

Markenschutz gegen neue Top Level Domains

Seit dem 26.03.2013 ist es für Markeninhaber möglich, Marken in einer Datenbank des Trademark Clearinghouse (TMCH) zu hinterlegen und so rechtzeitig die Weichen zu stellen, nicht nur selbst eine neue Domain zu registrieren, sondern sich auch gegen Markenverletzungen unter den neuen Top Level Domains (TLDs) zu schützen. Das TMCH wurde von der ICANN, zuständig für die Vergabe der neuen TLDs, zum Schutz von Markeninhabern geschaffen. Mit der Umsetzung des TMCH sind *Deloitte* und *IBM* beauftragt.

Die neuen TLDs werden voraussichtlich ab Mitte 2013 vergeben. Dann wird es neben den bekannten TLDs .de, .com oder .info eine Vielzahl neuer generischer TLDs wie .app, .shop, .lawyer, .software oder geografische TLDs wie .hamburg geben. Etwa ein Drittel fällt auf TLDs, die bekannte Marken zum Gegenstand haben wie .apple oder .bmw. Nach Angaben der ICANN wird es in den nächsten 2 Jahren voraussichtlich über 1.400 neue TLDs geben. Diese neuen TLDs werden von akkreditierten Registraren verwaltet, so dass sich theoretisch jeder um eine neue Second Level Domain (SLD) wie www.meine-marke.software bewerben kann. Gerade die generischen TLDs wie .web oder .shop, aber auch regionale Domains wie .berlin laden zum Markenmissbrauch ein. Es ist zu erwarten, dass dabei auch zahlreiche fremde Marken als SLD registriert werden.

Welche Vorteile bietet das TMCH?

Markeninhaber können sich gegen solche Markenverletzungen rechtzeitig schützen, indem sie ihre Marke beim TMCH anmelden. Zugelassen sind im Wesentlichen alle national und international eingetragenen Wort- und Wort-/Bildmarken sowie nachgewiesene Benutzungsmarken. Unternehmenskennzeichen und lediglich angemeldete Marken können hingegen nicht hinterlegt werden. Die Hinterlegung kostet pro Marke und Jahr 150,- US\$. Eine Anmeldung der Marke beim TMCH ist auch Voraussetzung dafür, um selbst eine begehrte SLD unter der Marke im Rahmen einer bevorrechtigten Registrierung (*Sunrise Period*) zu ergattern (*Sunrise Service*). Dies ist unbedingt empfehlenswert, da ansonsten Dritte eine Domain mit der Marke erhalten, um sie dann zu missbrauchen oder mit einem hohen Aufschlag zum Kauf anbieten. Anders wie sonst bei der Registrierung von Domains gilt das Prioritätsprinzip first come, first served beim TMCH nicht, dennoch sollte mit einer Registrierung nicht zu lange gewartet werden, da voraussichtlich im Sommer 2013 die ersten Sunrise Periods beginnen und die ersten Domains vergeben werden. Ein weiterer Vorteil des TMCH ist, dass es den Markeninhaber informiert, sobald eine Domain registriert wurde, die mit der hinterlegten Marke identisch ist (*Trademark Claims Service*). Eine Ähnlichkeitsprüfung findet dagegen nicht statt.

Praxishinweis:

Kommt es zu einer Registrierung markenverletzender Domains unter den neuen TLDs, so stehen dem Markeninhaber die bewährten Domain-Streitschlichtungsverfahren zur Verfügung. Stattdessen kann

natürlich wie bisher vor den Zivilgerichten geklagt oder in Eilfällen eine einstweilige Verfügung beantragt werden. Das TMCH bietet im Vorfeld eine leichte und kostengünstige Möglichkeit, rechtzeitig über mögliche Markenverletzungen informiert zu werden.

Wer diesen Service des TMCH nutzen oder seine Marke als SLD in einer der neuen TLDs registrieren will, dem sei eine baldige Hinterlegung der Marke empfohlen, die seit dem 26.03.2013 möglich ist. Bei Interesse kann mit mir unter remmertz@rs-iplaw.de Kontakt aufgenommen werden.

Kontakt:

REMMERTZ SON Rechtsanwälte
Rechtsanwalt Dr. Frank R. Remmertz
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
Blumenstr. 17, 80331 München
remmertz@rs-iplaw.de
www.iplegal.de