

### **Markenrecht: Die neuen Top Level Domains kommen – Trademark Clearinghouse nutzen!**

Nun ist es endlich soweit: Voraussichtlich Anfang 2014 werden die ersten neuen Top Level Domains (TLD) wie .web oder .shop vergeben. Es beginnt dann für jede neue TLD eine sog. *Sunrise Period*, die es Markeninhabern innerhalb eines kurzen Zeitfensters erlaubt, unter einer neuen TLD „seine“ Marke als Second Level Domain bevorrechtigt registrieren zu lassen, wie z.B. [www.meine-marke.shop](http://www.meine-marke.shop). Dafür ist unabdingbar, die jeweilige Marke in einer dafür vorgesehenen Datenbank, dem sog. *Trademark Clearinghouse* (TMCH), zu hinterlegen. Wer dies versäumt, kann wertvolle Domains verlieren oder riskiert, dass Dritte eine solche Domain nutzen.

An dieser Stelle haben wir bereits im 2. Newsletter 2013 unter <http://www.rs-iplaw.de/?de/news/IP-IT-Newsletter-2013-Q2/2013-q2-markenschutz-gegen-neue-top-level-domains> auf die Notwendigkeit hingewiesen, Marken beim TMCH zu hinterlegen. Die Zeit drängt, da Anfang 2014 mit der Vergabe der neuen TLDs begonnen wird. Alle neuen mehrere hundert Namen umfassenden TLDs können auf der offiziellen Website der ICANN unter <http://newgtlds.icann.org/en/> eingesehen werden. Als erste kommen die zum Zug, die ihre Marke im TMCH registriert haben. Jede Vergabestelle für die neuen TLD ist verpflichtet, die im TMCH registrierten Marken in der Sunrise-Phase zu berücksichtigen. Daneben hat das TMCH den Vorteil, dass die Markeninhaber schon über Versuche, eine mit der Marke identische Domain zu registrieren, informiert werden. Dadurch soll verhindert werden, dass *Domaingrabber* fremde Marken für Domains registrieren lassen, um sie später an die Markeninhaber zu verkaufen.

### **Praxishinweis**

Jedem Markeninhaber, der Interesse an der Nutzung seiner Marke als SLD unter einer neuen TLD wie z.B. [www.meine-marke.berlin](http://www.meine-marke.berlin) hat, sollte die Marke schnellstmöglich beim TMCH registrieren lassen. Zulässig sind in der Regel aber nur Wortmarken. Das TMCH lässt aber auch Marken zu, die nicht nur aus Zeichen bestehen, so dass unter bestimmten Voraussetzungen auch Wort-/Bildmarken im TMCH registriert werden können. Die Registrierung wird schnell und unkompliziert durch geeignete Provider vorgenommen. Die direkten Registrierungskosten betragen pro Marke und Jahr 150,- USD. Da noch nicht abzusehen ist, wie lange die Einführung der neuen TLD dauern wird, kann es sein, dass eine Registrierung im TMCH über mehrere Jahre notwendig sein wird. Je nach gewünschter TLD sollten auch die Anforderungen der jeweiligen Vergabestellen geprüft und mit der eigenen Marken- und Domainstrategie abgestimmt werden.

### **Kontakt:**

REMMERTZ SON Rechtsanwälte  
Rechtsanwalt Dr. Frank R. Remmert  
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz  
Blumenstr. 17, 80331 München  
[remmert@rs-iplaw.de](mailto:remmert@rs-iplaw.de) [www.iplegal.de](http://www.iplegal.de)