

Das „Trademark Clearinghouse“:

Markenstrategien im Umfeld neuer gTLDs

RA Dr. Michael Woller LL.M. MBA

Schönherr Rechtsanwälte GmbH

8. Österreichischer IT-Rechtstag

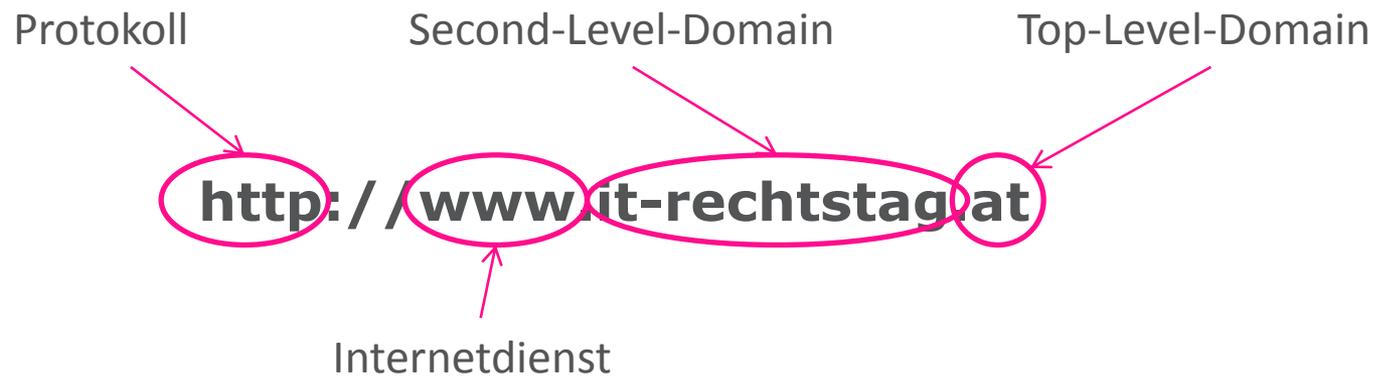
22.5.2014



.shabaka; arabisch für **.netz/.web/.internet**)

1. neue generische Top Level Domain (gTLD) live
(4.2.2014)

Was ist das?



■ .COMPANY

■ .SOCIAL
neue gTLDs

■ .LONDON

■ .HOLIDAY

■ .APP

■ .GURU

■ .BANK

■ .LAW

■ .WIEN

■ .NINJA

■ .SUCKS

■ .BLOG

Neue gTLDs bisher live (Auszug):

- شبكة
- .BIKE
- .CLOTHING
- .GURU
- .HOLDINGS
- .PLUMBING
- .SINGLES
- .VENTURES
- .CAMERA
- .EQUIPMENT
- .ESTATE
- .GALLERY
- .GRAPHICS
- .LIGHTING
- .PHOTOGRAPHY
- .みんな
- .MENU
- .UNO
- .CONSTRUCTION
- .CONTRACTORS
- .DIRECTORY
- .KITCHEN
- .LAND
- .TECHNOLOGY
- .TODAY
- .SEXY
- .TATTOO
- .DIAMONDS
- .ENTERPRISES
- .TIPS
- .VOYAGE
- .CAREERS
- .PHOTOS
- .RECIPES
- .SHOES
- .CAB
- .COMPANY
- .DOMAINS
- .LIMO
- .ACADEMY
- .CENTER
- .COMPUTER
- .MANAGEMENT
- .SYSTEMS
- .BUILDERS
- .EMAIL
- .ONL
- .SOLUTIONS
- .SUPPORT
- .TRAINING
- .BUZZ
- .онлайн
- .сайт
- .KIWI
- .中文网
- .在线

UND VIELE MEHR...

1930 total number of applications received

911

North America

675

Europe



24

South America

17

Africa

303

Asia Pacific

Quelle: <http://newgtlds.icann.org/en/program-status/statistics>

Neue Namensräume: Herausforderung für Markeninhaber

- 1.000 neue gTLDs = 1.000 Möglichkeiten [MARKE].[TLD] zu registrieren
- 1.000 Domainnamen [MARKE].[TLD] vorsorglich selbst registrieren?

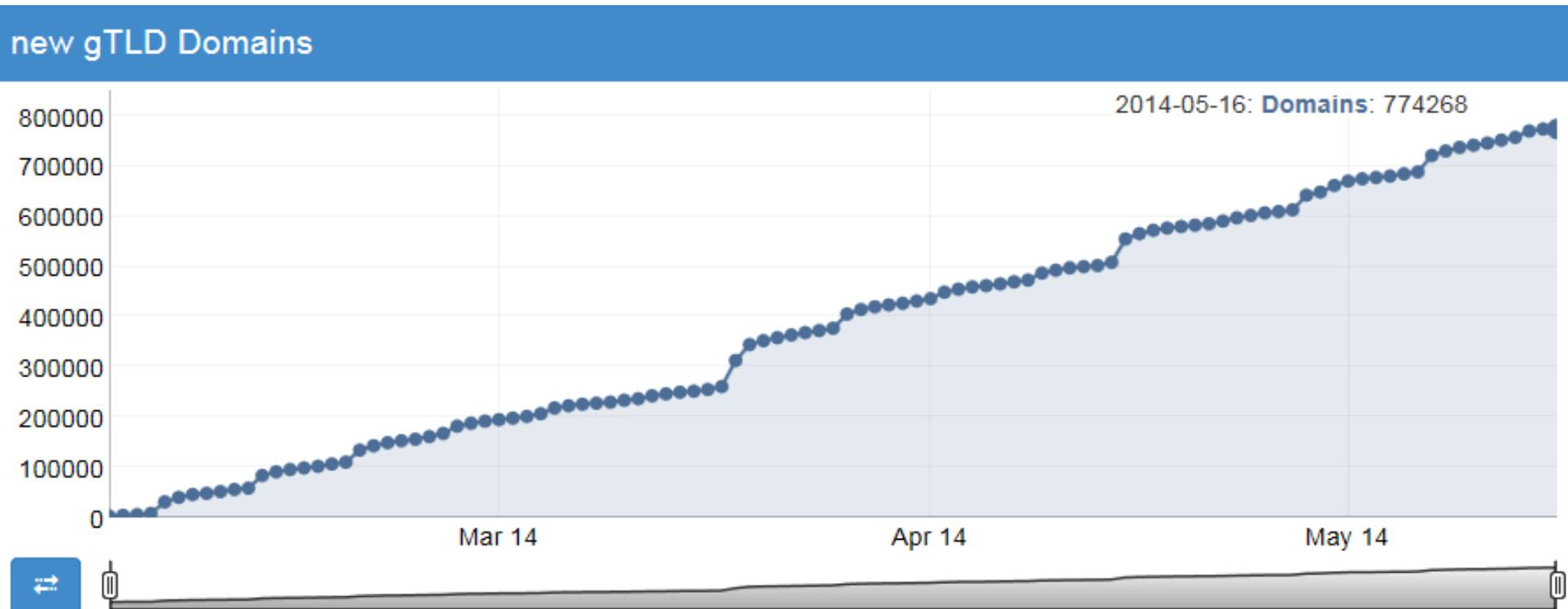
Neue Namensräume: Herausforderung für Markeninhaber

- Bisher: ccTLD Domainstrategien oft regional fokussiert (zB wenn ostasiatischer Markt wirtschaftlich uninteressant => keine Defensivregistrierungen in diesem Markt)
- gTLDs großteils ohne regionalen Fokus (Ausnahme zB: .WIEN, .LONDON, .NYC) => andere Strategien erforderlich

Kategorien von gTLDs

- Geografisch: zB .WIEN, .BERLIN, .LONDON, .SAARLAND, .NYC
- ".BRAND": zB .ACCENTURE, .AMAZON, .BUGATTI, .VIG, .LIDL
- Branchenbezogen: zB .FOOD, .LAW, .IMMOBILIEN, .BANK, .APPS
- Branchenübergreifend: zB .BLOG, .LOL, .SUCKS, .WEB, .GURU

Bereits delegierte SLD



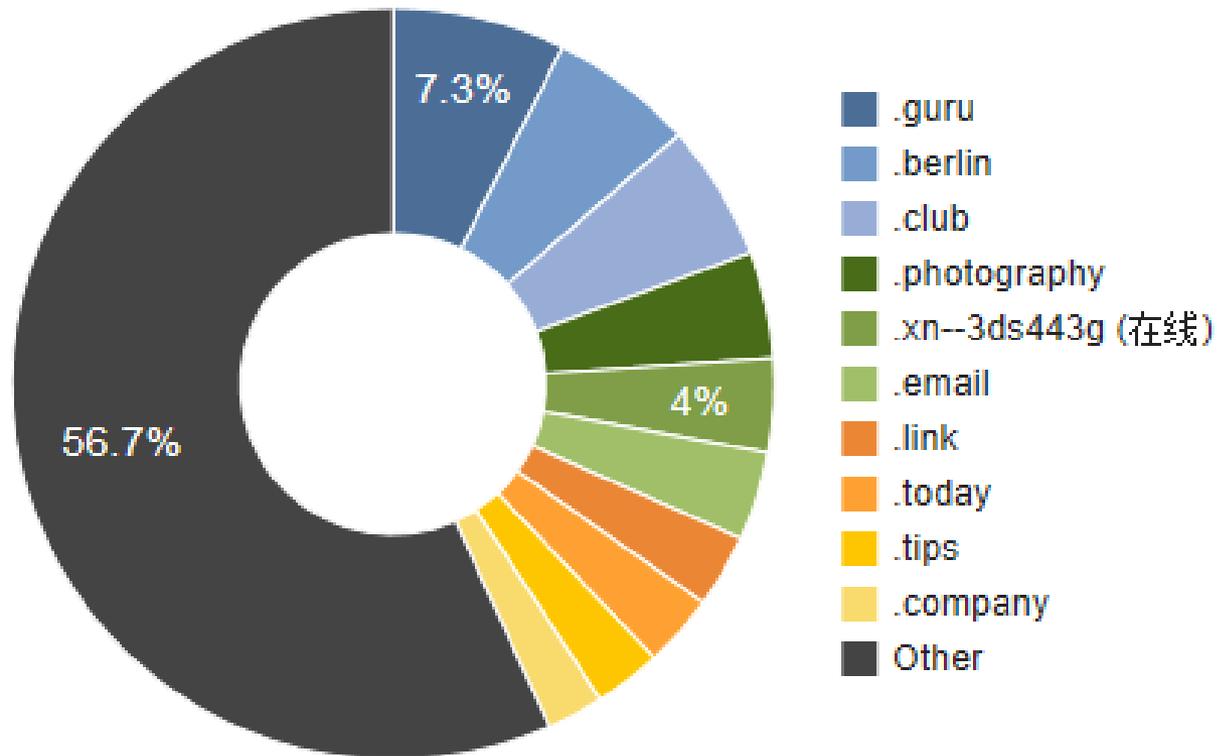
Quelle: ntlstats.com

Bereits delegierte SLD

TLD	Domains	% Share
1. .guru	57,115	7.34%
2. .berlin	47,858	6.15%
3. .club	45,496	5.85%
4. .photography	35,574	4.57%
5. .xn--3ds443g (在线)	31,316	4.02%
6. .email	29,650	3.81%
7. .link	24,441	3.14%
8. .today	24,206	3.11%
9. .tips	22,314	2.87%
10. .company	18,837	2.42%

Quelle: ntlstats.com (Stand: 17.5.2014)

Bereits delegierte SLD



Quelle: ntlstats.com (Stand: 17.5.2014)

Trademark Clearinghouse

Das Trademark Clearinghouse ("TMCH")

- Jointventure Deloitte und IBM im Auftrag der ICANN
- Zentrales Register für die Einmeldung von Marken (weltweit)
- ICANN verpflichtet Vertragspartner (Applicants/Registries), ins TMCH eingemeldete Marken zu berücksichtigen

Trademark Clearinghouse

Was bringt das TMCH?

- Sunrise Services
- Claims Services
- Erleichterungen beim URS (Unified Rapid Suspension) Verfahren
- Voraussetzung für Domain-Blocking Service des Anbieters Donuts Inc.

Trademark Clearinghouse

Sunrise Services

- „Sunrise-Period“: Zeitraum für Markeninhaber, Internet-Domainnamen bevorzugt delegiert zu erhalten
- Domainname muss **identisch** mit einer Marke des Inhabers sein
- „Sunrise-Period“ von zumindest 30 Tagen ist für alle neuen gTLDs vorgeschrieben

Trademark Clearinghouse

Sunrise Services

- Aufnahme einer Marke im TMCH verbunden mit Benutzungsnachweis ermöglicht Teilnahme an Sunrise-Perioden (im Einzelfall können weitere Beschränkungen bestehen)
- Sunrise-Perioden starten laufend. • WIEN Sunrise endete zB am 30.4.2014
- Insb interessant für Markeninhaber, die ihre Marke(n) unter neuen gTLDs selbst als Internet-Domainnamen nutzen oder defensiv registrieren wollen

Trademark Clearinghouse

Claims Services

- Anmelder werden automatisch gewarnt, wenn sie die Delegation eines Internet Domainnamens unter einer neuen gTLD beantragen, der **identisch** mit einer Marke ist, die im TMCH hinterlegt ist
- Bei Fortsetzung des Delegierungsverfahrens ergeht Information an den Markeninhaber
- Markeninhaber muss selbst aktiv werden und entscheiden, ob er gegen die Delegation vorgehen kann/möchte
- Insbesondere interessant für Markeninhaber, die von mit ihrer Marke identischen Domainregistrierungen möglichst frühzeitig informiert werden wollen, um rasch Gegenmaßnahmen zu ergreifen

Trademark Clearinghouse

Claims Services – Abschreckender Effekt

The deterrent effect of the Clearinghouse

25.03.2014

Trademark Clearinghouse data indicates protection mechanisms are working: over 500,000 claims notices delivered

*New figures highlight **Trademark Clearinghouse's** progress on its first anniversary, marked at ICANN49 Singapore*

Brussels, 25th March 2014: As key stakeholders in the domain name world turn their attention to the ICANN Singapore meeting this week, the **Trademark Clearinghouse** (TMCH) can reveal that over 500,000 Claims Notices (CNIS) have been delivered, of which 95% of the queries for trademark terms are not being followed through to a live registration. Notices issued by the TMCH are sent as a warning to anyone attempting to register a domain name which matches a trademark term recorded in the TMCH and this metric clearly shows the deterrent is working.

Quelle: <http://www.trademark-clearinghouse.com/content/deterrent-effect-clearinghouse>

Trademark Clearinghouse

URS Verfahren

- URS (Uniform Rapid Suspension) Verfahren – einem Schlichtungs-schnellverfahren, mit dem die Abrufbarkeit rechtsverletzender Domainnamen rasch unterbunden werden kann
- Günstiger und rascher als bisheriges UDRP-Verfahren, aber keine Übertragung des Domainnamens auf den Antragsteller möglich
- Nachweis der Existenz der Marke und Benutzungsnachweis müssen im Zuge des URS Verfahrens nicht erbracht werden, wenn die Marke im TMCH hinterlegt ist

Trademark Clearinghouse

Domain Blocking (Donuts Inc.)

- Donuts Inc. hat Vergabe von insgesamt 307 gTLDs beantragt
- Sperrung bestimmter Begriffe quer über alle von Donuts Inc betriebenen gTLDs
- Voraussetzung: Begriffe müssen die im TMCH hinterlegte Marke enthalten, sofern die Marke aus mindestens 4 Buchstaben besteht)
- Ungeeignet für DPML:
 - bereits registrierte Domains
 - Begriffe bestehend aus einem oder zwei Zeichen
 - Schreibfehler / Typos (Begriffe, die mit dem Markennwortlaut nicht übereinstimmen)
 - Premium-Domains

Trademark Clearinghouse

Domain Blocking (Donuts Inc.)

- Domainnamen, die mit dem geblockten Begriff übereinstimmen, werden nicht mehr delegiert
- "Override" durch im TMCH hinterlegte Marken Dritter möglich
- Markeninhaber kann geblockten Domainnamen nicht selbst nutzen, aber die Delegation an ihn jederzeit beantragen
- Kosten: (je nach Anbieter) ca USD 3.000,-- pro geblocktem Begriff
- Alternative zu Defensivregistrierungen
 - Kosten für defensive Sunrise-Registrierung einer Marke für 100 gTLDs: USD 10.000,-- (bei Annahme von Sunrise-Kosten von rund USD 100,--/Domain)

Trademark Clearinghouse

Kosten Trademark Clearinghouse

- TMCH-Gebühren pro Marke:
 - USD 725 (5-jährige Laufzeit)
 - USD 435 (3-jährige Laufzeit)
 - USD 150 (1-jährige Laufzeit)
- + Service-Kosten bei Einmeldung über TMCH-Agent (direkte Einmeldung durch Markeninhaber ist möglich; Bezahlung per Kreditkarte)

Trademark Clearinghouse

Funktionsweise des TMCH

- Hinterlegt werden können grundsätzlich aufrecht registrierte Marken, sofern sie einen lesbaren Wortbestandteil enthalten, aus dem vom TMCH ein "Label" generiert werden kann
- Wortbestandteil (= "Label") kann nur **identisch** übernommen werden (keine Bestandteile können hinzugefügt oder entfernt werden):
 - Auf Basis des Labels "ABC" Sunrise Teilnahme:
 - möglich: ABC.AUTO, ABC.SHOP, ABC.GURU
 - nicht möglich: ABC-SHOP.AUTO, ABC-AUTO.SHOP, ABCD.GURU
 - Gleiches gilt für Claims Service:
 - Verständigung erfolgt nur hinsichtlich mit dem Label identischer SLDs: ABC.AUTO, ABC.SHOP, ABC.GURU, etc

Trademark Clearinghouse

Funktionsweise des TMCH - Labelgenerierung

- Mechanismus bei Labelgenerierung:
 - Marke: "ABCDEF" generiert 1 Label: "ABCDEF"
 - Marke "ABC DEF" generiert 2 Labels: "ABCDEF" und "ABC-DEF"

Trademark Clearinghouse

Funktionsweise des TMCH - Labelgenerierung

- Sonderzeichen/Umlaute:
 - Marke "ABC & DEF" generiert (je nach Registrierungsland der Marke) verschiedene Labels: "ABCDEF", "ABC-DEF", "ABCUNDDEF", "ABCANDDEF", "ABCETDEF", etc
 - "ÄBC" generiert Label "ÄBC" (!), **nicht** aber "ABC" oder "AEBC", da Umlaute in Domainnamen mittlerweile darstellbar sind (wenn auch nicht weit verbreitet)
- Vorhandenes Markenportfolio auf geeignete Registrierungen prüfen; gegebenenfalls neue Marken anmelden

Trademark Clearinghouse

Funktionsweise des TMCH – generische Markenbestandteile

- Weitere(zB generische) Wortbestandteile in der Marke werden automatisch in das Label aufgenommen:
 - Marke "ABC Gebrauchtwagenhandel" wird zu Label "ABC-GEBRAUCHTWAGENHANDEL" (nicht: ABC)
 - Dh, unterscheidungskräftiger Markenbestandteil allein kann nicht im Rahmen der Sunrise-Periode beansprucht werden

Trademark Clearinghouse

Funktionsweise des TMCH – generische Markenbestandteile

- Registrierte Wort-Bildmarken, mit lediglich einem nicht unterscheidungskräftigen Wortbestandteil => Labelgenerierung ebenfalls möglich (keine Prüfung durch TMCH auf Unterscheidungskraft des Wortbestandteils)
 - Aus für Wein registrierter Marke WEIN & *Bild* kann das Label "WEIN" generiert werden
- Registrierung generischer Begriffe ohne Verkehrsgeltung im Rahmen von Sunrise-Perioden, die nur über Wortbildmarken geschützt sind, ist möglicherweise eine missbräuchliche Inanspruchnahme der Sunrise-Periode (s EuGH C-569/08, *reifen.eu*)

Trademark Clearinghouse

SMD-File und "Proof of use"

- SMD-File erforderlich für Teilnahme an Sunrise-Perioden, DPML und Erleichterungen bei URS-Verfahren
- SMD-File = verschlüsselte Datei, die das TMCH dem Markeninhaber als Nachweis für die erfolgte Hinterlegung ausstellt
- Voraussetzung: "Proof of use" gegenüber dem TMCH
 - Unterfertigte Benutzungserklärung
 - Beispiel für aktuelle Benutzung der Marke ("single sample of proof of use"; auch bei Marken, die noch in der Benutzungsschonfrist liegen)
- Teilnahme am Claims-Service aber auch ohne Proof of Use/SMD-File möglich

Trademark Clearinghouse

Pflichten der Markeninhaber

- Relevante Änderungen im Markenregisterstatus müssen dem TMCH mitgeteilt werden (insb Inhaberwechsel, Erlöschen)
- Erlischt die Markenregistrierung, so ist auch der TMCH-Eintrag zu löschen
 - Haftung des Markeninhabers bei Missachtung (Schad- und Klagloshaltung zugunsten der beteiligten Institutionen)
- Einmeldung einer Marke im TMCH sollte bei Markenverwaltung berücksichtigt werden (Vermerk in Markenverwaltungsdatenbank)

Trademark Clearinghouse

Strategische Erwägungen

- Marketing- Domain- und Markenstrategie:
 - Marketing-/Domainstrategie: Welche Marken sollen im Umfeld der neuen gTLDs aktiv als Domainname genutzt werden?
 - Sunrise-Services
 - Marken(durchsetzungs)strategie: Welche Marken sind besonders anfällig für Domain-Grabbing/Cybersquatting?
 - Claims Services/URS
 - DPML
 - Marken(portfolio)strategie: Sind zur Zielerreichung geeignete Markenregistrierungen (nach wie vor) vorhanden?
 - Prüfung/Ergänzung Markenportfolio
 - Wartung der im TMCH eingemeldeten Markenregistrierungen

>500.000 Warnungen an Domainanmelder, dass Begriff in TMCH hinterlegt ist (Stand: März 2014)

29.607
marks submitted

49,5% submitted for multiple years

87,8% registered by agents

97,9% are verified



Marks from 97 countries & covering 1175 jurisdictions
For a total of 64.942 trademark years

67 Sunrise Periods active

46.009 notifications sent out to TM-holders

Vielen Dank!

RA Dr. Michael Woller LL.M. MBA

Schönherr Rechtsanwälte GmbH

Tuchlauben 17, 1014 Wien

t: +43 1 53437 50308

e: m.woller@schoenherr.eu