

# Recht: News

## NEUE GTLD: FOLGT NACH DER SUNSHINE-PERIODE DAS BÖSE ERWACHEN?

Die neuen generischen Top Level Domains (gTLD) sind da, und so auch die ersten Entscheidungen von Konflikten um die gTLD. Das Modehaus Polo Ralph Lauren etwa hatte sich um die gTLD '.polo' beworben. Der Bewerbung hat die United States Polo Association Inc. (USPA) widersprochen und Recht bekommen (ICC Case No. EXP/452/ICANN/69). Was war passiert?

### Interesse einer Gemeinschaft vs. Markeninhaber: .polo

Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ist zuständig für die Vergabe von einmaligen Namen im Internet, unter anderem also für die Vergabe von gTLD. Die ICANN hat entschieden, dass weitere gTLD implementiert werden sollen. Im Jahr 2011 wurde das Bewerbungsverfahren eingeführt. Seitdem konnte sich grundsätzlich jeder, der über ausreichende finanzielle Mittel verfügt, um eine gTLD bewerben.

Ähnlich wie bei der Anmeldung einer Marke kennt das Vergabeverfahren neuer gTLD Mechanismen zur Streitschlichtung, vor allem den Widerspruch Dritter. Widerspruch kann zum Beispiel eingelegt werden, wenn 1) die gTLD einer anderen gTLD zum Verwechseln ähnlich ist, 2) die beantragte gTLD Rechte eines Dritten verletzt, zum Beispiel Markenrechte, oder 3) die gTLD von der Gemeinschaft, auf die die gTLD hinweisen könnte, beanstandet wird. Die Streitschlichtung liegt in den Händen der World Intellectual Property Organization (WIPO), des International Centre for Dispute Resolution (ICDR) sowie des International Chamber of Commerce (ICC). Das ICC hat im Fall '.polo' entschieden.

Grund dafür, dass Polo Ralph Lauren die gTLD '.polo' nicht bekommen hat, war der Einwand der USPA, dass die Monopolisierung der gTLD '.polo' in den Händen von Ralph Lauren eine erhebliche Beeinträchtigung der Gemeinschaft des Polo-Sports bedeutete. Die gTLD erwecke den Eindruck, die USPA stünde in Verbindung mit beziehungsweise sei abhängig von dem Modehaus. Das galt es, aus Sicht der USPA zu vermeiden und sie bekam Recht.

### Staaten gegen Markeninhaber: .patagonia

Patagonia ist ein US-Hersteller von Sportbekleidung. Patagonia ist zudem der Englische Name für Patagonien, ein Landstrich zwischen Argentinien und Chile. Beide Staaten haben gegen die Bewerbung des Unternehmens für die gTLD '.patagonia' Widerspruch

eingelegt (ICANN Application ID: 1-1084-78254). Die Begründung lautete, dass Patagonia als geographische Bezeichnung davor geschützt werden müsse, von einem privaten Unternehmen als gTLD monopolisiert zu werden. Patagonia hätte als Inhaber der gTLD entscheiden können, wer '.patagonia' für seine Domain nutzen darf und wer nicht. Aus diesem Grund sind Ländernamen und -kürzel von den neuen gTLD ausgeschlossen, die Namen von Regionen wie Patagonien aber nicht. Schließlich hat das Unternehmen seine Bewerbung zurückgezogen. In dem ähnlichen Fall des Versandhändlers Amazon steht eine Entscheidung aus. Amazon Inc. streitet derzeit mit den Regierungen von Brasilien und Peru um die gTLD '.amazon' (Application ID: 1-1315-58086).

### Recht der Gleichnamigen: .merck

Im Fall der gTLD '.merck' haben zwei Gleichnamige gestritten (ICC Case No. EXP/419/ICANN/36 und EXP/425/ICANN/42). Die Bewerberin Merck Registry Holdings Inc. ist ein Unternehmen des Merck Sharpe Dohme-Konzerns. Anfang des 20. Jahrhunderts war Merck Sharpe Dohme noch eine Tochter des deutschen Pharma-Unternehmens Merck KGaA. Nach dem 1. Weltkrieg trennten sich die Wege beider Konzerne. Über die Nutzung der Marke Merck wurden Vereinbarungen geschlossen, an Domains dachte man damals nicht.

Heute besteht zwischen den Unternehmen ein vielschichtiger Konflikt zur Nutzung der Marke Merck im Internet. Unter anderem hat die Merck KGaA gegen die Bewerbung von Merck Sharpe Dohme um die gTLD '.merck' Widerspruch erhoben – ohne Erfolg. Merck KGaA hatte den Widerspruch nicht auf ältere Markenrechte gestützt, sondern vorgetragen, eine Gemeinschaft zu repräsentieren, deren Interessen durch eine gTLD '.merck' in den Händen von Merck Sharpe Dohme verletzt würden. Dass Merck KGaA eine solche Gemeinschaft mit berechtigten Interessen vertritt (vergleichbar der US Polo Association), haben die zuständigen Prüfer aber nicht befunden.

Mit Einführung der neuen gTLD werden Freiräume im Internet geschaffen. Andererseits wird sich das Risiko von Markenkonflikten erhöhen. Denn mit den neuen gTLD wird die Zahl von (Second Level) Domains sprunghaft ansteigen und damit die Möglichkeit, dass Domains, Marken, Firmen miteinander kollidieren. Eine Überwachung des eigenen Domainportfolios verdient deshalb noch größere Aufmerksamkeit als bisher.

zusammengestellt und recherchiert von



Unter der Marke S.M.D. Markeur recherchiert und überwacht die Schutz Marken Dienst GmbH seit 1949 Marken, Patente, Firmen, Domains und andere IP Rechte weltweit. Mehr Informationen finden Sie unter [www.smd-markeur.de](http://www.smd-markeur.de)