

Alexander Schmid

Neue Generic Top Level Domains – eine Auslegeordnung

Die Einführung von neuen Generic Top Level Domains steht kurz bevor und stellt Unternehmen vor die Frage, wie damit umzugehen sei. Der Beitrag stellt eine kurze Einführung in das Thema dar und soll damit zur Entwicklung von rechtlichen und kommerziellen Strategien anregen.

Rechtsgebiet(e): Domain-Namen; Markenrecht; Beiträge

Zitiervorschlag: Alexander Schmid, Neue Generic Top Level Domains – eine Auslegeordnung, in: Jusletter 19. Dezember 2011

Inhaltsübersicht

1. Einführung
2. Neue Generic Top Level Domains – einfach eine neue Domainendung anmelden?
3. Anmeldeverfahren und Kosten
4. Rechtsschutz für Rechteinhaber
 - 4.1. Im Allgemeinen
 - 4.2. Rechtsschutzmechanismen im Hinblick auf Anmeldungen
 - 4.3. Rechtsschutzmechanismen im Hinblick auf den Betrieb neuer gTLDs
5. Was ist zu tun?

1. Einführung

[Rz 1] Sowohl die Presse als auch die Fachmedien haben entdeckt, dass das Anmeldefenster für die Registrierung neuer *Generic Top Level Domains* (kurz «gTLD») kurz bevorsteht. Die Einführung der neuen gTLDs birgt für Unternehmen kommerzielle Chancen und rechtliche Risiken. Der vorliegende Beitrag versteht sich als kurze Einführung in das Thema. Er soll zur Entwicklung von rechtlichen und kommerziellen Strategien anregen.

[Rz 2] Im ersten Teil dieses Beitrags wird kurz zusammengefasst, was neue Generic Top Level Domains sind und warum es – wie man aufgrund der aktuellen Berichterstattung vermuten könnte – nicht nur darum geht, eine neue Domainendung zu reservieren. Danach wird im zweiten Teil erläutert, wie das Anmeldeverfahren funktioniert und mit welchen Kosten eine Anmeldung verbunden ist. Im dritten Teil wird ausgeführt, welche Rechtsschutzmechanismen bestehen. Im vierten und letzten Teil wird sodann eine Auslegeordnung betreffend mögliche Strategien erstellt.

2. Neue Generic Top Level Domains – einfach eine neue Domainendung anmelden?

[Rz 3] Als *Top Level Domain* (kurz «TLD») wird derjenige Teil einer Internetdomain bezeichnet, welcher nach dem letzten Punkt und vor dem ersten Schrägstrich steht. Bei den Domainendungen «.com», «.ch», «.name», «.org» handelt es sich beispielsweise um TLDs. Als *Generic Top Level Domains* (kurz «gTLD») werden Top Level Domains bezeichnet, welche nicht einem Land (z.B. «.ch») oder einer bestimmten Infrastrukturfunktion («.arpa») zugeordnet sind. Bei «.com» oder «.org» handelt es sich beispielsweise um gTLDs.

[Rz 4] Derjenige Teil der Domain, welcher direkt vor der Top Level Domain steht (z.B. bei der Domain «jusletter.ch» das Wort «jusletter») wird als *Second Level Domain* bezeichnet.

[Rz 5] Der Namensraum im Bereich der Top Level Domains wird von der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers («ICANN»), einer in Kalifornien domizilierten gemeinnützigen Organisation, verwaltet. Das heisst, dass ICANN bestimmt, welche Top Level Domains existieren. Die Führung der Datenbanken, welche Auskunft darüber geben, welche Second Level Domains unter den jeweiligen Top

Level Domains registriert sind (sog. «Registries») delegiert ICANN an privat- oder öffentlichrechtlich organisierte Organisationen (sog. «Registry Operators»). Im Falle der Top Level Domain «.ch» hat ICANN diese Aufgabe beispielsweise an SWITCH, für «.com» an Verisign Inc. delegiert.

[Rz 6] Neu ist, dass ICANN Unternehmen und Institutionen einlädt, «eigene» gTLDs zu beantragen¹. Diese gTLDs können generisch sein (z.B. «.law», «.car») oder eingeschränktere Begriffe wie z.B. Namen, Orte oder Marken wiedergeben (denkbar sind z.B. «.schmid», «.berlin», «.sony» oder «.coke»).

[Rz 7] Die aktuelle Berichterstattung lässt in diesem Zusammenhang vermuten, dass es sich bei der Bewerbung um eine gTLD bloss um eine (teure) administrative Bewerbung um Zuordnung einer solchen Domainendung bzw. Aufnahme einer solchen Domainendung in den Domain-Namensraum handelt. Diese Vermutung ist allerdings nicht zutreffend: Effektiv bewirbt sich ein Unternehmen, welches die Aufnahme einer neuen gTLD in den Domain-Namensraum beantragt, darum, als Registry Operator die Registry für diese beantragte neue gTLD zu betreiben. Der Betrieb einer Registry beinhaltet den Betrieb der dafür notwendigen Infrastruktur (Hard- und Software) und die Administration der entsprechenden Second Level Domain-Einträge. Dies bedeutet, dass man sich effektiv darum bewirbt, im Hinblick auf die neue gTLD den Betrieb eines essentiellen Teils der Internetinfrastruktur zu übernehmen. Entsprechend verpflichtet man sich mit der (erfolgreichen) Anmeldung dazu, die Registry für eine beantragte gTLD während mindestens 10 Jahren aktiv zu führen und Second Level Domains unter der relevanten gTLD einzutragen. Die blosser Reservation einer gTLD (ohne Betreuung der Registry für diese gTLD) ist nicht möglich.

[Rz 8] Es ist in diesem Zusammenhang jedoch festzuhalten, dass die Registry nicht zwingend dem Publikum zugänglich sein muss. Eine Registry für eine neue gTLD kann gänzlich offen (d.h. es steht jedermann offen, eine Second Level Domain unter der gTLD zu registrieren) betrieben werden. Daneben ist es auch möglich, die Registry nur für eine bestimmte Gemeinschaft zu öffnen (z.B. könnte die gTLD «.photo» nur für Fotografen zur Reservation von Second Level Domains offenstehen). Schliesslich ist es auch zulässig, die Registry geschlossen (d.h. nur der Betreiber der gTLD kann auch Second Level Domains darunter registrieren) zu betreiben. Damit steht es Unternehmen frei, die Registry für eine gTLD so zu führen, dass nur das besagte Unternehmen oder

¹ Die Voraussetzungen und das Anmeldeverfahren sind detailliert im von ICANN publizierten «gTLD Applicant Guidebook» beschrieben. Das Dokument umfasst über 350 Seiten und ist abrufbar unter <http://newgtlds.icann.org/applicants/agnb> (abgerufen am 13. Dezember 2011). Die folgenden Erörterungen und Überlegungen zur Anmeldung und zu den Rechtsschutzmechanismen basieren auf dem «gTLD Applicant Guidebook». Der Übersichtlichkeit halber wird auf weitere Verweise auf das besagte Dokument verzichtet.

Unternehmen des zugehörigen Konzerns Second Level Domains reservieren können.

3. Anmeldeverfahren und Kosten

[Rz 9] Die Bewerbung um die Aufnahme einer neuen gTLD in den Domain-Namensraum und damit die Zulassung des Bewerbenden als Registry Operator geschieht auf elektronischem Wege über die Website von ICANN. Die Anmeldung ist aktuell nur in einem definierten Zeitfenster, welches am 12. Januar 2012 beginnt und bis zum 12. April 2012 dauert, möglich. Es ist aktuell unklar, ob und wann es weitere Anmeldefenster geben wird.

[Rz 10] Zur Anmeldung muss der Bewerber 50 Fragen zur Finanzierung, Organisation und technischen Umsetzung der Registry beantworten. Was harmlos klingt, ist es nicht: Die Beantwortung der 50 Fragen bedeutet die Einreichung einer umfangreichen Dokumentation, welche etwa einen halben bis einen ganzen Bundesordner füllen dürfte.

[Rz 11] Das Anmeldeverfahren ist in mehrere Phasen eingeteilt. Nach einer ersten administrativen Vollständigkeitsprüfung werden die Anmeldungen, welche die Vollständigkeitsprüfung bestanden haben, auf der Website von ICANN publiziert. Nach der Vollständigkeitsprüfung werden die Anmeldungen in einer *Initial Evaluation* materiell geprüft. ICANN wird sodann, ca. fünf Monate später, die Ergebnisse der Initial Evaluations aller Anmeldungen wiederum auf ihrer Website publizieren. Sofern die Initial Evaluation Fragen offenlässt, geht die Anmeldung unter Umständen in die *Extended Evaluation*. Danach werden allfällige Einsprachen ausgefochten. Sollten nach dem Durchlaufen dieser Phasen zwei oder mehr Bewerber übrig bleiben, welche sich um dieselbe gTLD oder sehr ähnliche gTLDs bewerben, so wird dieser Konflikt Gegenstand eines *String Contention*-Verfahrens. Sollte ein solches Verfahren nicht zu einer einvernehmlichen Lösung oder einem Zuspruch an einen der Bewerber führen², so kommt es zu einer Versteigerung. Schliesslich wird die Führung der Registry für die neue gTLD an den Bewerber delegiert, was den Abschluss eines *Registry Agreements* zwischen dem neuen Registry Operator und ICANN mit sich bringt.

[Rz 12] Für die Entgegennahme und Evaluation der

Anmeldung berechnet ICANN eine Anmeldegebühr von USD 185'000. Diese Gebühr stellt allerdings nur die Spitze des Eisbergs dar: Dazu kommen die Kosten für die Konzeption und Erstellung der Bewerbungsdokumentation, die Gebühren, welche bei einer allfälligen Extended Evaluation zu bezahlen sind, die Kosten der Abwehrgung allfälliger Einsprachen und diejenigen Kosten, welche allenfalls mit einem String Contention-Verfahren und der etwaigen Ersteigerung der gewünschten gTLD zusammenhängen. Weiter sind die Kosten für die Einrichtung und den Betrieb der für die Führung einer Registry nötigen technischen und personellen Infrastruktur einzurechnen, wobei festzuhalten ist, dass diese Aufgaben einem externen Dienstleister übergeben werden können. Schliesslich kommen jährliche Gebühren in Höhe von mindestens USD 25'000 dazu, welche an ICANN abzuliefern sind.

4. Rechtsschutz für Rechteinhaber

4.1. Im Allgemeinen

[Rz 13] Für Markeninhaber stellen sich zwei Fragen. Erstens muss sich der Markeninhaber fragen, ob er sich selbst um die Aufnahme einer der eigenen Marke entsprechenden gTLD bewerben will. Zweitens ist zu prüfen, wie die eigenen Interessen und Rechte gegen Verletzungen im Zusammenhang mit neuen gTLDs geschützt werden können.

[Rz 14] Es bestehen in dieser Hinsicht verschiedene administrative (d.h. aussergerichtliche) Rechtsschutzmechanismen, welche in zwei Kategorien eingeteilt werden können: Solche, welche sich gegen Anmeldungen neuer gTLDs richten und solche, welche nach der Einführung neuer gTLDs im Zusammenhang mit der Führung der Registry und der Vergabe von Second Level Domains unter der neuen gTLD von Bedeutung sind.

4.2. Rechtsschutzmechanismen im Hinblick auf Anmeldungen

[Rz 15] ICANN wird voraussichtlich Anfang Mai 2012 alle eingegangenen Anmeldungen, welche die erste Vollständigkeitsprüfung bestanden haben, auf ihrer Website publizieren. Daraufhin können von Dritten Einsprachen gegen diese Anmeldungen bei von ICANN designierten *Dispute Resolution Service Providers*³ eingereicht werden. Die Einsprachen können nur in einem klar definierten Zeitfenster eingereicht werden, welches mit der ersten Publikation der Anmeldungen

² Grundsätzlich haben sog. *Community-Based Applications* (d.h. Anmeldungen, welche durch eine Organisation erfolgen, welche eine klar definierte Gemeinschaft vertritt) Vorrang vor sog. Standard-Anmeldungen (d.h. allen Anmeldungen, welche nicht als Community-Based Application spezifiziert werden). Sollte es nun im Hinblick auf dieselbe gTLD mehrere Community-Based Applications geben, welche im Rahmen der sog. *Community Priority Evaluation* den von ICANN aufgestellten Kriterien genügen, so wird die fragliche gTLD unter den entsprechenden Bewerbern versteigert. Falls es sich bei keiner von mehreren Anmeldungen für dieselbe gTLD um eine Community-Based Application handelt, so wird die gTLD ebenfalls unter den Bewerbern versteigert, sofern man nicht vorher eine einvernehmliche Lösung findet.

³ ICANN hat drei Dispute Resolution Service Providers designiert: das *International Centre for Dispute Resolution* der American Arbitration Association (für String Confusion Objections), das *Arbitration and Mediation Center* der WIPO (für Legal Rights Objections) und das *International Centre of Expertise* der ICC (für Community Objections und Limited Public Interest Objections).

Anfang Mai 2012 beginnt und ca. 5 Monate später, 2 Wochen nach der Publikation der Resultate der Initial Evaluations auf der Website von ICANN, endet.

[Rz 16] Solche Einsprachen können nur aus bestimmten Gründen eingereicht werden:

- *String Confusion Objection*: Verwechselbarkeit der angemeldeten gTLD mit bestehenden Top Level Domains oder neuen gTLDs, welche in der gleichen Anmeldeperiode angemeldet wurden. Aktivlegitimiert sind die Betreiber bestehender Registrys sowie andere Bewerber.
- *Legal Rights Objection*: Rechtsverletzung unmittelbar durch die angemeldete gTLD (insb. Markenrechtsverletzung). Aktivlegitimiert sind die Inhaber der verletzten Rechte.
- *Limited Public Interest Objection*: Verstoss gegen generelle Prinzipien des internationalen Rechts betreffend gute Sitten und Ordre Public. Es gibt keine Beschränkung der Aktivlegitimation; aktivlegitimiert ist jedermann.
- *Community Objection*: Widersprüche einer Gemeinschaft, gegen deren Rechte oder berechnigte Interessen einer Anmeldung verstösst. Aktivlegitimiert sind etablierte Organisationen, welche eine klar abgegrenzte Gemeinschaft vertreten.

[Rz 17] Im Hinblick auf die Legal Rights Objection ist festzuhalten, dass die vorhandenen Unterlagen keine klare Auskunft darüber geben, welche anderen Rechte neben Marken noch Gegenstand einer solchen Einsprache sein können. Insbesondere ist nicht klar, ob die Verletzung der Firma einer Gesellschaft eine Legal Rights Objection ermöglicht.

[Rz 18] Die mit einer solchen Einsprache verbundenen Kosten setzen sich aus einer sog. *Objection Fee* und den eigentlichen Verfahrenskosten zusammen. Je nach Grund der Einsprache (und damit je nach Dispute Resolution Service Provider) und Verfahrensart bewegen sich die Objection Fees zwischen USD 2'000 und USD 4'000 und die Verfahrenskosten zwischen USD 6'000 und USD 20'000.

4.3. Rechtsschutzmechanismen im Hinblick auf den Betrieb neuer gTLDs

[Rz 19] Im Hinblick auf die Inbetriebnahme und den Betrieb der Registrys für neue gTLDs sind verschiedene Rechtsschutzmechanismen vorgesehen.

[Rz 20] Die Betreiber neuer (öffentlicher) Registrys sind verpflichtet, eine sog. *Sunrise Period* durchzuführen, bevor Sie dem Publikum erlauben, Second Level Domains unter der relevanten gTLD zu registrieren. Während dieser Sunrise Period haben die Inhaber von Marken das Recht, ihren Marken entsprechende Second Level Domains unter der betreffenden

gTLD vorab zu reservieren. Diese Sunrise Period muss einen Zeitraum von mindestens 30 Tagen umfassen.

[Rz 21] Weiter wird es Markeninhabern durch die Einführung eines sog. *Trademark Clearinghouse* erleichtert, ihre Rechte wahrzunehmen. Beim Trademark Clearinghouse handelt es sich um eine zentrale Datenbank, in welche Markeninhaber ihre Marken eintragen können. Die Registry Operators haben sodann die Pflicht, die Inhaber der im Trademark Clearinghouse registrierten Marken zu informieren, wenn während der Sunrise Period oder einer initialen Anmeldephase (welche einen Zeitraum von mindestens 60 Tagen nach der Öffnung der Registry für das Publikum umfassen muss) ein Dritter eine Second Level Domain registriert, welche der Marke des Markeninhabers entspricht. Gleichzeitig muss der Registry Operator in einem solchen Fall die Person, welche die Second Level Domain anmeldet, über diesen Konflikt informieren und die anmeldende Person muss sodann bestätigen, diese potentielle Markenrechtsverletzung zur Kenntnis genommen zu haben. Es ist jedoch festzuhalten, dass diese Informationspflichten nur dann ausgelöst werden, wenn eine Second Level Domain angemeldet wird, welche exakt einer im Trademark Clearinghouse hinterlegten Marke entspricht. Bloss ähnliche Second Level Domains (z.B. «CocaCola.drinks») oder solche, welche die Marke beinhalten (z.B. «ILikeCocaCola.drinks»), lösen die Informationspflichten nicht aus.

[Rz 22] Weiter ist ein sog. *Uniform Rapid Suspension System* vorgesehen, welches einem Markeninhaber erlaubt, Second Level Domains, welche seine Markenrechte verletzen, innert kurzer Frist suspendieren zu lassen.

[Rz 23] Ferner sind mit dem *Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure* und dem *Registry Restrictions Dispute Resolution Procedure* zwei Verfahren vorgesehen, welche es Markeninhabern bzw. Organisationen, welche auch eine Community Objection einreichen könnten, ermöglichen, direkt gegen den Registry Operator, welcher mit seinem Verhalten ihre Rechte verletzt, vorzugehen.

[Rz 24] Schliesslich bleibt auch die bereits bekannte *Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy* im Hinblick auf die neuen gTLDs anwendbar.

[Rz 25] Abschliessend sei festgehalten, dass die vorstehend aufgeführten Streitschlichtungsverfahren keinen exklusiven bzw. abschliessenden Charakter haben. Ein Vorgehen über die staatlichen Gerichte bleibt daneben bzw. danach möglich.

5. Was ist zu tun?

[Rz 26] Zum Schluss bleibt die Frage, wie sich Unternehmen im Hinblick auf die neuen gTLDs verhalten sollen.

[Rz 27] Zuerst stellt sich die Frage, ob die Anmeldung einer neuen gTLD angezeigt ist. In diesem Zusammenhang scheint es angesichts der verschiedenen Rechtsschutzmechanismen

für das Gros der Unternehmen nicht notwendig, ausschliesslich aus defensiven Überlegungen ihren Marken entsprechende gTLDs (z.B. «swisscom») anzumelden. Eine Ausnahme könnten Inhaber berühmter Marken bilden, im Hinblick auf deren Marken für Dritte trotz der hohen Eintrittsschranken Anreize bestehen, rechtsverletzende gTLDs anzumelden. Es ist hier jedoch davon auszugehen, dass die Inhaber solcher Marken aus markenrechtlicher Sicht genügend stark aufgestellt sind, um sich gegen eine allenfalls verletzende Anmeldung eines Dritten bereits während der Anmeldephase erfolgreich zur Wehr zu setzen, so dass sich auch hier eine rein defensive Anmeldung nicht empfiehlt.

[Rz 28] Ob die Anmeldung einer gTLD aus anderen als defensiven Gründen sinnvoll erscheint, ist stark davon abhängig, welcher Zweck mit einer eigenen gTLD verfolgt wird. Angesichts der grossen Kosten scheint eine Anmeldung nur dann in Betracht zu kommen, wenn hinter der gTLD ein sinnvoller Business Case steht. Es sollte diesbezüglich aber durchaus in Betracht gezogen werden, dass im Zusammenhang mit diesen neuen gTLDs auch Anwendungen, welche über die blosse Adressierung von Websites und E-Mails hinausgehen, denkbar sind (z.B. Zurverfügungstellung von Cloud-Storage für Kunden unter einer eigenen Domain, für Fotografien bspw. über die Adresse «alexanderschmid.canon»). Es ist daher durchaus vorstellbar, dass kreative Unternehmen Anwendungsfelder für eine solche eigene gTLD finden, welche die mit der Anmeldung und dem Betrieb der gTLD verbundenen Kosten rechtfertigen. Eine Anmeldung bloss aus einer «me too»-Motivation heraus scheint jedoch in Anbetracht der hohen Kosten nicht angebracht.

[Rz 29] Weiter ist es für Markeninhaber sehr empfehlenswert, ihre Marke beim Trademark Clearinghouse anzumelden, sobald dieses inkorporiert ist und Anmeldungen entgegennimmt. Es ist darauf hinzuweisen, dass nur Marken, welche bereits eingetragen wurden (und nicht bspw. Anmeldungen), beim Trademark Clearinghouse angemeldet werden können. Firmen, welche nicht auch als Marke eingetragen wurden, können nicht beim Trademark Clearinghouse angemeldet werden. In diesem Zusammenhang ist entsprechend zu überlegen, ob alle für ein Unternehmen relevanten Zeichen (inkl. Firma), gegen deren Missbrauch man sich allenfalls im Zusammenhang mit den neuen gTLDs schützen möchte, bereits als Marken registriert sind. Sollten sich Unternehmen gezwungen sehen, in diesem Zusammenhang neue Marken zu registrieren, so sind diese Markenmeldungen kurzfristig vorzunehmen, so dass deren Hinterlegung publiziert ist, sobald das Trademark Clearinghouse seinen Dienst aufnimmt. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass das Trademark Clearinghouse nur im Bereich von Second Level Domains, welche genau gleich lauten wie eine hinterlegte Marke, relevant ist. Die Überwachung des Domain-Namensraums im Hinblick auf Second Level Domains, welche einer Marke ähnlich sind (und bei welchen allenfalls Verwechslungsgefahr besteht), obliegt dem Markeninhaber. Dies ist deutlich anspruchsvoller

als die Identifikation von gleichlautenden Begriffen. Zuerst muss ein Bereich definiert werden, welcher markenrechtlich verteidigt werden soll. Danach muss der Second Level Domain-Namensraum überwacht und neu registrierte Second Level Domains müssen im Hinblick darauf analysiert werden, ob sie in diesen Schutzbereich fallen. Es gibt keine zentrale Stelle, bei welcher alle neu registrierten Second Level Domains eingesehen werden können. Will man eine solche Überwachung sicherstellen, ist es wohl unumgänglich, einen Dienstleister damit zu beauftragen. Ob und im Hinblick auf welche neuen gTLDs eine solche Überwachung nötig sein wird, kann jedoch erst beantwortet werden, wenn diese neuen gTLDs eingeführt wurden und sich zeigt, ob sich diese durchsetzen.

[Rz 30] Schliesslich ist es aus defensiven Überlegungen für Unternehmen in jedem Fall unerlässlich, sich allfällige Verteidigungsstrategien bereitzulegen. Es ist insbesondere angezeigt, nach dem Ende des Anmeldefensters die auf der Website von ICANN publizierten Anmeldungen zu sichten und sich allenfalls gegen rechtsverletzende Anmeldungen angemessen zu verteidigen.

[Rz 31] Es ist in jedem Fall höchste Zeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Der Beginn des Anmeldefensters Anfang Januar 2012, aber vor allem dessen Ende am 12. April 2012 und die Publikation der Anmeldungen Anfang Mai 2012 kommen mit grossen Schritten näher.

Alexander Schmid, M.A. HSG (Rechtswissenschaft), Unterengstringen; Alexander Schmid ist Rechtsanwalt bei EPartners Rechtsanwälte in Zürich (www.epartners.ch) und beschäftigt sich hauptsächlich mit Fragen des Informatikrechts.

* * *