



# C&P NEWSLETTER

## Mai 2013

In diesem Newsletter informieren wir Sie über die Einführung der neuen Domainendungen ab Sommer 2013 und den Schutz Ihrer Marken durch eine Registrierung im Trademark Clearing House sowie über das EU-Einheitspatent, das voraussichtlich ab 2014 angemeldet werden kann.

---

## INHALT

- **Markenrecht** ..... Seite 2  
Schützen Sie Ihre Marken beim Start der neuen Domain-Endungen
  
- **Patentrecht** ..... Seite 6  
Das EU-Einheitspatent kommt 2014
  
- **Aus unserer Kanzlei** ..... Seite 8  
DATEV magazin.tv: Gespräch mit Dr. Enno Cöster auf der Spielwarenmesse 2013
  
- **Impressum und Hinweise** ..... Seite 10



**Dr. Renate Kropp**

Rechtsanwältin und  
Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz

## Schützen Sie Ihre Marken beim Start der neuen Domain-Endungen

In unseren Newslettern vom Januar 2012 und Juni 2012 hatten wir Sie über die Einführung der neuen Domain-Endungen bereits informiert. Die Bewerbungsphase für die Unternehmen ist zwischenzeitlich abgeschlossen, und neben den sog. „brand“-Domains, die der Marke eines Unternehmens entsprechen, wurden auch viele generische Begriffe, wie „shop“, „hotel“, „versicherung“ sowie geographische Domains, wie „bayern“, „hamburg“ oder „nrw“ als neue Top-Level-Domain angemeldet.

Seit April 2013 werden nun die ersten neuen Top-Level-Domains von der ICANN auf die Anmelder übertragen. Es ist damit zu rechnen, dass die ersten Registrierungen von Second-Level-Domains unter den neuen Top-Level-Domains im Sommer 2013 starten werden. Auch für diese neuen Domains gilt der Grundsatz „first come, first served“. Damit ist zu befürchten, dass insbesondere bei den neuen generischen Domains Domaingrabber missbräuchliche Registrierungen vornehmen.

Damit Sie als Markeninhaber Domaingrabbern, die Ihre Marke als Second-Level-Domain anmelden wollen, nicht schutzlos gegenüberstehen, hat die

ICANN ein sog. Trademark Clearing House (kurz: TMCH) eingerichtet. Bei dem TMCH können Sie als Inhaber eingetragener Wort- und Wort-Bildmarken Ihre Marken hinterlegen und damit dessen Service in Anspruch nehmen.



© CG – Fotolia.com

### 1. Vorteile des Trademark Clearing House

Die Hinterlegung Ihrer Marken beim TMCH bietet Ihnen zwei Vorteile:

- a) Bevorrechtigte Registrierung in der Sunrise Period

Die Hinterlegung Ihrer Marken beim TMCH gibt Ihnen die Möglichkeit, durch eine einzige Hinterlegung bei der Ver-

gabe jeder neuen Domain eine mit Ihrer hinterlegten Marke identische Second-Level-Domain für sich in der Sunrise-Period registrieren zu lassen.

Es bedarf also nur einer einzigen Hinterlegung und Sie können bei allen neuen Top-Level-Domains die Sunrise-Period wahrnehmen, ohne jedes Mal Ihre Markenrechte neu authentifizieren zu lassen.

### Beispiel:

Wenn Sie z. B. Inhaber der Marke „Mustermix“ sind, dann können Sie bereits in der Sunrise-Period die Domain „mustermix.shop“ für sich registrieren lassen, und die Domain ist für Dritte dann nicht mehr verfügbar. Wenn Sie weiter an der Domain „mustermix.fashion“ interessiert sind, so müssen Sie Ihre Markenrechte nicht erneut authentifizieren lassen, sondern können auf die Hinterlegung beim TMCH verweisen. Die Hinterlegung spart damit Zeit und Kosten.

Domaingrabber haben so keine Möglichkeit, die Domain für sich in Anspruch zu nehmen und damit Sie als Markeninhaber von der Nutzung einer mit Ihrer Marke identischen Domain abzuhalten.

- b) Benachrichtigung über Anträge Dritter auf Registrierung von Domains, die mit Ihrer Marke identisch sind

Aber auch, wenn Sie die Möglichkeit einer bevorrechtigten Registrierung für sich nicht in Anspruch nehmen, bietet die Hinterlegung für Sie einen Vorteil. Dritte, die eine mit Ihrer Marke identische Second-Level-Domain zur Registrierung anmelden, werden vom TMCH auf die von Ihnen hinterlegte Marke

hingewiesen. Falls der Dritte die Domainregistrierung weiterverfolgt, erhalten Sie vom TMCH einen entsprechenden Hinweis und können so schnell rechtliche Schritte gegen den Dritten einleiten.

### Beispiel:

Wenn Sie z. B. Inhaber der Marke „Mustermix“ sind, und ein Dritter lässt die Domain „mustermix.shop“ für sich registrieren, erhält dieser zunächst die Mitteilung, dass Sie Inhaber der Marke „Mustermix“ sind. Verfolgt er die Registrierung weiter, so erhalten Sie eine entsprechende Mitteilung des TMCH und können dann rechtliche Schritte einleiten.

## 2. Hinterlegung der Marken beim TMCH

Beim TMCH können nur eingetragene Wort- und Wort-Bild-Marken hinterlegt werden. Eine Hinterlegung von bloßen Markenmeldungen ist nicht möglich. Die Hinterlegung erfolgt elektronisch beim TMCH. Sie wird dort auf ihre Zulässigkeit geprüft und die zu hinterlegenden Marken werden authentifiziert. Hierzu benötigt das TMCH amtliche Registerauszüge der Marken.

Sofern ein Markeninhaber die Möglichkeit bevorrechtigter Registrierungen in Anspruch nehmen möchte, muss die Benutzung der Marke gegenüber dem TMCH nachgewiesen werden. Weiter ist eine Benutzungs-Erklärung erforderlich.

Da die Hinterlegung der Marken wesentlich ist für die Inanspruchnahme des Service des TMCH, ist es ratsam, dass die Auswahl der zu hinterlegenden Marken und die Einreichung der erforderlichen Unterlagen durch einen im Marken- und Domainrecht spezialisierten

sierten Anwalt erfolgt. Fehler können dazu führen, dass die Hinterlegung fehlschlägt oder trotz Hinterlegung keine bevorrechtigte Registrierung einer gewünschten Domain möglich ist.

### **3. Unser Service**

Wir bieten Ihnen als Markeninhaber an, für Sie die Hinterlegung der Marken beim TMCH vorzunehmen und Sie während der gesamten Dauer der Hinterlegung gegenüber dem TMCH zu vertreten. Wir prüfen und leiten die Mitteilungen über Registrierungsanträge Dritter an Sie weiter und unterstützen Sie auch beim Vorgehen gegen mar-

kenverletzende Domainregistrierungen.

Sollten Sie noch keine eingetragene Marke haben, den Service des TMCH aber nutzen wollen, nehmen wir für Sie entsprechende nationale und internationale Markenmeldungen vor.

Sind Sie interessiert? Dann sprechen Sie uns an und wir erläutern Ihnen gerne die Details unseres Angebots. Sie können hierzu gerne das nachfolgende Formular nutzen. Da mit den ersten Registrierungen bereits im Sommer 2013 zu rechnen ist, sollten Sie jetzt handeln.

© Dr. Renate Kropp, Rechtsanwältin und Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz

## Unverbindliche Anfrage zur Markenhinterlegung im Trademark Clearing House

(per Telefax an 0911/53 00 67 53 oder E-Mail an [info@coester-partner.de](mailto:info@coester-partner.de))

Ich bin zur Wahrung meiner Markenrechte an der Registrierung folgender Bezeichnungen (eingetragener Marken) beim Trademark Clearing House interessiert:

---

---

---

---

- Ich möchte auch den Service des Trademark Clearing Houses für bevorrechtigte Registrierungen von Second-Level-Domains in der Sunrise-Period wahrnehmen.

Bitte informieren Sie mich über Ihr Angebot.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift, Firmenstempel

---

Adresse

---

Telefonnummer/Telefax/E-Mail



Christian Heitzer

Dipl.-Ing. (FH)  
Patentingenieur

## Das EU-Einheitspatent kommt 2014

**Bisher hatte der Anmelder von Patenten in Europa die Wahl, ob er seine Erfindung durch nationale Patente oder durch ein Europäisches Patent, sogenanntes Bündel-Patent, schützen lassen möchte. Das Europäische Patent kann nach seiner Erteilung in einzelnen benannten Staaten validiert werden und ist erst danach in diesen Staaten wirksam. Künftig steht dem Anmelder eine weitere Option zur Verfügung: das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung („Einheitspatent“/„einheitliches Patent“).**

Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) verhandelten fast drei Jahrzehnte über die Schaffung eines einheitlichen Patents und eines einheitlichen europäischen Patentgerichts. Am 17. Dezember 2012 haben der Europäische Rat und das Europäische Parlament die Verordnung (EU) Nr. 1257/2012, die die Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes (Einheitspatentverordnung; EPV) regelt, und die Verordnung (EU) Nr. 1260/2012, die die anzuwendenden Übersetzungsregelungen (ÜEPV) behandelt, verabschiedet. Beide Verordnungen traten am 20. Januar 2013 in Kraft. Anwendbar sind die beiden Verordnungen jedoch erst am

1. Januar 2014 oder ab dem Tag des Inkrafttretens des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (EPG-Übereinkommen), je nachdem, welcher der spätere Zeitpunkt ist.

### Das Europäische Patent

Beim gegenwärtigen europäischen Patentverfahren muss der Patentinhaber nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung aus den 38 Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens eine Auswahl von Vertragsstaaten treffen, in denen er eine Schutzwirkung erhalten möchte. In vielen Vertragsstaaten muss der Patentinhaber eine Übersetzung der Ansprüche oder der kompletten Patentschrift in einer Amtssprache des betreffenden Staats beim nationalen Patentamt einreichen.

Über die Verletzung und die Rechtsgültigkeit europäischer Patente entscheiden derzeit nationale Gerichte oder andere Behörden der EPÜ-Vertragsstaaten. Möchte ein Patentinhaber in mehreren Ländern ein europäisches Patent durchsetzen oder möchte ein Dritter in mehreren Ländern den Widerruf eines europäischen Patents erwirken, so kann dies zu Nachteilen

führen. Es besteht insbesondere die Gefahr, dass in den einzelnen nationalen Staaten voneinander abweichende Entscheidungen getroffen werden, die Verfahrensdauern unterschiedlich lang sind und durch die Einleitung mehrerer Verfahren höhere Kosten entstehen.

## Das EU-Einheitspatent

Beim EU-Einheitspatent handelt sich um ein vom Europäischen Patentamt nach dem Europäischen Patentübereinkommen erteiltes europäisches Patent, dem nach der Erteilung auf Antrag des Patentinhabers einheitliche Wirkung für die Hoheitsgebiete der 25 teilnehmenden Mitgliedsstaaten verliehen wird.

Das Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht soll die vorgeannten Probleme durch die Einrichtung eines eigenständigen Patentgerichts ("Einheitliches Patentgericht" oder „EPG“) mit der ausschließlichen gerichtlichen Zuständigkeit für Streitigkeiten in Bezug auf die bisherigen europäischen Patente und die europäischen Patente mit einheitlicher Wirkung (EU-Einheitspatent) lösen.

Das EPG umfasst ein Gericht erster Instanz, ein Berufungsgericht und eine Kanzlei, d.h. eine zentrale Geschäftsstelle. Das Gericht erster Instanz besteht aus einer Zentralkammer (mit Sitz in Paris und zwei Außenstellen in London und München) sowie mehreren örtlichen und regionalen Kammern in den Vertragsstaaten. Das Berufungsgericht wird seinen Sitz in Luxemburg haben. In Deutschland wird die Errichtung

lokaler Kammern in Düsseldorf, Mannheim, München und Hamburg erwartet.

Ein Urteil des EPG hat Gültigkeit in allen Mitgliedstaaten des Übereinkommens, ohne dass es einer gesonderten Anerkennung bedarf. Die Verfahrenssprache ist grundsätzlich die Amtssprache in dem Staat, in dem die zuständige Lokal- oder Regionalkammer seinen Sitz hat. Vor der Zentralkammer ist die Erteilungssprache des Patents maßgeblich. Die Verfahrensdauer soll maximal ein Jahr betragen. Die Vertretung erfolgt grundsätzlich durch Rechtsanwälte, die von Patentanwälten unterstützt werden, oder ggf. auch durch Europäische Patentanwälte mit Zusatzqualifikation.

Vorrangiges Ziel des EU-Einheitspatentes ist es, eine einheitliche Gerichtsbarkeit zu schaffen und die Kosten für den Patentschutz in Europa zu reduzieren.



## Anmerkung

Es bleibt abzuwarten, ob das EU-Einheitspatent den erwarteten Fortschritt bringt. Das Europäische Patentamt geht zwar davon aus, dass das EU-Einheitspatent im Vergleich zum Europäischen Patent (Bündel-Patent) für Anmelder eine Kostenersparnis von bis zu 70 Prozent der derzeitigen Kosten bringen kann. Allerdings weist das Europäische Patentamt darauf hin, dass es für Anmelder, die lediglich in einzelnen Vertragsstaaten der EU einen Schutz benötigen, günstiger sein kann, sich für ein Europäisches Patent und nicht für ein EU-Einheitspatent zu entscheiden. Wählt der Anmelder mehr als

neun Mitgliedsstaaten der Europäischen Union aus, sei aber das Einheitspatent günstiger. Um bei Patentverletzungsverfahren aus dem Europäischen Patent (Bündel-Patente) den Übergang von dem bisherigen System zum Einheitlichen Patentgericht zu erleichtern, wird zunächst eine siebenjährige Übergangsfrist vorgesehen, die auf 14 Jahre verlängerbar ist, innerhalb derer sich jeder Inhaber eines Europäischen Patents (nicht der Inhaber eines

Einheitspatents) entscheiden kann, ob er eine Verletzungsklage vor den nationalen Gerichten oder vor dem EPG führen möchte. Der Inhaber des Europäischen Patents hat das „Opt-In“ oder „Opt-Out“ gegenüber der Kanzlei des EPG zu erklären. Innerhalb der vorgeannten Übergangsfrist kann diese Erklärung grundsätzlich jederzeit abgeben oder widerrufen werden.

© Christian Heitzer, Dipl.-Ing. (FH) und Patentingenieur

## C&P AUS UNSERER KANZLEI

### **DATEV magazin.tv: Gespräch mit Dr. Cöster auf der Spielwarenmesse**



© DATEV

DATEV magazin.tv hat Herrn Dr. Enno Cöster auf der Spielwarenmesse 2013 begleitet und zum Thema Markenschutz interviewt. Das Video ist auf YouTube eingestellt. Den Link dazu finden Sie auf unserer Homepage unter „Aktuelles – Aus unserer Kanzlei“.



Dieser Newsletter wird herausgegeben von

Cöster & Partner  
Rechtsanwälte  
Theodorstr. 9  
90489 Nürnberg

Tel.: 0911 / 53 00 670  
Fax: 0911 / 53 00 67 53  
[info@coester-partner.de](mailto:info@coester-partner.de)  
[www.coester-partner.de](http://www.coester-partner.de)

V.i.S.d.P.: Dr. Enno Cöster

Dieser Newsletter ersetzt keine rechtliche Beratung im Einzelfall. Die Angaben dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Für Ihre konkreten Fragen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.

Sofern Sie den Newsletter künftig per E-Mail wünschen, teilen Sie uns dies bitte unter [info@coester-partner.de](mailto:info@coester-partner.de) mit. Falls Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, erbitten wir Ihren Hinweis.