

Geschillenbeslechting en nieuwegTLDs

Jan Janssen
Advocaat

Donderdag, 24 februari 2011

Overzicht

- A. Geschillenregeling met betrekking tot bestaande TLDs
- B. Nieuwe TLDs en mogelijke conflicten
- C. Geschillenregeling met betrekking tot nieuwe TLDs

1. OverzichtbestaandegTLDs en typischediscussiepunten

- Huidigesituatie: 21 gTLDs
 - VóórICANN: .com, .edu, .gov, .int, .mil, .net .org
 - ICANN:
 - 2000: .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, .pro
 - 2004: .asia, .cat, .jobs, .mobi, .tel, .travel, (.post)

- Typischediscussiepunten:
 - (Niet-)toekenning van domeinnaamtijdens Sunrise Period
 - Cybersquatting
 - Merkinbreuken, oneerlijkemarktpraktijken
 - Wijzigingen in de algemenevoorwaarden
 - Blokkeren van domeinnaam
 - ...



This domain name has been seized by ICE - Homeland Security Investigations, pursuant to a seizure warrant issued by a United States District Court under the authority of 18 U.S.C. §§ 981 and 2323.

Willful copyright infringement is a federal crime that carries penalties for first time offenders of up to five years in federal prison, a \$250,000 fine, forfeiture and restitution (17 U.S.C § 506, 18 U.S.C. § 2319). Intentionally and knowingly trafficking in counterfeit goods is a federal crime that carries penalties for first time offenders of up to ten years in federal prison, a \$2,000,000 fine, forfeiture and restitution (18 U.S.C. § 2320).

2. Manierenomgeschillentevermijden

- Sunrise
- Reserved Names Policies
- Bv.: .asia

3. Bestaande types van geschillenregeling

- Procedure voorhoven en rechtbanken
- UDRP
 - Meeste van gTLDs (niet: .gov, .mil, ...)
 - “Verplichte” administratieve procedure
 - Doel: efficiënt optreden tegen cybersquatters
 - Forum: WIPO, Nat. Arb. Forum, Czech Arbitration Court
- Andere
 - (.biz, .name)

Overzicht

- A. Geschillenregeling met betrekking tot bestaande gTLDs
- B. Nieuw gTLDs en mogelijke conflicten
- C. Geschillenregeling met betrekking tot nieuw gTLDs

1. ICANN'snieuwegTLDprogramma

- Rechtspersonen kunnen appliceren voor hun:
 - .brand
 - .city
 - .community
 - .genericname
- Wat verandert?
 - focus verschuift van links naar rechts van de 'root'
 - Vroegere registrant wordt beheerder

2. Mogelijke conflicten

a) Conflicten op TLD-niveau

- ICANN weigert applicatie
- Conflict met betrekking tot aangevraagde TLDs
 - Risico op verwarring (string confusion)
 - met bestaande TLDs (.com)
 - met andere aanvragen (.apple en .apples)
 - Mogelijke schending van bestaande rechten van derden (.microsoftsucks)
 - Openbare orde en goederzeden (.nazi)
 - Weerstand van gemeenschappen (.aboriginal)

2. Mogelijke conflicten

b) Conflicten op domeinnaamniveau

- Wederrechtelijke registraties binnennieuweg TLDs
 - Onmogelijk voor merkhouders om in elk domein nieuwe registratie te verrichten
 - Registry operators tekwaadertrouw
- Eligibility requirements
- Illegale content
- ...

Overzicht

- A. Geschillenregeling met betrekking tot bestaandegTLDs
- B. NieuwegTLDs en mogelijkeconflicten
- C. Geschillenregeling met betrekking tot nieuwegTLDs

1. 'Klassieke' vormen van geschillenregeling

- Verschillendemogelijkheden
 - Hoven en rechtbanken
 - Administratieve procedures
 - Arbitrage
 - Mediatie
 - Dadingsovereenkomsten

- Nadelen
 - Kostprijs
 - Tijd
 - Afdwingbaarheid
 - Regelonaangepast

2. Belang van nieuwe vormen van geschillenregeling

- Merkhouders en andere belanghebbenden
 - Efficiënt optredentegenaanvragen van derden
 - Monitoring van inbreuken binnennieuwegTLDs
 - Efficiënt optredentegenonterechtere registraties binneneennieuwegTLD
- Aanvragers van nieuwegTLDs
 - Definitief oplossen van conflicten met andere aanvragers en belanghebbenden
- Operators van nieuwegTLDs
 - Uitsluitenaansprakelijkheid (*open registry vs. gesloten registry*)
 - Vermijden en oplossen van geschillen met back-end operators

3. Te verwachten nieuwe vormen van geschillenregeling

a) Geschillenregeling tijdens de applicatieprocedure:

– Voorzienaevormen van alternatieve geschillenregeling:

- String contention → International Centre for Dispute Resolution (American Arbitration Association)
- Legal rights objection → WIPO Arbitration and Mediation Center
- Limited public interest en Community objections → International Center of Expertise (ICC)

3. Te verwachten nieuwe vormen van geschillenregeling

- Voorziene chronologie van alternatieve geschillenbeslechting
 - String review
 - Extended evaluation + dispute resolution (legal rights, limited public interest en community objections)
 - Independent Objector
 - Oplossen string contention
 - Focus op mediatie
 - Voorrang van gemeenschapsaanvragen
 - Ultiemeremedie: opbod



Relatie met andere vormen van geschillenbeslechting?

3. Te verwachten nieuwe vormen van geschillenregeling

b) Geschillenregeling na de delegatie:

- Trademark PDDRP
 - Optredentegen Registry Operator
 - Top-level
 - Onrechtvaardig voordeel uit reputatie van een merk
 - Afzwakken onderscheidend vermogen of reputatie van een merk
 - Ontoelaatbaar risico op verwarring
 - Second level
 - Herhaaldelijk verkopen van inbreukmakende domeinnamen
 - Kwade trouw: profiteren van ontoelaatbare registraties

3. Te verwachten nieuwe vormen van geschillenregeling

- Trademark Clearinghouse
 - Doel:
 - Verzamelen van informatie over bestaandemerken
 - Aanbiedenvalidatiediensten
 - “pre-launch rights protection mechanisms”
 - Trademark Claim Services
 - Sunrise Registration Services

- URS
 - Optredentegeninbreukmakende content
 - Opschorten link naar inbreukmakende website

- Registry Restrictions DRP

Conclusie

- Verscheidenheid aan procedures:
 - Afhankelijk van type conflict
 - Afhankelijk van stadium
- ICANN doet aan damage control
 - MAAR: géén sluitende oplossing
 - Regels van lokaalrecht
- Gevolg: kritiek en open issues

Vragen?

jjanssen@crowell.com