

# Neue generische Internetdomains fordern Markeninhaber heraus

**Webadressen.** Der Wettlauf um neue Top-Level-Domains und ihre Nutzung hat begonnen.

VON IVO RUNGG  
UND MARTIN WALSER

[INNSBRUCK/WIEN] Nun wird es ernst mit dem „New gTLD Program“ der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), die die Vergabe neuer Internetdomainnamen koordiniert. Bis zur Deadline am 30. Mai 2012 gingen für neue generische Top-Level-Domains („gTLDs“ nach dem Muster „marke“, „stadt“ oder „allgemeinbegriff“) rund 2000 Bewerbungen bei der ICANN ein, die derzeit geprüft werden. Darunter sind auch drei österreichische Bewerbungen („wien“, „tirol“ und „vig“). Wird der (mehrfach revidierte) Zeitplan eingehalten, wird sich die Zahl der Top-Level-Domains im Lauf des heurigen und nächsten Jahres weltweit von derzeit rund 240 auf weit über 1000 vervielfachen.

## Wegschnappen von Namen droht

Bei einer derartigen Multiplikation der Namensräume können Kennzeicheninhaber naturgemäß nicht jede Einführung einer neuen gTLD im Detail begleiten und sich auch nicht weltweit bei jedem einzelnen Launch „ihren“ Domainnamen (z. B. *wortmarke.wien* oder *wortmarke.tirol*) sichern. Allerdings erweitern sich die Möglichkeiten für digitale Domainnamenbesitzer („Cybersquatter“) enorm. Die Registrierung von Begriffen als Domainnamen, die den Registrierenden gar nicht zustehen („Domain-Grabbing“), wird bei der Vielzahl neuer Namensräume eine nie dagewesene Herausforderung für Markeninhaber darstellen. Da dies der ICANN von Anfang an bewusst war, mussten sich alle Bewerber um eine neue gTLD für den Fall des Zuschlags zur Implementierung neuer Rechtsschutzmechanismen verpflichten.

Da grenzüberschreitende Domainstreitigkeiten bei staatlichen Gerichten oft Hürden der Rechtsdurchsetzung entgegenstehen, soll ein Schwerpunkt in der institutionalisierten Schiedsgerichtsbarkeit liegen. Derzeit besteht mit der „Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy“ (UDRP) bei einigen vorhandenen Namensräumen bereits ein Schiedsverfahrensmechanismus, mit dem Markeninhaber Cybersquatter bei der Weltorganisation für Geistiges Eigentum belangen können. Dieser Schiedsmechanismus soll nun für alle neuen gTLDs verpflichtend werden und eine Alternative zum weiter bestehenden staatlichen Rechtsschutz bieten. Vorteile dieser Schiedsgerichtsbarkeit für Marken-

inhaber liegen in der raschen Verfahrensdurchführung, Nachteile im begrenzten Kostenersatz sowie darin, dass der Markeninhaber keine Löschung, sondern nur die Übertragung des Domainnamens erreichen kann.

Ein weiteres Kernstück der neuen Schutzmechanismen bei Kennzeichenverletzungen wird das „Trademark Clearinghouse“ sein. Das ist eine zentrale Datenbank mit Informationen zu Markenrechten. Sie wird von IBM und Deloitte betreut und der Authentifizierung und Validierung von Marken dienen. Voraussetzung für die Aufnahme ist allerdings, dass das Kennzeichenrecht bereits zum 26. Juni 2008 (Tag des ICANN-Grundsatzbeschlusses zur Einführung neuer gTLDs) bestanden hat. Auch muss ein Benutzungsnachweis für die Marke erbracht werden. Ein Nachteil ist aber, dass der Markeninhaber seine Marke quasi ein weiteres Mal kostenpflichtig registrieren muss.

Betreiber neuer gTLDs haben auch mindestens 30 Tage vor genereller Registrierbarkeit ein Einführungsverfahren durchzuführen. In dieser „Sunrise Period“ wird Markeninhabern (vor dem Start für jedermann) die Möglichkeit einer vorrangigen Registrierung von Domainnamen gewährt.

## Beschwerden schnell behandelt

Mit dem Trademark Claims Service erhält (in den ersten 60 Tagen ab genereller Registrierbarkeit) jeder eine Benachrichtigung, der versucht, eine mit einem im Trademark Clearinghouse registrierten Kennzeichenrecht „identische“ Domain zu registrieren. Der Registrierende muss aber nur bestätigen, keine Kennzeichenrechte zu verletzen, und kann mit der Registrierung fortfahren. Allerdings wird auch der Kennzeicheninhaber über diese Registrierung unverzüglich durch das System informiert und kann dann prüfen, ob ein Fall von Domain-Grabbing vorliegt. Zu einer automatischen Sperre kommt es dadurch nicht. Diese kann aber durch eine Uniform Rapid Suspension (URS) erreicht werden, die die UDRP ergänzen soll. Noch auszuwählende URS-Provider werden Beschwer-

den von Markeninhabern binnen zweier Werktagen bearbeiten. Bei eindeutigen Markenverletzungen muss dann die zuständige Registry binnen weiterer 24 Stunden die Domain sperren und den Domain-

me (die „Registry Operators“) selbst können nach den Plänen der ICANN direkt in die Pflicht genommen werden. Fördert der Registry Operator, etwa durch bewusst sorgfaltswidrigen Betrieb des neuen Namensraums, die Registrierung rechtsverletzender Domainnamen, können Markeninhaber direkt gegen den Betreiber im Rahmen der

„Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure“ vorgehen. Im Extremfall kann dann ein Fehlverhalten des Betreibers zur

Kündigung des Registry Agreements führen. Als weitere Sanktionen sind die Verhinderung weiterer Domainregistrierungen in seinem Namensraum, Schadenersatz an den Markeninhaber und „sonstige geeignete Maßnahmen“ vorgesehen.

Obwohl sich alle Bewerber um neue gTLDs bereits mit ihrem Antrag den neuen Rechtsschutzmechanismen unterwerfen mussten, stehen deren endgültige Ausgestaltung sowie die Auswahl der Schiedsverfahrens-Provider noch nicht fest. Markeninhaber werden die weiteren Entwicklungen also im Auge behalten müssen. *Dr. Ivo Rungg ist Rechtsanwalt und Partner bei Binder Grösswang sowie Mitglied des New gTLD Committee der International Trademark Association (INTA), rungg@bindergroesswang.at; Mag. Martin Walser ist Rechtsanwaltsanwärter bei Binder Grösswang und Mitglied des Social Media Committee der Intellectual Property Section der American Bar Association (ABA), walser@bindergroesswang.at.*



[Fotolia/Scanrail]

inhaber verständigen. Sollte sich dieser nicht oder nicht erfolgreich zur Wehr setzen, bleibt die betreffende Domain offline. Aber auch Betreiber der neuen Namensräu-

## Auf einen Blick

**Generische Top-Level-Domains** können z. B. aus einem Städtenamen, einem Allgemeinbegriff (wie *law*) oder einem Firmennamen bestehen. Die Betreiber dieser neuen Namensräume im Internet stellen Kriterien auf, unter denen Unternehmen ihre Domainnamen registrieren dürfen. Die „Registry Operators“ mussten eine Bewerbungsgebühr von 185.000 US-Dollar zahlen, etwa noch einmal so viel kostet die technische und rechtliche Implementierung. Wie viel

eine Webadresse in einem neuen Namensraum kosten wird, hängt vom Geschäftsmodell des Betreibers ab. Derzeit kostet z. B. die reine Registrierung einer „.com“-Domain mindestens 20 bis 60 Dollar jährlich. Bei der Vergabe der Namen gilt das Prinzip „First come – first served“. Die eigene Marke als Domain auf Vorrat und gegen jährliche Gebühr zu sperren, wird angesichts der Vervielfachung der Namensräume teurer und schwer administrierbar.