

## HÄRTING-PAPER

### **Neue Domainendungen - Clearinghouse Verfahren der ICANN - Vorkaufsrecht für Markeninhaber**

Chausseestraße 13  
10115 Berlin  
Tel +49 30 - 28 30 57 40  
Fax +49 30 - 28 30 57 44  
mail@haerting.de  
[www.haerting.de](http://www.haerting.de)

**SEIT ANFANG 2012 IST DIE REGISTRIERUNG INDIVIDUELLER TOP LEVEL DOMAINS (TLD) MÖGLICH. INTERNETADRESSEN KÖNNEN NUNMEHR THEORETISCH AUF JEDE BELIEBIGE ENDUNG ENDEN. UM EINE MISSBRÄUCLICHE REGISTRIERUNG VON DOMAINS UNTER DEN NEUEN TLD ZU VERMEIDEN, IST ES MARKENINHABERN MÖGLICH, VORRECHTE AUF IHRE GEWÜNSCHTE DOMAIN ZU SICHERN. EINEN ÜBERBLICK, WIE DIES FUNKTIONIERT UND OB DIES FÜR JEDEN MARKENINHABER SINNVOLL IST, SOLL DIESES PAPER GEBEN.**

#### **HINTERGRUND**

Im World Wide Web ist die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) alleinige zuständige Behörde für die Vergabe von Namen und Adressen. Lange hielt die ICANN ihre Hände über den Top Level Domains - also dem letzten Namensteil in der Namenskombination, aus denen eine Internetadresse besteht. So konnten Domains bis 2012 nur mit von der ICANN vorgegebenen generischen oder länderspezifischen Top Level Domains, wie z. B. .com, .org, .info oder .de, .ch oder .tv gebildet werden. Wer eine Domain registrieren wollte, konnte bislang nur die Second Level Domain frei bestimmen, war hingegen bei Auswahl der Top Level Domain an den vorgegeben Bestand gebunden.

Die Namensräume im Internet werden knapp. Um die Ressource „Domain“ aufzustocken, lässt die ICANN seit Ende 2013 eine Vielzahl neuer Top Level Domains zu. Nunmehr wird es Domain-Endungen wie .events, .berlin, .immobilien oder .sexy geben. Bereits seit dem 2. Quartal 2013 werden die neuen Top Level Domains von der ICANN Stück für Stück freigegeben.

Dank der neuen Top Level Domains, können Internetadresse(n) sehr viel individueller gestaltet und damit in ihrer Wahrnehmbarkeit verbessert werden. Die neue Auswahl von Domainnamen lockt allerdings auch Domainspekulanten an, die eine Domain registrieren, um diese dann möglichst gewinnbringend an den Markeninhaber verkaufen oder anderweitig verwerten zu können (Domain-Grabbing). Da Internetadressen nur einmalig und nach dem „first come-first serve“ Prinzip vergeben werden, ist das „Wegschnappen“ von Domains durch

Nichtberechtigte nicht ungewöhnlich. Darüber hinaus können Domains auch Kennzeichen – oder Namensrechte Dritter verletzen, ohne dass ein Fall des Domain-Grabblings vorliegt. Hierfür genügt, dass die Domain mit einer eingetragenen Marke identisch oder verwechselbar ähnlich ist und die Domain zur Bewerbung identischer oder ähnlicher Produkte benutzt wird, wie diejenigen, für die die Marke geschützt ist.

In Deutschland ist zwischenzeitlich durch höchstrichterliche Rechtsprechung geklärt, dass sowohl Domain-Grabbing als auch die Verwendung fremder Marken als Domain unzulässig sind und dem Markeninhaber einen Anspruch auf Unterlassung der Domainnutzung oder gar auf deren Löschung verschaffen<sup>1</sup>. Diese Rechtsprechung ließe sich nach der Reform der ICANN natürlich auch auf Domains mit den neuen Top Level-Endungen übertragen. Die Durchsetzung der Rechte des Markeninhabers setzt jedoch in den meisten Fällen die Durchführung eines Dispute Verfahrens oder eines Rechtsstreit vor einem Zivilgericht voraus. Die Verfahren sind kostenintensiv und können lange dauern.

Der Gefahr des Domain-Grabblings sind sich die Verantwortlichen der ICANN sehr wohl bewusst. Sie haben erkannt, dass es für einen Markeninhaber nicht zweckmäßig ist, eine Domain bestehend aus der Marke mit jeder neuen Top Level Domain anzumelden. Ebenso ist es für die Registrierung einer neuen Marke zu umständlich, sämtliche Markenregister nach möglicherweise entgegenstehenden Kennzeichenrechten zu durchsuchen. Aus diesem Grund wurde mit der Freigabe der neuen Top Level Domains das sogenannte **Trademark Clearinghouse Verfahren** ins Leben gerufen, das seit dem 26.3.2013 zur Verfügung steht. Das Verfahren bricht gewissermaßen das „first come-first serve“-Prinzip auf. Es gestattet Markeninhabern, ihre Marken bei der ICANN zu hinterlegen mit der Möglichkeit, später bei der Eröffnung neuer Adresszonen Vorrechte auf die Domain, bestehend aus ihrer Marke und einer neuen Top Level Domain, geltend zu machen. So soll es dem Markeninhaber erleichtert werden, Grabber und Nachahmer abzuwehren.

## 1. Wie funktioniert das Hinterlegungsverfahren?

Um Vorrechte an einer Top Level Domain auf Grundlage einer eingetragenen Marke geltend machen zu können, hinterlegt der Markeninhaber oder sein Vertreter die Marke bei der ICANN. Hierfür müssen der ICANN die Kontaktdaten des Markeninhabers, des Vertreters – sofern vorhanden – und die Daten zur Marke vorgelegt werden. Dazu gehören die Angabe, in welchem Register die Marke eingetragen ist, das dazugehörige Waren- und Dienstleistungsverzeichnis sowie Informationen über die Art der Marke.

Es spielt dabei keine Rolle, in welchem Land und für welches Schutzgebiet die Marke registriert ist. Die ICANN schützt ausdrücklich alle nationalen und internationalen Marken.

Sofern die Marke an der sogenannten *Sunrise Period* teilnehmen soll – dazu unten mehr – muss zusätzlich ein Benutzungsnachweis eingereicht werden. Dies

---

<sup>1</sup> vgl. z.B. BGH 1. Zivilsenat, Urt. v. 13.12.2012, Az.: I ZR 150/11 - dlG.de

beinhaltet eine Erklärung, dass die Marke durch den Inhaber benutzt wird nebst einem Beispiel für die Benutzung, z. B. eine Abbildung einer Werbemaßnahme für das mit der Marke gekennzeichnete Produkt oder eine Abbildung des mit der Marke versehenes Produkts selbst.

Sobald die Marke hinterlegt ist, ist sie Bestandteil der Datenbank der ICANN.

## 2. Welche Vorteile bietet die Hinterlegung?

Die Marken können zur Teilnahme an zwei verschiedenen Verfahren hinterlegt werden: *Sunrise period* und *Trademark Claims Period*. Je nachdem können dem Markeninhaber bereits vor Freigabe einer neuen Top Level Domain Vorrechte eingeräumt sein. Jede Top Level Domain durchläuft zunächst eine 30tägige *Sunrise Period*. Ist eine Marke bei der ICANN hinterlegt, hat der Markeninhaber bereits während dieser Zeit vorab die Möglichkeit, die Domain aus seiner Marke und der Top Level Domain, deren *Sunrise Period* gerade läuft, zu registrieren noch bevor Dritte überhaupt die Möglichkeit erhalten, dies zu tun. Ist die Marke einmal hinterlegt, kann der Markeninhaber in jede *Sunrise Period* jeder beliebigen neuen Top Level Domain einsteigen.

Eine Garantie, dass der Markeninhaber die Top Level Domain dann auch erhält, ist das jedoch auch nicht. Denn wenn zwei Markeninhaber versuchen, diese Domain gleichzeitig während der *Sunrise Period* zu registrieren, weil zwei identische Marken hinterlegt sind, wird neuerlich nach den allgemeinen Kriterien der Domainvergabe entschieden.

Nach Ablauf der *Sunrise Period* folgt die *Trademark Claims Period*. Diese dauert mindestens 60 Tage. Wer eine Domain mit einer neuen Top Level Domain registrieren möchte, erhält nach Ablauf dieser Periode eine Übersicht über Marken, die seiner gewünschten Domain entsprechen und bei der ICANN hinterlegt sind. In der Benachrichtigung sind alle Daten enthalten, die es dem Anmelder möglich machen, zu prüfen, ob er durch die Registrierung der Domain die hinterlegten Markenrechte verletzen könnte. Dem Anmelder steht es sodann frei, sich mit dem Markeninhaber hinsichtlich der Registrierung der Domain auseinander zu setzen und ggf. zu einigen. Sofern der Anmelder an seinem Antrag festhält, wird der Markeninhaber durch die ICANN darüber informiert, dass und durch wen die entsprechende Domain registriert wurde. Der Markeninhaber kann dann entscheiden, ob er ein Dispute-Verfahren gegen den Anmelder einleitet oder auf dem Zivilrechtsweg gegen die Domainregistrierung vorgeht.

## 3. Welche Kosten entstehen bei der Hinterlegung?

Die Kosten für die Hinterlegung der Marke fallen jährlich an. So kostet eine Hinterlegung für ein Jahr 150,00 USD, für drei Jahre 435,00 USD und 725,00 USD für fünf Jahre. Für jede Registrierung werden dem Anmelder Punkte gutgeschrieben, ähnlich eines Bonusprogrammes. Ab einer Anzahl von 1.000 bis 90.000 gesammelten Punkten reduzieren sich die jährlichen Kosten für die Hinterlegung.

Dieses Bonusprogramm dürfte aber hauptsächlich für Markenagenten, die eine Vielzahl von Marken betreuen und anmelden, interessant sein.

Die Kosten entstehen ungeachtet dessen, ob eine Hinterlegung auch für die *Sunrise Period* gelten soll, oder ob nur eine Teilnahme an der *Trademark Claim period* gewünscht ist.

#### 4. Für wen lohnt sich eine Hinterlegung?

Zur Sinnhaftigkeit des Verfahrens sei bereits vorab angemerkt, dass allein die Hinterlegung der Marke dem Inhaber keinen Anspruch auf „seine“ Domain verschafft. Wird eine Marke nicht zur Teilnahme an der *Sunrise Period*, sondern nur für die *Trademark Claim Period*, hinterlegt, bleibt dem Markeninhaber nur die Möglichkeit der Durchführung eines förmlichen Dispute-Verfahrens gegen den Anmelder, sobald er durch die Nachricht der ICANN von der Registrierung Kenntnis erlangt. Stellt sich innerhalb dieses Verfahrens heraus, dass auch dem Anmelder Kennzeichenrechte an der beantragten Domain zustehen, gilt das „first-come-first-serve“-Prinzip.

Die ICANN versteht das Clearinghouse Verfahren nicht in erster Linie als Möglichkeit, Claims auf Domains frühzeitig abzustecken, sondern vor allem als Gelegenheit für Markeninhaber, die Anmeldung ihrer Marke als Domain mit neuer Top Level-Endung zu überwachen und Markenverletzungen frühzeitig zu erkennen. Die Möglichkeit zur Überwachung bietet letztendlich aber nur die Gelegenheit, Dritte abzuwehren, die keinerlei Kennzeichenrechte an der Top Level Domain haben. Selbstverständlich kann es auch andere Marken geben, die mit einer hinterlegten Marke identisch sind und aufgrund derer eine Domainregistrierung sehr wohl gutgläubig und rechtmäßig erfolgen kann. Dann kann der Markeninhaber die Domain nur noch über die üblichen Verfahren für sich beanspruchen. Etwas darüber hinausgehendes, kann und will die ICANN mit dem Clearinghouse Verfahren auch nicht anbieten. Denn würde die ICANN ohne weitere Nachprüfung weiterer bestehender Kennzeichenrechte dem Inhaber einer hinterlegten Marke das Recht zusprechen, sich bereits vorab allein durch die Hinterlegung eine Domain endgültig sichern zu können, auch wenn Dritte möglicherweise ein älteres oder besseres Recht an dem Kennzeichen haben, würde dies die Kompetenzen der ICANN überschreiten.

Sehr empfehlenswert ist die Hinterlegung für Markeninhaber, die sich bereits entschieden haben, eine Domain mit neuer Top Level Domain zu sichern. In diesem Fall sollte die Marke zur Teilnahme an der *Sunrise Period* rechtzeitig hinterlegt werden, um bei der Vergabe bevorzugt behandelt zu werden.

Darüber hinaus empfiehlt sich die Teilnahme am Clearinghouse Verfahren auch für Markeninhaber, die derzeit keine festen Absichten haben, eine neue Domain zu registrieren, da sie überwachen können, ob Dritte, die in Frage kommenden Domain ohne eigene Kennzeichenrechte registrieren wollen.

In diesem Sinne ist das Ziel der ICANN, Domain-Grabbing zu verhindern, wohl erreicht. Eine Sicherheit für den Markeninhaber, im Sommer 2014 seine Marke als

Domain mit neuer Top Level Domain nutzen zu können, ist die Hinterlegung jedoch nicht.

Berlin, den 14. Februar 2014

Wünschen Sie Beratung im Zusammenhang mit den neuen Top Level Domains bzw. bei der Hinterlegung Ihrer Markenrechte im Clearinghouse Verfahren?

Sprechen Sie uns an:

**Ansprechpartner:**

Fabian Reinholz  
Rechtsanwalt  
Tel.: + 49 30 28 30 57 4028  
[reinholz@haerting.de](mailto:reinholz@haerting.de)

Marie Slowioczek  
Rechtsanwältin  
Tel.: + 49 30 28 30 57 40  
[slowioczek@haerting.de](mailto:slowioczek@haerting.de)