

## Einführung neuer generischer Top-Level-Domains – werden die Bedenken der Markeninhaber endlich berücksichtigt? *Introduction of new generic top-level domain names – are brand owners' concerns finally being heard?*

Der Schutz (globaler) Marken im Internet gehört nach wie vor zu den größten Herausforderungen für Markeninhaber, wie die derzeit geführten hitzigen Diskussionen bezüglich der geplanten Einführung neuer generischer Top-Level-Domains (gTLDs) (wie .com, .org, .info etc.) eindrücklich beweisen.

Bereits im Juni 2008 hatte die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ein Regelwerk genehmigt, das die Grenze von derzeit 21 aufhebt und ein Schnellverfahren für die Einführung von potenziell Hunderten neuer gTLDs umsetzt. Den Entwurf, der unter dem Namen „New gTLD Program: Draft Applicant Guide Book“ (Neues gTLD-Programm: Entwurf Handbuch für Antragsteller, DAG) bekannt ist, veröffentlichte ICANN im Oktober 2008. Er beinhaltet Regelungen und ein Bewerbungsverfahren, die das derzeitige Domainnamensystem grundsätzlich ändern würden, insbesondere

- ist danach jede Zeichenfolge als neue gTLD geeignet (wie zum Beispiel .marke, .ihrfirmenname, .generischebegriffe etc.);
- können neue gTLDs auch nicht-lateinische Zeichen enthalten, wie zum Beispiel arabische, kyrillische und chinesische.

Nach der Bekanntgabe von ICANNs neuem gTLD-Projekt wurden unzählige Bedenken laut, besonders während der Zeit der öffentlichen Stellungnahme bezüglich des ersten DAG-Entwurfs, die bis Januar 2009 lief. ICANN erhielt hierzu weit mehr Kommentare, als zu jeder Initiative zuvor. Hauptsächlich wurden Probleme des Markenschutzes angesprochen sowie die Konsequenzen der Einführung der neuen gTLDs für Marken und Markeninhaber.

*Protection of (global) brands on the Internet continues to be one of the most challenging tasks of trademark owners, as currently evidenced by the vigorous discussions accompanying the proposed introduction of new generic top-level domain names (gTLDs) (like .com, .org, .info etc.).*

*Already in June 2008, the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) approved a policy to remove the limit of currently only 21 and to implement a fast-track process for the introduction of potentially hundreds of new gTLDs. The draft policy documents known as “New gTLD Program: Draft Applicant Guide Book” (DAG), published by ICANN in October 2008, laid out a framework of policies and application procedures that would bring about landmark changes to the size and operation of the current domain name system, in particular:*

- *any string of characters will be eligible for consideration as new gTLD (such as .brandname, .yourcompanyname, .genericwords etc.);*
- *new gTLDs may also include non-Latin characters such as Arabic, Cyrillic and Chinese.*

*Ever since the announcement of ICANN's new gTLD project, innumerable concerns were raised, in particular during the public comment period on the DAG's first draft (which lasted through January 2009). ICANN received more comments than they had ever received on any other prior initiative. The top key concern was in regard to brand protection issues and the impact of the introduction of the new gTLDs on brands and trademark owners.*

ICANN veröffentlichte sodann im Februar 2009 eine zweite DAG-Version zur öffentlichen Stellungnahme, die jetzt erneut bis voraussichtlich mindestens November 2009 öffentlich diskutiert wird. Im Anschluss erwartet die Internet-Community die Veröffentlichung des endgültigen DAG durch ICANN. In diesem Zusammenhang und zum ersten Mal während des Einführungsprozesses betonte ICANN selbst – durch ein Statement seines (scheidenden) Präsidenten Dr. Paul Twomey – den Markenschutz als einen von vier „*overarching issues*“ (übergreifenden Belangen), die weiterer Arbeit und Beratung bedürften, bevor zusätzliche Änderungen am DAG vorgenommen würden. Während des öffentlichen ICANN-Meetings in Mexiko-Stadt im März 2009 wurde letztendlich entschieden, dass Bedenken betreffend den Schutz des geistigen Eigentums vom sogenannten Implementation Recommendation Team (IRT) behandelt werden sollten, „... *comprised of an internationally diverse group of persons with knowledge, expertise, and experience in the fields of trademark, consumer protection, or competition law, and the interplay of trademarks and the domain name system to develop and propose solutions to the overarching issue of trademark protection in connection with the introduction of new gTLDs*“. IRTs abschließender Vorschlag wurde am 29. Mai 2009 veröffentlicht und stand für die Öffentlichkeit zur Stellungnahme bis zum 6. Juli 2009 bereit. Die Empfehlungen des IRTs beziehen sich insbesondere auf robustere Rights Protection Mechanisms (Rechtsverfolgungs-Mechanismen, RPMs), einschließlich

- der Schaffung eines „*IP-Clearinghouses*“, das von einem neutralen Dritten geleitet werden soll und das den Eigentümern von Rechten unterschiedlicher Rechtsnatur, ob eintragungsfähig oder nicht, anbietet, ihre IP-Rechte (verifiziert bei Registrierung und danach jährlich) für ein gewisses Honorar zu hinterlegen;
- der Einführung einer „*Globally Protected Marks List*“ (Liste global geschützter Kennzeichen, GPML), die Antragstellern offen steht, die über mindestens 200 nationale Registrierungen (aus der Zeit vor dem 1. November 2008) in mindestens 90 Ländern in allen fünf ICANN-Regionen verfügen;

*Subsequently, ICANN released a second DAG version for public comment in February 2009, which is now again being discussed publicly through at least November 2009 when the Internet community expects ICANN to release its final DAG. In this context and for the first time in the introduction process, ICANN itself – through a statement from its (retiring) president Dr. Paul Twomey – addressed trademark protection as one of four “overarching issues” that required further work and consultation before any additional revisions would be made to the DAG. During ICANN’s public meeting in Mexico City in March 2009, it was finally decided that intellectual property concerns should be dealt with by a so-called “Implementation Recommendation Team” (IRT) “... comprised of an internationally diverse group of persons with knowledge, expertise, and experience in the fields of trademark, consumer protection, or competition law, and the interplay of trademarks and the domain name system to develop and propose solutions to the overarching issue of trademark protection in connection with the introduction of new gTLDs.” IRT’s final proposal was released on May 29, 2009 and was open for public comment through July 6, 2009. The IRT’s recommendations relate in particular to more robust “Rights Protection Mechanisms” (RPMs), including:*

- *the formation of an IP clearinghouse to be managed by a neutral third party offering the holders of rights of diverse nature, whether registerable or not, to register their IP rights (verified upon registration and afterwards annually) for a certain fee;*
- *the introduction of a “Globally Protected Marks List” (GPML) open to applicants that own at least 200 national registrations (dating back prior to November 1, 2008) in at least 90 countries in all five ICANN regions;*

- der Einrichtung eines Überwachungsmeldevorgangs, über das jede Person benachrichtigt werden kann, wenn gTLDs beantragt werden, die mit den *Top-Level-Strings* identisch sind, die zuvor von dieser Person zur Überwachung angemeldet wurden;
- der Einrichtung eines Streitschlichtungsverfahrens, das auf die neuen gTLDs anwendbar ist.
- *the establishment of a watch notice procedure that shall enable every person – for a certain fee – to receive a notification if gTLDs are applied for that are identical to top-level strings which the person identified as to be watched;*
- *the establishment of post-delegation dispute resolution mechanisms applicable to the new gTLDs.*

Trotz dieser jüngsten Entwicklungen besteht kein Zweifel daran, dass die Mehrheit der Markeninhaber die neuen gTLDs eher ablehnt und dass ihnen insbesondere die generischen Begriffe Sorgen bereiten, die vermutlich als neue gTLDs angemeldet werden (z. B. .bank, .food, .shoes etc.). Nur wenige Firmen, zumeist aus der Unterhaltungs- Medien- und/oder Technologiebranche, sehen konkrete Geschäftschancen darin, ihre eigene gTLD zu beantragen, ohne dabei jedoch die Absicht zu verfolgen, diese auch innerbetrieblich verwalten zu wollen. Die eindeutige Mehrheit der Markeninhaber macht sich vielmehr darüber Gedanken, dass sie in einen Prozess hineingezwungen wird, der ihr keinen konkreten Vorteil bietet, sondern nur die Aussicht, sich gegen neue *Cyber-squatting*-Aktivitäten verteidigen zu müssen. Sie ist frustriert angesichts der ungeheuren Menge der von ICANN verbreiteten Informationen und der hierzu vorgesehenen Stellungnahme-Fristen. Viele äußern offen, dass sie glauben, ICANN wolle durch das neue gTLD-Programm langfristig seine finanzielle Zukunft sichern; die Vereinigung habe nämlich lediglich eine „Gelddruckmaschine“ produziert, anstatt wirklich zum bestehenden Domainnamensystem beizutragen.

Selbstredend haben einige wenige Personengruppen derzeit ein durchaus legitimes und gerechtfertigtes Interesse am Besitz ihrer „eigenen“ gTLD. So wurde beispielsweise .cat vorgeschlagen als gesponserte gTLD für die katalanische Sprach- und Kultur-gemeinde; ähnliches gilt für geographische gTLDs wie .berlin, .london oder .paris. Die Frage jedoch bleibt, ob diese begrenzten Beispiele wirklich eine globale Nachfrage zur Einführung unbegrenzter neuer gTLDs begründen können – wie es von ICANN behauptet wird – und ob dem Domainnamensystem nicht besser damit gedient wäre, wenn lediglich eine überschaubare Anzahl von neuen gTLDs in den Markt eingeführt würde – womit die Internet-Community, wie sich bereits in der Vergangenheit gezeigt hat, vermutlich problemlos umgehen könnte.

*Despite these latest developments, there is certainly no doubt that most brand owners currently rather dislike the new gTLD's initiative and are especially worried about seeing generic terms among the new gTLD applications (e.g. .bank, .food, .shoes etc.). Only few companies (mostly from the entertainment, media and/or technology markets) see concrete business opportunities in applying for their own gTLD, without, however, the intention of running the necessary registry "in-house". The clear majority of brand owners are mostly concerned that they will be pushed into a process with no concrete value other than defending themselves against new future cyber-squatting. They are frustrated by the volume of information produced by ICANN and the timelines given to respond thereto. Many quite frankly express that they see ICANN securing its long-term financial future with the new gTLD program in that ICANN simply established a "money making machine" rather than really contributing to the existing domain name system.*

*It goes without saying that some selective groups of people may currently have a very legitimate and justified interest in having their "own" gTLD (such as .cat as a proposed sponsored TLD for the Catalan linguistic and cultural community or geographical new gTLDs such as .berlin, .london or .paris). The question, however, remains whether or not such very limited examples truly constitute a global demand for the introduction of unlimited new gTLDs – as it is claimed by ICANN – and if the domain name system was not better off with simply having a manageable number of new gTLDs introduced at once onto the market. This would allow the internet community to smoothly cope with the resulting expansion of registerable domain names as has happened already in the past.*

Es ist derzeit davon auszugehen, dass die ersten Anträge für neue gTLDs nicht vor Anfang 2010 angenommen werden und mit der anschließenden Bewertung und Zuteilung der neuen gTLDs nicht vor Ende 2010/Anfang 2011 gerechnet werden darf. Bis dahin wird es vor allem die Aufgabe der Markeninhaber sein, sich in die laufenden Diskussionen über den Markenschutz einzubringen und an dem von ICANN angebotenen öffentlichen Stellungnahme-Prozess teilzunehmen. In diesem Zusammenhang organisiert ICANN derzeit eine Reihe von Veranstaltungen und Webinars, im Rahmen derer das neue gTLD-Programm erläutert, der bisherige Prozess innerhalb von ICANN mitgeteilt und Feedback von Seiten der Internet-Community eingeholt werden soll (nähere Informationen sind auf der offiziellen ICANN-Website unter: [www.icann.org](http://www.icann.org) erhältlich).

*It is expected that the application period for the new gTLDs will certainly not open prior to early 2010 with evaluation and delegation of the new gTLDs to be completed in late 2010/early 2011. In the meantime, it is particularly up to brand owners to involve themselves into the ongoing discussions on IP protection relating to the new gTLD's initiative and to take part in the public comments process offered by ICANN. In this context, ICANN is currently hosting a series of live events and webinars, the purpose of which is to explain the new gTLD program, share the progress that ICANN has made to-date and to receive feedback from the Internet community (for details please refer to ICANN's official website at: [www.icann.org](http://www.icann.org)).*

Sollten Sie zu diesem Thema, insbesondere zu dem laufenden Diskussionsprozess und einer etwaigen direkten Kontaktaufnahme mit ICANN noch Rückfragen haben, wenden Sie sich gerne an die Verfasserin dieses Beitrags:

*Should you require further information on this topic, in particular on the ongoing discussion process and a possible direct communication with ICANN, please refer to the author of this article:*

**Stephanie G. Hartung, LL.M.**

T: +49 69 7941 1471

[shartung@mayerbrown.com](mailto:shartung@mayerbrown.com)

Für weitere Rückfragen zum Bereich IP wenden Sie sich bitte an:

*Should you require further information on our IP practice please contact:*

**Mary Bagnall**

T: +44 20 3130 3843

[mbagnall@mayerbrown.com](mailto:mbagnall@mayerbrown.com)

**Joan L. Long**

T: +1 312 701 8607

[jlong@mayerbrown.com](mailto:jlong@mayerbrown.com)

**Daniel R. Marschollek, MBL-HSG**

T: +49 69 7941 1381

[dmarschollek@mayerbrown.com](mailto:dmarschollek@mayerbrown.com)

**Kenny K. S. Wong**

T: +852 2843 4414

[kenny.wong@mayerbrownjms.com](mailto:kenny.wong@mayerbrownjms.com)

---

Mayer Brown is a leading global law firm with approximately 1,000 lawyers in the Americas, 300 in Asia and 500 in Europe. We serve many of the world's largest companies, including a significant proportion of the Fortune 100, FTSE 100, DAX and Hang Seng Index companies and more than half of the world's largest investment banks. We provide legal services in areas such as Supreme Court and appellate; litigation; corporate and securities; finance; real estate; tax; intellectual property; government and global trade; restructuring, bankruptcy and insolvency; and environmental.

OFFICE LOCATIONS    AMERICAS: Charlotte, Chicago, Houston, Los Angeles, New York, Palo Alto, São Paulo, Washington  
                                 ASIA: Bangkok, Beijing, Guangzhou, Hanoi, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Shanghai  
                                 EUROPE: Berlin, Brussels, Cologne, Frankfurt, London, Paris

ALLIANCE LAW FIRMS    Mexico (Jáuregui, Navarrete y Nader); Spain (Ramón & Cajal); Italy and Eastern Europe (Tonucci & Partners)

Please visit our website for comprehensive contact information for all Mayer Brown offices.

[www.mayerbrown.com](http://www.mayerbrown.com)

This Mayer Brown LLP publication provides information and comments on legal issues and developments of interest to our clients and friends. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.

© 2009. Mayer Brown LLP, Mayer Brown International LLP, and/or JSM. All rights reserved.

Mayer Brown LLP is a limited liability partnership established under the laws of the State of Illinois, U.S.A.