

WIDER DEM CYBERSQUATTING – IM ADR-VERFAHREN ZUR .EU-DOMAIN



Jan Gerd Mietzel ist nach dem Studium der Rechtswissenschaften (Bonn) und der Betriebswirtschaftslehre (Hagen) als Partner der auf den internationalen Rechtsverkehr ausgerichteten Kanzlei MMLaw Rechtsanwälte tätig. Er promoviert an der Universität Düsseldorf im Bereich Domainrecht. Für die Fachzeitschrift MultiMedia und Recht verfasst er eine monatliche Kolumne zur .eu-ADR.

Im Dezember 2005 begann die erste Sunrise-Phase. Im April 2006 folgte der Landrush. Mittlerweile sind über 2,5 Millionen Domains unter der Top-Level-Domain .eu registriert, die eine europäische Identität nun auch im Bereich des Internets schaffen soll. Wer sich erst zum jetzigen Zeitpunkt für eine Präsenz unter .eu zu interessieren beginnt, muss aber oft genug feststellen, dass „seine“ Domain bereits vergeben ist und dann beispielsweise auf eine Parking-Seite mit Verkaufsangebot verweist. Jan Gerd Mietzel, Partner der Kanzlei MMLaw Rechtsanwälte in Ratingen, zeigt, wie man zur eigenen Domain kommen kann, ohne den Forderungen der Cybersquatter nachgeben zu müssen.

.EU – EUROPA IM INTERNET

Schon im März 2000 hatte der Europäische Rat auf einer Sitzung in Lissabon beschlossen, zur Förderung des elektronischen Geschäftsverkehrs eine Top-Level-Domain (TLD) zu schaffen, die dem Binnenmarkt auch auf virtueller Ebene eine stärkere Präsenz verleihen sollte. Detailplanung und Umsetzung nahmen dann noch eine beträchtliche Zeit in Anspruch, bevor im Dezember 2005 schließlich mit der Vergabe von Domains unter der europäischen TLD .eu begonnen werden

Register) zeitweise heftiger Kritik ausgesetzt. Mittlerweile ist diese aber abgeebbt, und es darf wohl davon ausgegangen werden, dass die gemeinsame TLD – ebenso wie etwa Zollunion, Wegfall der Grenzkontrollen und Euroeinführung vor ihr – letztlich zu einem Erfolgsprojekt wird, dass die Anzahl der registrierten .eu-Domains (gegenwärtig etwa 2,5 Millionen) mithin fortlaufend zunimmt. Eine unterstützende Werbekampagne, die unter dem Titel „Going for .eu“ das Bewusstsein der EU-Bürger und -Unternehmen für „ihre“ TLD schärfen soll, ist in einigen Mitgliedsländern bereits angelaufen.

KENNZEICHENSCHUTZ IN DER SUNRISE-PERIODE

Aus den Problemen, die es bei der Vergabe unter anderen TLDs gegeben hatte, war für .eu die Empfehlung abgeleitet worden, Kennzeicheninhabern im Rahmen einer so genannten Sunrise-Periode eine bevorrechtigte Registrierung der mit ihrem Kennzeichen korrespondierenden Domain zu ermöglichen, bevor die TLD im „Landrush“ dann zur allgemeinen Registrierung freigegeben würde. Die Sunrise-Periode gliederte sich dabei in zwei Phasen. In der ersten Phase waren

neben öffentlichen Einrichtungen die Inhaber eingetragener Marken registrierungsbefugt, in der zweiten Phase wurden darüber hinaus auch die Inhaber sonstiger Kennzeichenrechte (nicht eingetragene Marken, Geschäftsbezeichnungen, Unternehmensnamen, Werktitel, Familiennamen, u. ä.) berücksichtigt. Mit der (formalen) Überprüfung der Registrierungsvoraussetzungen in der Sunrise-Periode war die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PriceWaterhouseCoopers (PwC) beauftragt worden.

DIE TRICKS DER CYBERSQUATTER

Natürlich witterten auch in diesem Fall die Cybersquatter („virtuelle Hausbesetzer“) ihr Geschäft und sann nach Möglichkeiten, den eigentlich Kennzeichenberechtigten bei der Registrierung zuvorzukommen, um ihnen oder einem anderen Interessierten die jeweilige Domain später zu einem deutlich erhöhten Preis zu verkaufen. Dies geschah in der Regel über die Anmeldung einer eigenen Marke, wobei sich maltesische Marken und Benelux-Marken aufgrund der sehr kurzen Zeitspanne zwischen Anmeldung und Eintragung einer besonderen Beliebtheit erfreuten. Der Schutz des Kenn-

Mittlerweile liegen bereits über 250 ADR-Entscheidungen zu .eu-Domains vor. Die Liste der Beschwerdeführer liest sich dabei wie ein Who is Who der europäischen Wirtschaft.

konnte. Wie bei europäischen Projekten üblich, sahen sich sowohl der Verordnungsgeber, wie auch die an der Umsetzung beteiligten Organisationen (insbesondere EURid als zuständiges

zeichens wurde – um Widersprüchen vorzubeugen – meist für eine ausgefallene Produktkategorie beantragt (eine wirkliche Nutzung der Marke war schließlich nie intendiert). Zusätzlich wurde die Marke häufig mit Sonderzeichen, wie etwa dem „&“ versehen, die bei der späteren Registrierung unter Ausnutzung der besonderen Transkribierungsregeln für eine .eu-Domain wieder entfernt werden konnten.

Die Registrierung der Domain budapest.eu etwa war aufgrund einer für Schmiermittel eingetragenen Benelux-Marke „BUDAP&EST“ erfolgt. Als Grundlage für die Registrierung der Domains suedleasing.eu, bofrost.eu, schadowarkaden.eu, marktkauf.eu und paral.eu diente jeweils eine maltesische Marke. Um die Domain formula1.eu zu ergattern, hatte man im Eilverfahren eine entsprechende Benelux-Marke für Bekleidung, Teppiche und Kaffee angemeldet. Die Registrierung der Domain bundesliga.eu schließlich wurde unter Berufung auf eine

u. a. für Zelte, Markisen und Persenninge eingetragene Benelux-Marke „b&u&n&d&e&s&l&i&g&a“ herbeigeführt. Eine andere bei Cybersquatern beliebte Variante bestand darin, das bei der EURid geführte Whois-Verzeichnis bezüglich in der Sunrise-Periode aus formalen Gründen (unzureichende Dokumentation eines Markenrechts oder einer Lizenzbeziehung, fehlende Unterschriften, etc.) abgelehnter Registrierungsanträge durchzusehen und dem Kennzeicheninhaber dann zuvorzukommen, indem die Domain unmittelbar in dem Zeitpunkt beantragt wurde, in dem – gemäß der entsprechenden Angaben im Whois-Verzeichnis – ihre Freigabe zur allgemeinen Registrierung erfolgte.

DAS ADR-VERFAHREN ALS WEG ZUR DOMAIN

Glücklicherweise hatte man auch die Möglichkeit eines Missbrauchs der Domainregistrierung antizipiert und mit Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 ein alternatives Streit-

beilegungsverfahren (ADR-Verfahren) für derartige Fälle geschaffen. Über eine in allen Amtssprachen der EU verfügbare Online-Plattform – abrufbar unter www.adr.eu – kann gegen den jeweiligen Domaininhaber eine Beschwerde wegen „spekulativer oder missbräuchlicher Registrierung“ eingereicht werden. Für die Entscheidung der Streitigkeiten steht eine Riege europäischer Spezialisten zur Verfügung. Aus diesem Pool wird dann im jeweiligen Fall die entweder mit einem Einzelrichter oder mit drei Schiedsrichtern zu besetzende Schiedskommission gebildet. Die Koordinierung des Verfahrens, das allein auf schriftlichem Wege durchgeführt wird, obliegt dem in Prag ansässigen Tschechischen Schiedsgericht.

VORTEILE

Im Vergleich zu einem Verfahren vor staatlichen Gerichten weist das ADR-Verfahren einige deutliche Vorteile auf. An erster Stelle dürfte hier die geringe Verfahrensdauer stehen. So



© EURid

nimmt ein ADR-Verfahren lediglich zwei bis drei Monate in Anspruch – ein Zeitraum, in dem vor staatlichen Gerichten in der Regel nicht einmal eine erste mündliche Verhandlung angesetzt wurde. Auch die Gebühren liegen mit Euro 1.850 am unteren Ende dessen, was bei den für Domains nicht unüblichen Streitwerten ab Euro 75.000 aufwärts vor einem staatlichen Gericht an Gerichtsgebühren anfallen würde.

inhaber selbst kein Recht oder berechtigtes Interesse an dem jeweiligen Domainnamen geltend machen kann oder alternativ (3) die Domain in böser Absicht registriert wurde oder genutzt wird. Bösgläubigkeit im Sinne der letztgenannten Alternative liegt dabei u. a. vor, wenn die Domain hauptsächlich registriert wurde, um sie an den Inhaber eines entsprechenden Kennzeichenrechts zu verkaufen, zu

zeichneninhaber aus. In 75 % der Entscheidungen wurde eine Übertragung angeordnet. Zusammenfassend lassen sich einige Leitlinien nennen, die aus der bisherigen Entscheidungspraxis abgeleitet werden können:

Gute Karten hat der Rechteinhaber, wenn die mit seinem Kennzeichen korrespondierende Domain auf eine so genannte „Parking-Seite“ oder das Angebot eines Wettbewerbers verweist oder wenn ihm schon ein Verkaufsangebot für die Domain unterbreitet wurde.

In der Regel lässt sich auch die Übertragung solcher Domains fordern, bei denen dem jeweiligen Kennzeichen ein beschreibender Begriff angefügt wurde (allianz-online.eu, volvobil.eu) oder mit denen der Cybersquatter – wie im Fall www.audi.eu – auf einen Tippfehler des Internetnutzers spekuliert.

Schließlich eine positive Nachricht für all jene Kennzeicheninhaber, die während der Sunrise-Periode keinen Versuch zur Registrierung „ihrer“ Domain unternommen haben: Die Schiedskommissionen haben einhellig angenommen, dass damit keine Verwirkung eines später geltend gemachten Anspruchs auf Domainübertragung verbunden ist.

EMPFEHLUNG

Ein ADR-Verfahren kann ohne anwaltliche Vertretung durchgeführt werden. Wer aber im eigenen Unternehmen nicht über entsprechendes Know-how im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes verfügt, sollte doch die Hilfe eines mit dem Prozedere vertrauten Spezialisten in Anspruch nehmen, da dieser u. a. besser zu bewerten vermag, ob ein Antrag auf Wechsel der Verfahrenssprache Erfolg versprechend erscheint, wann eine verwechslungsfähige Ähnlichkeit vorliegt, welcher Vortrag der Beweislast des Beschwerdeführers genügt und ob es sich beim Domaininhaber eventuell um einen bereits bekannten Cybersquatter handelt, sodass in der Beschwerde auf andere gegen ihn geführte Verfahren hingewiesen werden kann. Der eigenen .eu-Domain dürfte dann – trotz anfänglicher Hindernisse – kaum noch etwas im Wege stehen.

Jan Gerd Mietzel / MMLaw Rechtsanwälte ■



© EURID

Schließlich treten auch im Hinblick auf Zuständigkeit und Vollstreckung keine Probleme auf, denn mit der Registrierung unterwirft sich jeder Domaininhaber dem ADR-Verfahren und die Umsetzung einer Entscheidung (in Form einer Übertragung der Domain oder dem Widerruf ihrer Registrierung) kann nur aufgehalten werden, wenn innerhalb von 30 Tagen ein Verfahren vor einem staatlichen Gericht angestrengt wird.

VORAUSSETZUNGEN

Um eine Durchführung des Verfahrens auf schriftlichem Wege und in der oben angeführten kurzen Zeitspanne zu ermöglichen, wurden die von der Schiedskommission zu prüfenden Voraussetzungen recht eng gefasst. Wer die Übertragung einer Domain an sich erzielen will, muss dabei – neben einem Sitz in der EU – nachweisen können, dass (1) er ein nach europäischem Recht oder nach dem Recht eines EU-Mitgliedslandes anerkanntes Recht an einem Namen oder Kennzeichen hat, der bzw. das mit dem Domainnamen identisch oder diesem verwechslungsfähig ähnlich ist, (2) der Domain-

vermieten oder anderweitig zu übertragen, um die Nutzung durch einen Kennzeicheninhaber zu verhindern oder die geschäftliche Tätigkeit eines Wettbewerbers zu stören oder, wenn der Domainname unter Ausnutzung einer Verwechslungsgefahr dazu genutzt wird, Internetnutzer aus Gewinnstreben auf eine dem Domaininhaber gehörende Website zu locken.

ERFAHRUNGEN

Mittlerweile liegen bereits über 250 ADR-Entscheidungen zu .eu-Domains vor. Die Liste der Beschwerdeführer liest sich dabei wie ein Who is Who der europäischen Wirtschaft. So klagten neben den Fluggesellschaften Air France, Germanwings und LOT, den Autoherstellern Audi und Volvo und den Modemachern Esprit und Prada u. a. auch schon der Versandhändler Quelle, die Messeunternehmen von Nürnberg und Stuttgart, das Hotel Adlon, Disneyland Paris und der Kopenhagener Zoo auf Übertragung einer oder mehrerer .eu-Domains.

Die Bilanz fällt dabei deutlich zugunsten der beschwerdeführenden Kenn-