

Trademark Clearinghouse

Whitepaper

Die neuen Domain-Endungen kommen:

Herausforderung für Markeninhaber

Inhalt

- Die neuen Domain-Endungen und der Markenschutz 3
- Wie schützt das Trademark Clearinghouse meine Marke? 4
- Welche Marken können ins Trademark Clearinghouse eingetragen werden? 5
- Gelten für alle Sunrise-Phasen unterschiedlicher Domain-Endungen dieselben Voraussetzungen? 5
- Folgt das Trademark Clearinghouse dem „first come, first served“-Prinzip? 6
- Werden die Domains, die mit meinen Einträgen im Trademark Clearinghouse identisch sind, automatisch registriert? 6
- Was kostet der Eintrag im Trademark Clearinghouse? 7
- Bekomme ich für EUR 210,- pro Marke/Jahr (inkl. MwSt.) alle Domains in der Sunrise-Phase, die ich wünsche? 7
- Meine Marke enthält Zeichen, die in einem Domain-Namen nicht zulässig sind. Kann ich meine Marke dennoch ins Trademark Clearinghouse eintragen? 8
- Warum sollte ich meine Marke über mehrere Jahre im Trademark Clearinghouse eingetragen lassen? 8

Die neuen Domain-Endungen und der Markenschutz

Das Internet steht vor einer Revolution: Die Internetverwaltung ICANN plant ab Anfang 2014 die Einführung neuer generischer Domain-Endungen (gTLDs) wie .web, .bayern und .shop. Unternehmen und Organisationen haben über 1.400 unterschiedliche Endungen bei der ICANN beantragt, die in den kommenden Jahren eingeführt werden sollen. Dies führt zu einer drastischen Erweiterung des Namensraumes im Internet und stellt Markeninhaber vor erhebliche Herausforderungen.

Angesichts dieser Veränderungen ist eine effektive Markenschutzstrategie geboten. Die ICANN hat daher das Trademark Clearinghouse (TMCH) ins Leben gerufen, eine zentrale Marken-Datenbank, die durch ein Joint-Venture von IBM, Deloitte und CHIP betrieben wird, und die Durchsetzung von Markenrechten erleichtert. Der Eintrag ins TMCH ermöglicht die Teilnahme an Sunrise-Registrierungen, warnt Domain-Registranten vor möglichen Markenrechtsverletzungen und informiert Markeninhaber über Domain-Registrierungen, die mit der Marke identisch sind.

Wie schützt das Trademark Clearinghouse meine Marke?

Das Trademark Clearinghouse ist eine zentrale Marken-Datenbank, die bei einer Domain-Registrierung eine unmittelbare und automatisierte Prüfung auf Identität zwischen Marke und Domain erlaubt und damit auf mögliche Markenrechtsverletzungen hinweist.

Eingetragene Marken profitieren von zwei neu geschaffenen Rechtsschutzmechanismen, dem Sunrise Service und dem Trademark Claims Service:

1. Sunrise Service: Bei der Sunrise-Phase handelt es um ein kurzes Zeitfenster vor der allgemeinen Einführung einer neuen Domain-Endung. In dieser Phase haben Markeninhaber das Vorrecht, ihre Kennzeichenrechte als Domain zu registrieren. Damit soll verhindert werden, dass Dritte Domains registrieren, die mit der Marke identisch sind, um sie später an den Markeninhaber zu verkaufen (Cybersquatting/Domaingrabbing).
2. Trademark Claims Service: Hierbei handelt es sich um die Benachrichtigung der Parteien, wenn eine Domain registriert wird, die mit der im TMCH hinterlegten Marke identisch ist. Schon beim Versuch eines Registranten eine Domain zu registrieren, die mit der Marke identisch ist, erhält der Registrant eine Benachrichtigung. Schließt der Registrant die Domain-Registrierung ab, erhält auch der Markeninhaber eine Benachrichtigung über die Registrierung.

Welche Marken können ins Trademark Clearinghouse eingetragen werden?

Alle eingetragenen Wortmarken, gerichtliche bestätigte Wortmarken und durch Gesetz oder Übereinkunft geschützte Wortmarken können eingetragen werden. Das Trademark Clearinghouse lässt auch Marken zu, die nicht ausschließlich aus Zeichen bestehen. So können auch Wort-/Bildmarken unter bestimmten Voraussetzungen eingetragen werden. Ausgeschlossen sind Marken, die aus einem gemischten Zeichensatz bestehen, zum Beispiel aus lateinischer und chinesischer Schrift.

Gelten für alle Sunrise-Phasen unterschiedlicher Domain-Endungen dieselben Voraussetzungen?

Jede Vergabestelle muss in der Sunrise-Phase die Markenregistrierungen im Trademark Clearinghouse berücksichtigen. Das TMCH hat jedoch darüber hinaus keinen Einfluss darauf, welche zusätzlichen Voraussetzungen bei jeder einzelnen Vergabestelle für die Sunrise-Phase erfüllt sein müssen. So kann die Vergabestelle zusätzliche Sunrise-Anforderungen stellen, zum Beispiel das Vorliegen bestimmter Waren- oder Dienstleistungsklassen. Denkbar ist auch der Markenschutz für ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Region.

Folgt das Trademark Clearinghouse dem „first come, first served“-Prinzip?

Nein, die Registrierung im TMCH folgt nicht dem „first come, first served“-Prinzip. Identische Markeneintragungen können im TMCH auf dieselbe Weise koexistieren wie in herkömmlichen Marken-Datenbanken auf der ganzen Welt. Es ist zum Beispiel möglich, dass mehrere „Apple“-Marken im TMCH gleichzeitig registriert sind.

Es genügt also, die Marke bis zum Beginn der ersten Sunrise-Phase ins TMCH einzutragen. Es bestehen jedoch keine Nachteile bei einer früheren Anmeldung: Die erste Registrierungsperiode von Marken im TMCH endet frühestens ein Jahr nach Beginn der ersten Sunrise-Phase einer der neuen Domain-Endungen. Erst danach wird die Registrierung verlängert. Das heißt, dass „Early Birds“ eine entsprechend längere erste Registrierungsperiode zum selben Preis gewährt wird.

Werden die Domains, die mit meinen Einträgen im Trademark Clearinghouse identisch sind, automatisch registriert?

Nein, Domains werden nicht direkt über das TMCH registriert. Domains können nur bei einer Vergabestelle über Domain-Registare wie united-domains registriert werden. Allerdings können Sunrise-Registrierungen nur dann durchgeführt werden, wenn die identische Marke zuvor im TMCH eingetragen wurde.

Was kostet der Eintrag im Trademark Clearinghouse?

Die Registrierung einer Marke im TMCH können Markeninhaber entweder direkt oder über einen akkreditierten TMCH-Vermittler vornehmen. Die direkten Antragskosten des Markeninhabers belaufen sich auf US\$ 150,- pro Marke pro Jahr. Bei einer drei- oder fünfjährigen Laufzeit reduzieren sich die jährlichen Kosten auf US\$ 145,-. Weitere Kosten können anfallen, wenn bei der Label-Generierung mehr als zehn Labels entstehen (ab dem elften Label US\$ 1,- pro Label pro Jahr).

Die akkreditierten TMCH-Vermittler stellen in der Regel Zusatzleistungen zur Verfügung. So bietet die united-domains AG für EUR 210,- (inkl. MwSt.) pro Marke und Jahr eine deutlich vereinfachte Anmeldung und flexible Zahlungsarten an.

Zum TMCH-Service von united-domains:

<https://www.united-domains.de/trademark-clearinghouse>

Bekomme ich für EUR 210,- pro Marke/Jahr (inkl. MwSt.) alle Domains in der Sunrise-Phase, die ich wünsche?

Nein, die Kosten von EUR 210,- (inkl. MwSt.) pro Marke/Jahr entfallen auf die Eintragung der Marke im Trademark Clearinghouse. Jede Vergabestelle wird darüber hinaus ihre eigenen Kosten für eine Sunrise-Registrierung festlegen (Beispiel: Markenname.shop). united-domains informiert Sie über die Kosten, bevor Sie sich verbindlich für eine Sunrise-Registrierung entscheiden.

Meine Marke enthält Zeichen, die in einem Domain-Namen nicht zulässig sind. Kann ich meine Marke dennoch ins Trademark Clearinghouse eintragen?

Ja, Markennamen können in einen mit Domain-Namen kompatiblen Zeichensatz übersetzt werden. Das Ergebnis dieser Transkription wird als Label bezeichnet.

Sind Sonderzeichen wie & oder @ Bestandteil der Marke, die nicht mit dem Zeichensatz von Domain-Namen wiedergegeben werden können, erfolgt eine Transkription in darstellbare Zeichen. Der einfachste Fall ist dabei das Leerzeichen. Die deutsche Wortmarke „ASTON MARTIN“ würde in die Labels „aston-martin“ und „astonmartin“ transkribiert werden.

Warum sollte ich meine Marke über mehrere Jahre im Trademark Clearinghouse eingetragen lassen?

Es ist bisher nicht abzusehen, wie lange die Einführung der neuen Domain-Endungen dauern wird. Wir gehen davon, dass sich die Einführung über mehrere Jahre erstreckend wird. Doch nur solange die Marke im TMCH eingetragen ist, können die entsprechenden Rechtschutzmechanismen (Teilnahme an Sunrise Phasen und Trademark Claims Service) genutzt werden.

Weitere Informationen zum Trademark Clearinghouse:

<https://www.united-domains.de/trademark-clearinghouse>

Über united-domains AG

Die ganze Welt der Domains: Die united-domains AG mit Sitz in Starnberg bei München ist mit mehr als 1,5 Millionen registrierten Domains und mehr als 300.000 Kunden einer der führenden Domain-Registrare in Europa. Zu ihren Kunden zählen renommierte Unternehmen wie TUI, Fielmann, Germanwings, Mövenpick und RTL interactive. Sie können ihre Adressen aus mehr als 500 verschiedenen Domain-Endungen von .ag wie Antigua bis .za für Südafrika auswählen. Zudem bietet united-domains seit März 2011 die Möglichkeit, Wunschdomains unter den neuen Domain-Endungen (nTLD) wie .web oder .shop kostenlos und unverbindlich vorzubestellen. Die united-domains AG wurde im August 2000 von Florian Huber, Alexander Helm und Markus Eggensperger gegründet und beschäftigt rund 90 Mitarbeiter an den Standorten Starnberg und Boston. Seit Ende 2008 gehört united-domains zur 1&1-Gruppe.

united-domains AG
 Gautinger Str. 10
 82319 Starnberg

Tel.: +49 (0) 8151 36867 41

Fax: +49 (0) 8151 36867 77

E-Mail: trademarks@united-domains.de

<https://www.united-domains.de>

Sitz: Starnberg, HRB 127020 (AG München)

USt-IdNr.: DE203066334

Vorstand: Florian Huber (Vors.), Alexander Helm, Markus Eggensperger

Aufsichtsrat: Robert Hoffmann (Vors.)

Stand: Februar 2015