

Domain-Update.



I. AUF DIE PLÄTZE ...

Am 26. März 2013 öffnet das virtuelle Trademark Clearinghouse (TMCH) seine Türen. Im Zuge der ca. 1.400 möglichen neuen generischen Top-Level-Domains (gTLDs) von „academy“ bis „zone“ oder auch „abudhabi“ hat ICANN, die hierfür verantwortliche Stelle, für Markeninhaber das sogenannte Trademark Clearinghouse eingerichtet. Dieses wird von der Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft Deloitte betrieben. Markeninhaber sollen zwei Vorteile bei einer Registrierung haben, zum einen die Teilnahme an jeder Sunrise Period für die neuen gTLDs und zum anderen einen Informationsservice über die Anmeldung Dritter für einen identischen Domainnamen.

Bei der Einführung neuer TLDs haben sich Sunrise Periods etabliert. Diese bieten Markeninhabern die Möglichkeit, mit ihren Marken identische Domainnamen zu registrieren, bevor jedermann Domainnamen registrieren kann. Aufgrund der Anzahl möglicher neuer gTLDs soll die Registrierung mit dem Trademark Clearinghouse ausreichend sein für sämtliche möglichen Sunrise Periods. Die Überwachung der einzelnen Sunrise Periods und insbesondere die Registrierung der eigenen Marken für jede einzelne Sunrise Period kann damit entfallen. Notwendig ist die Registrierung beim Trademark Clearinghouse und – sofern die Marke bereits dem Benutzungszwang unterliegt – ein formalisierter Benutzungsnachweis.

ICANN hat auch dafür gesorgt, dass Betreiber jeder neuen gTLD 60 Tage lang die Markeninhaber über die Beantragung für eine identische Domain benachrichtigen müssen. Dies ist tatsächlich ausschließlich eine Benachrichtigung (sogenannte Trademark Claims Notification).

II. ... FERTIG ...

Die Registrierung beim Trademark Clearinghouse erscheint zumindest für wichtige Marken sinnvoll. Allerdings ist dies auch mit Kosten verbunden. Die offiziellen Gebühren werden von Deloitte erhoben, und zwar USD 145 für ein Jahr, USD 435 für drei Jahre und USD 725 für fünf Jahre Registrierung beim Trademark Clearinghouse pro Marke. Bei einer Verlängerung wird pro Jahr ein Betrag in Höhe von USD 145 fällig.

Hinzu kommen noch die Kosten für den einzelnen Registrar oder Domainnamenverwalter, über den die Registrierung vorgenommen wird. Es gibt keinen Unterschied zwischen der Registrierung nur für Sunrise Periods oder nur für sogenannte Trademark Claims Notifications.

Registriert werden können eingetragene Marken, Benutzungsmarken, deren Existenz durch ein Gericht bestätigt wurde oder auch eingetragene geografische Herkunftsangaben. Einschränkungen gibt es hinsichtlich spezieller Schreibweisen. Beispielsweise darf die Marke keinen Punkt enthalten.

Sofern notwendig, muss die Benutzung durch Abgabe einer entsprechenden Erklärung und Vorlage von Etiketten oder Ähnlichem nachgewiesen werden. Dieser Vorgang muss alle fünf Jahre wiederholt werden. Die bloße Verwendung in Domainnamen oder auf Visitenkarten ist nicht ausreichend.

Sunrise Periods werden mindestens 30 Tage dauern und eine Benachrichtigung wird 30 Tage zuvor gesendet. Trademark Claims Notifications sind ohne Benutzungsnachweis erhältlich. Die Mindestzeit beträgt 60 Tage nach Eröffnung der jeweiligen TLD.

In beiden Fällen gilt: Die Registrierung bedeutet nicht automatisch den Erwerb eines bestimmten Domainnamens. Es soll nur eine frühzeitige Benachrichtigung und Vereinfachung der sonst für jede einzelne TLD notwendigen Registrierung erfolgen. Es werden auch nur exakt identische Domainnamen gemeldet. Eine spätere Registrierung beim Trademark Clearinghouse wird möglich sein.

III. ... LOS!

Wenn Sie soweit sind, versuchen Sie mit Ihrem Registrar/Domainnamenverwalter einen guten Preis auszuhandeln und denken Sie daran, dass dieser möglicherweise durch eine Hintertür wie hohe jährliche Verlängerungsgebühren ein auf den ersten Blick gutes Angebot verteuern könnte. Wenn Sie noch nicht soweit sind, registrieren Sie Ihre Marken später beim Trademark Clearinghouse. Bisher ist noch kein Eröffnungstermin für eine der neuen gTLDs genannt worden und damit fängt zurzeit auch noch keine Sunrise Period an.

Für weitere Fragen und/oder zusätzliche Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Kontakt:



Dr. Martin Viefhues
Rechtsanwalt/Geschäftsführender
Gesellschafter
Fachanwalt für gewerblichen
Rechtsschutz

T +49 (0)221 27758-212
viefhues@jonas-lawyers.com



Katja Grabienski
Rechtsanwältin/Associated
Partner
Fachanwältin für gewerblichen
Rechtsschutz

T +49 (0)221 27758-218
grabienski@jonas-lawyers.com

JONAS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenstaufenring 62 . 50674 Köln
Tel. +49 (0)221 27758-0 . Fax +49 (0)221 27758-1
info@jonas-lawyers.com . www.jonas-lawyers.com

Kanzlei des Jahres im Marken- und Wettbewerbsrecht 2008 | JUVE Sports Law Firm of the Year in Germany 2010 und 2011 | Corporate
INTL Top-Kanzlei für Markenrecht 2011 | WirtschaftsWoche Nominierung IP Awards Trademark Prosecution Germany 2011 | Managing
IP Sports Law Firm of the Year in Germany 2011 | Global Law Experts Kanzlei des Jahres im Markenrecht in Deutschland 2011 /
Acquisition International Magazine Nominierung Global Awards 2012 Germany Prosecution | Managing IP