



Trademark Claims Service

Hauptproblem:

Benachrichtigung erfolgt nur bei „**identical match**“

- „Vertipper“ (guccishop)
- Plural (barbies.shop)
- Marke + generischer Begriff (guccibags.shop, bmwteile.auto)

➤ **KEIN** „identical match“



RECHTSSCHUTZMECHANISMEN

Registry Policies – Eigene RPMs



Domain Protected Marks List (DPML)

- Z.B. Donuts (> 300 TLDs), RightSide, Minds&Machines
- Markeninhaber (TMCH) kann Eintrag auf DPML „kaufen“
 - Mit einem Eintrag in DPML wird Domain für alle gTLDs dieser Registry geblockt
 - Nicht nur „identical match“, sondern (grdsl.) alle Domains, die den geblockten Begriff enthalten (aber keine Vertipper etc.)
 - Dann aber für jeden Begriff eigener Eintrag
 - Aber: keine „Premium“ oder „Reserved“ domains



RECHTSSCHUTZMECHANISMEN

REGISTRY POLICIES

.SUCKS

- Registry Premium Names (individually) – “exceptional value” (generische Begriffe)
- Market Premium Names (US\$ 2500) – “market designated as having a high value” (Markennamen)
- Standard (US\$ 250) – alle anderen
- **Aber** Liste mit Premium Names enthält über 60.000 Begriffe
- Domain Block (US\$ 200)
 - für “Standard”, auch bereits registrierte
 - Upgrade von “Block” zu “Standard”
 - Wenn TMCH Upgrade von “Block” zu “Market Premium”



Uniform Dispute Resolution Procedure (UDRP)



RECHTSSCHUTZMECHANISMEN

UNIFORM DISPUTE RESOLUTION PROCEDURE (UDRP)

- „bekannt und bewährt“: über 24.000 Entscheidungen seit 1999 (davon 85% zugunsten Beschwerdeführer)
- Erfahrene Schiedsrichter, gefestigte Spruchpraxis
- Verpflichtung aller gTLD Registries, ein Streitbeilegungsverfahren nach Maßgabe der UDRP durchzuführen
- UDRP-Verfahren werden derzeit (u.a.) durchgeführt von der WIPO, CAC für bestimmte TLDs, insbesondere .com, .net, .org, .biz, .mobi und alle neuen TLDs



Das Verfahren bei der WIPO / die Regeln der UDRP

- UDRP sind Regelungen zur Konfliktlösung bei Streit um die Domain; Zuweisung der Streitigkeit an ein Schiedsgericht bei (z.B.) der WIPO
- Bindungswirkung der UDRP durch Einbeziehung in Registrierungsvertrag
- Möglichkeit Dritter, bei Verletzung ihrer Rechte Antrag auf Übertragung der Domain zu stellen
- Befugnisse des Schiedsgerichts: Anordnung der Löschung/Übertragung



Materielle Voraussetzungen:

1. Domainname ist mit einer Handels- oder Dienstleistungsmarke, an welcher der Kläger Rechte hat, identisch oder dieser täuschend ähnlich und
2. keinerlei Recht des Anmelders oder berechtigtes Interesse in Bezug auf den Domainnamen und
3. Domainname wurde bösgläubig registriert und wird bösgläubig verwendet



Identisch oder täuschend ähnlich

- Keine markenrechtliche Verwechslungsprüfung
- Berücksichtigung der Besonderheiten von Domainregistrierungen, insbesondere
- **Vertipper** – guccci.com, harypotter.com
- **Marke + x** – lorealparfum.com; guccibags.com, wwwnokia.com, allianz1.com, cndeutz.com, porsche-autoparts.com



RECHTSSCHUTZMECHANISMEN

UNIFORM DISPUTE RESOLUTION PROCEDURE (UDRP)

Identisch oder täuschend ähnlich

- **Besonderheiten neuer TLDs**

- tes.co
- canyon.bike
- minnesota.life
- dunkin.menu
- deutz.club
- hermes.clothing
- snickers.clothing



RECHTSSCHUTZMECHANISMEN

UNIFORM DISPUTE RESOLUTION PROCEDURE (UDRP)

Fehlendes Recht oder berechtigtes Interesse

- **Eigene Rechte:** cophornevillage.com
- **Freedom of Speech:** philipmorrisusasucks.com;
homedepotsucks.com
- **Fan-Websites:** jimihendrix.com, branson.guru
- **Generische Begriffe:** eurosportbetting.com.,
marlboro.party
- **Reseller:** mercedeshop.com



Bösgläubigkeit - Fallgruppen

- Überhöhtes Verkaufsangebot
- Behinderungsabsicht
 - Bekannte Marke
 - Notwendigkeit der Domain?
- Wiederholungstäter: +2000 .email domains
- Typosquatting
- Parking sites
- Weiterleitungen
- Proxy Service



Bösgläubigkeit

- Bösgläubigkeit bei Registrierung und Benutzung
- „Renewal“ / „Transfer“
- Priorität
 - Da Bösgläubigkeit im Zeitpunkt der Registrierung (Übertragung) der Domain maßgeblich, muss die Marke zu diesem Zeitpunkt bereits registriert sein (und zwar in einer Weise, dass Domaininhaber hiervon sinnvollerweise Kenntnis haben konnte)
 - Ausnahme: Anmeldung der Domain in Kenntnis bevorstehender Markenregistrierung (z.B. madrid2012.com, daimlerchrysler.com)



UNIFORM RAPID SUSPENSION – URS



RECHTSSCHUTZMECHANISMEN

UNIFORM RAPID SUSPENSION – URS

URS:

- (vereinfachtes) Verfahren zur Verhinderung von missbräuchlichen und/oder rechtsverletzenden Domains
- Voraussetzungen (kumulativ):
- Identität/Verwechslungsgefahr zwischen Marke (eingetragen und benutzt) und Domain
- Fehlendes Recht oder schutzwürdiges Interesse zur Benutzung seitens des Inhabers
- Registrierung und Benutzung im bösen Glauben

- Nur klare Fälle: **offensichtlich** bösgläubige Domain



RECHTSSCHUTZMECHANISMEN

UNIFORM RAPID SUSPENSION – URS

- Gerichtet auf Aussetzung („Lock“) der Domain
 - Nachteil: keine Übertragung
 - Vorteil gegenüber Löschung: Anmeldung durch Dritte ist ausgeschlossen
- Kosten: ca. 500 US \$
- Kein Ausschluss anderer Verfahren wie UDRP oder Anrufung ordentlicher Gerichte



Besonderheiten der Rechtsprechung in DE



BGH GRUR 2012, 304 - Basler Haar-Kosmetik

- **Konkurrenz zwischen Kennzeichen- und Namensrecht**



RECHTSPRECHUNG IN DE

BGH – baslerhaarkosmetik.de: Sachverhalt

- Kl. vertreibt unter der Bezeichnung „Basler Haar-Kosmetik“ Haarkosmetikprodukte und Friseurbedarf
- Kl. sieht ihr Namensrecht durch die Domain „baslerhaarkosmetik.de“ verletzt, die auf eine britische Gesellschaft eingetragen ist.
- Klägerin verlangt Löschung der Domain
- Auch vom Admin-C, der sich blanko bereit erklärt hat, für eine Vielzahl von Domains als Admin-C zu fungieren. Klage auf Aufwendungsersatz für Abmahnung gegenüber dem beklagten Admin-C.



RECHTSPRECHUNG IN DE

BGH – baslerhaarkosmetik.de: Hintergrund

Seit BGH GRUR 2007, 888 – Euro Telekom, gilt:

- Markenrechtlich kann Löschung der Domain grundsätzlich nur verlangt werden, wenn alle Voraussetzungen der Markenverletzung vorliegen (etwa markenmäßige Benutzung, Handeln im geschäftlichen Verkehr)

und

- schon das Halten des Domainnamens muss für sich gesehen die Voraussetzungen einer Verletzung der Marke oder des Unternehmenskennzeichens erfüllen.



RECHTSPRECHUNG IN DE

BGH – baslerhaarkosmetik.de: Hintergrund

- Markenrechtlich konnte ein wesentliches Prozessziel für normale Kennzeichen oft nicht erreicht werden, nämlich die Freigabe der Domain.
- Nur für sehr bekannte Marken kam ein Freigabeanspruch in Betracht.
- Insofern entstand eine erhebliche Lücke im Rechtsschutz durch die Rechtsprechung des BGH seit „Euro Telekom“.
- **Schließen der Lücke**: Namensrecht (§ 12 BGB)



RECHTSPRECHUNG IN DE

BGH – baslerhaarkosmetik.de: Freigabeanspruch aus Namensrecht

- § 12 BGB schützt grundsätzlich auch den Firmennamen, Firmenschlagworte, Wappen, ggf. Gebäudenamen
- nicht aber die Marke (Grund: Die Marke hat keine Namensfunktion)
- Domainregistrierung ist Fall der Namensanmaßung, nicht der –leugnung (st. Rechtsprechung)
- Anders als im Markenrecht kann auch ohne weiteres bei § 12 BGB Freigabe der Domain verlangt werden (Namensrecht insofern „stärker“ als Markenrecht).



RECHTSPRECHUNG IN DE

BGH – baslerhaarkosmetik.de: Hintergrund

- Voraussetzungen Namensanmaßung:
 - **unbefugter Namensgebrauch** (unbefugt, wenn kein eigenes Recht)
 - dadurch ausgelöste **Zuordnungsverwirrung** (BGH: schon durch Registrierung)
 - Verletzung **schutzwürdiger Interessen** des Namensträgers („.de“ für Namensträger wichtig? Problematisch je mehr TLDs/Domains)



RECHTSPRECHUNG IN DE

BGH – baslerhaarkosmetik.de: Lösung

• Namensrecht auch bei Benutzung im geschäftlichen Verkehr?
Vorrang bzw. Ausschlusswirkung des Markenrechts?

BGH: NEIN!

• Auch im geschäftlichen Verkehr einen Freigabeanspruch aus § 12 BGB, wenn dieser sonst **„aus kennzeichenrechtlichen Vorschriften deswegen nicht hergeleitet werden kann, weil das Halten des Domainnamens im konkreten Fall für sich gesehen die Voraussetzungen einer Verletzung der Marke oder des Unternehmenskennzeichens des Klägers nicht erfüllt.“** (= Schließen der Schutzlücke)



RECHTSPRECHUNG IN DE

BGH – baslerhaarkosmetik.de: Lösung

- erhebliche praktische Bedeutung zur Anwendbarkeit des § 12 BGB im gesch. Verkehr
- Wenn Namensverletzung kann auch Freigabeanspruch aus § 12 BGB bestehen
- Das reicht in der Regel für .de Domains, um Inhaber der Domain zu werden
- Für .de Domains: DISPUTE-Eintrag bei der DENIC
- Für (fast) alle anderen: UDRP-Verfahren



VIELEN DANK!

BARDEHLE PAGENBERG

Pascal Böhner
Prinzregentenplatz 7
81675 München
T +49.(0)89.928 05-0
F +49.(0)89.928 05-444
pascal.boehner@bardehle.de
www.bardehle.com

BARDEHLE PAGENBERG
Partnerschaft mbB
Patentanwälte Rechtsanwälte
Amtsgericht München
Partnerschaftsregister 1152

RA Pascal Böhner