

NAF Entscheidung vom 12.2.2014, FA1402001542313 – *ibm.guru*,  
*ibm.ventures*



*Fundstelle: jusIT 2014/34, 67 (Thiele)*

**Eine Domainregistrierung erfolgt nach Regel 1.2.6.3 (c) und (d) des Uniform Rapid Suspension System (URS) bereits dann bösgläubig, wenn dem Domainanmelder durch seinen Provider die Markenrechte eines anderen im Wege der „Trademark Claim Notice“ zur Kenntnis gelangt sind. Die so erfolgreiche Beschwerde im Streitschlichtungsverfahren des National Arbitration Forum (NAF) führt dazu, dass die streitgegenständliche Domain (hier: *ibm.guru*) für den Rest ihrer Registrierungsdauer gesperrt wird, sodass die bisherigen Inhalte nicht weiter abrufbar sind.**

Leitsatz verfasst von Dr. *Clemens Thiele*, LL.M.

## **PROCEDURAL HISTORY**

Complainant Submitted: February 5, 2014

Commencement: February 6, 2014

Response Date: February 7, 2014

Having reviewed the communications records, the Examiner finds that the National Arbitration Forum has discharged its responsibility under URS Procedure Paragraphs 3 and 4 and Rule 4 of the Rules for the Uniform Rapid Suspension System (the "Rules").

## **RELIEF SOUGHT**

Complainant requests that the domain name be suspended for the life of the registration.

## **STANDARD OF REVIEW**

Clear and convincing evidence.

## **FINDINGS and DISCUSSION**

Procedural Findings:

**Multiple Complainants:** No multiple Complainants are involved in this proceeding. This complaint and findings relate to the domain names <*ibm.guru*> and <*ibm.ventures*>. No domain names are dismissed from this complaint.

**Multiple Respondents:** Both domain names are using the exact same privacy whois service. It is unclear whether there is one or multiple Respondents. This complaint

and findings relate to the domain names <ibm.guru> and <ibm.ventures>. No domain names are dismissed from this complaint.

Findings of Fact: Complainant owns trademark registrations in 170 countries and has used the IBM mark to sell IT-related goods and services for one hundred years. Complainant sells a broad range of devices that record, process, communicate, store and retrieve information, including computer hardware and software. In 2011 Complainant was valued at over USD 69 billion. Complainant registered its domain name, <ibm.com> on March 19, 1986, which is used to promote Complainant's goods and services. Respondent registered the disputed domain name on January 31, 2014 despite receiving notification that the domain names match a mark registered with the Trademark Clearinghouse. The Respondent is required to have clicked on the GoDaddy notice "Acknowledge Claim" when presented with the Trademark Claims Notice to complete registration of the name. Respondent at the time of registration of the disputed domain names knew of the existence of the Complainant's trademarks. The disputed domain names currently forward to IBM owned and operated websites. The domain name <ibm.guru> forwards to <http://www.ibm.com>. The domain name <ibm.ventures> forwards to <http://www.ibm.com/venturecapitalgroup/e2%80%8e>. This activity does not constitute a bona fide offering of goods or services or legitimate noncommercial fair use of the disputed domain name. Indeed, by redirecting the disputed domain names to IBM websites the Respondent has essentially acknowledged the dispute domain names can only refer to the Complainant.

URS Procedure 1.2.6, requires Complainant to prove, by clear and convincing evidence, each of the following three elements to obtain an order that a domain name should be suspended.

[URS 1.2.6.1] The registered domain name(s) is/are identical or confusingly similar to a word mark:

- (i) for which the Complainant holds a valid national or regional registration and that is in current use; or
- (ii) that has been validated through court proceedings; or
- (iii) that is specifically protected by a statute or treaty in effect at the time the URS complaint is filed.

**Determined: Finding for Complainant**

URS 1.2.6.1 (i) covers the domain names at issue in this case.

[URS 1.2.6.2] Registrant has no legitimate right or interest to the domain name.

**Determined: Finding for Complainant**

Respondent states only that the domains were to be used for a news and/or community support website. There is no indication of any authorization to use the Complainant's mark. The Respondent believes others are using the mark but offers no support or details regarding the alleged use. Use by others is not justification for the Respondent to use Complainant's mark.

[URS 1.2.6.3] The domain name(s) was/were registered and is being used in bad faith.

a. Registrant has registered or acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of documented out-of pocket costs directly related to the domain name; or

b. Registrant has registered the domain name in order to prevent the trademark holder or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that Registrant has engaged in a pattern of such conduct; or

c. Registrant registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or

d. By using the domain name Registrant has intentionally attempted to attract for commercial gain, Internet users to Registrant's web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of Registrant's web site or location or of a product or service on that web site or location.

### **Determined: Finding for Complainant**

URS 1.2.6.3 (c) and (d) are applicable here. Respondent's domain names resolve to websites of the Complainant.

### **FINDING OF ABUSE or MATERIAL FALSEHOOD**

The Examiner may find that the Complaint was brought in an abuse of this proceeding or that it contained material falsehoods.

The Examiner finds as follows:

1. The Complaint was neither abusive nor contained material falsehoods.

The Complaint was well founded. The response was merely three perfunctory sentences.

## **DETERMINATION**

After reviewing the parties' submissions, the Examiner determines that the Complainant has demonstrated all three elements of the URS by a standard of clear and convincing evidence; the Examiner hereby Orders the following domain name(s) be SUSPENDED for the duration of the registration:

1. ibm.guru
2. ibm.ventures

## ***Anmerkung\****

### **I. Das Problem**

Nur einen Tag nach dem Start der ersten Live-Registrierungsphasen für Domainnamen unter den neuen Top-Level-Domains hatte die klagende International Business Machines Corporation (IBM) ein Verfahren nach dem Uniform Rapid Suspension System (URS) beim National Arbitration Forum (NAF) anhängig gemacht. Der Rechtsstreit betraf die Domains unterhalb der erst vor kurzem zur Registrierung freigegebenen new gTLDs (dazu instruktiv *Schloßbauer*, Das „New gTLD-Programm“ von ICANN, *jusIT* 2012, 125), nämlich einerseits „ibm.guru“ und andererseits „ibm.ventures“. Beide Domains waren bereits für Denis Antipov, eine natürliche Person aus Hoboken, New Jersey, USA, registriert und bislang nicht aktiv genutzt worden. Es erfolgte eine bloße Weiterleitung zu Websites des Beklagten.

Das US-amerikanische Schiedsgericht (NAF) hatte darüber zu entscheiden, ob IBM vor dem Hintergrund der bislang fehlenden Benutzung der Nachweis gelingen würde, dass es sich um offensichtlich rechtsverletzende Domainregistrierungen („Domain Grabbing“) handelte?

### **II. Die Entscheidung des Gerichts**

Der Schiedsrichter gelangte nach den „standards of review“ zur Überzeugung („by clear and convincing evidence“), dass der beklagte Domaininhaber keine Rechte oder berechnigte Interessen an den Domains hatte und die Domainnamen bösgläubig registriert und benutzt wurden. Für die bösgläubige Registrierung (richtig: Anmeldung) stellte das NAF auf die „Trademark Claim Notice“ ab, die der Domainanmelder vor der Registrierung auf Grund des Markeneintrags der klagenden Partei für die Marke “IBM” im Trademark Clearinghouse

(TMCH) erhalten hatte.<sup>1</sup> Diese Information musste der Domainanmelder gegenüber seinem Provider (Registrar: Godaddy LLC) aktiv zur Kenntnis nehmen: „*The Respondent is required to have clicked on the GoDaddy notice ‘Acknowledge Claim’ when presented with the Trademark Claims Notice to complete registration of the name. Respondent at the time of registration of the disputed domain names knew of the existence of the Complainant’s trademarks.*“ Dies reichte aus, um nach Rule 1.2.6.3 (c) und (d) URS<sup>2</sup> festzustellen, dass die Domainnamen bösgläubig registriert und verwendet worden waren.

### III. Kritische Würdigung und Ausblick

Die vorliegende Entscheidung eröffnet die Möglichkeit, einen kurzen Zwischenbericht über die dynamische Einführung von insgesamt über 1200 neue Top-Level-Domains zu skizzieren. Konkret hatten am 26.11.2013 die Sunrise-Phasen der ersten englischsprachigen neuen Top-Level-Domains begonnen. Ab dem genannten Zeitpunkt konnten zunächst Markeninhaber, die ihre Marken im Trademark Clearinghouse (TMCH) hinterlegt hatten, Anträge auf bevorrechtigte Registrierung von Domains unter den neuen Endungen „.holdings“, „.bike“, „.plumbing“, „.clothing“, „.singles“, „.guru“ und „.ventures“ stellen. Sämtliche der genannten TLDs werden von Donuts, Inc. angeboten, dem mit 307 beantragten TLDs größten Antragsteller der ICANN-Domainvergabe.<sup>3</sup>

Nach Regel 1.2.6. der URS muss der Beschwerdeführer im Schiedsverfahren vor der NAF nachweisen, dass

1. der beanstandete Domainname mit einer Wortmarke identisch oder verwechslungsfähig ähnlich ist, wobei es sich bei der Marke in diesem Zusammenhang
  - a) um eine valide Registrierung handeln muss, die aktuell benutzt wird, oder
  - b) um eine Marke handeln muss, die bereits durch Gerichtsentscheidung für rechtsgültig erklärt wurde, oder
  - c) die zum Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerde durch ein Gesetz oder einen Vertrag namentlich geschützt ist; und
2. der Domaininhaber keine Rechte oder berechnigte Interessen an dem Domainnamen hat; und
3. der Domainname bösgläubig registriert und genutzt wurde.

Diese Vorschriften entsprechen weitgehend den der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) für bereits etablierte TLDs wie zB „.com“ oder „.net“. <sup>4</sup> Einzig die Anforderungen an die Marke, auf die die Beschwerde gestützt werden kann, sind höher als bei UDRP-Verfahren. Im Hinblick auf den Nachweis der benutzen Marke, auf welche die Beschwerde gestützt werden kann, besteht nach Regel 1.2.6.1. (a) der URS jedoch die Möglichkeit, auf die Validierung der Marke vor dem Trademark Clearinghouse abzustellen. Dieses Vorab-Bestätigen der Marke hat, wie der Ausgangsfall deutlich macht, den Vorteil im Streitfall vor dem NAF eine rasche Entscheidung zugunsten des Markenrechtsinhabers herbeiführen zu können.

---

\*RA Hon.-Prof. Dr. *Clemens Thiele*, LL.M. Tax (GGU), [Anwalt.Thiele@eurolawyer.at](mailto:Anwalt.Thiele@eurolawyer.at); Gerichtlich beedeter Sachverständiger für Urheberrechtsfragen aller Art, insbesondere Neue Medien und Webdesign; Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

<sup>1</sup> Näheres unter <http://www.trademark-clearinghouse.com/> (20.03.2014).

<sup>2</sup> Die URS-Regeln sind abrufbar unter <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs/rules-04mar13-en.pdf> (08.05.2014).

<sup>3</sup> Näheres unter <http://newgtlds.icann.org/en/> (08.05.2014).

<sup>4</sup> Dazu eingehend *Wilfling*, Gestohlener Domainname: Das UDRP-Verfahren kann helfen, in: Jaksch-Ratajczak (Hg), Aktuelle Rechtsfragen der Internetnutzung Band 2 (2011), 265 mwN.

Die Gebühren des Verfahrens für ein Verfahren vor dem NAF sind gestaffelt und betragen bei 1 bis 15 Domains: US \$ 375,00, 16 bis 50 Domains: US \$ 400,00, 51 bis 100 Domains: US \$ 450,00 und ab 100 Domains pauschal US \$ 500,00. Für den Beschwerdegegner entstehen bei einer Beschwerde, die maximal 15 Domains betrifft, keine Kosten. Bei einer größeren Anzahl von Domains hingegen gestaffelt von US \$ 400,00 bis max US \$ 500,00. Diese Beträge werden an die obsiegende Partei wieder ausbezahlt.

Der Verfahrensablauf nach Einreichung einer URS-Beschwerde lässt sich so zusammenfassen: Der jeweilige Streitbeilegungsanbieter zB NAF prüft die Beschwerde nach dem URS innerhalb von zwei Werktagen zunächst in formeller Hinsicht. Bei Formalfehlern wird die Beschwerde ohne Präjudiz für die Rechtslage zurückgewiesen. Die vorab zu entrichtende Verfahrensgebühr verfällt.

Nach Abschluss dieser Prüfung wird der Registrar (Provider der strittigen Domain) über die Beschwerde informiert, der die streitgegenständliche Domain innerhalb von 24 Stunden sperren muss. Die Sperrung verhindert lediglich die Übertragung und Löschung des Domainnamens, der aber nach wie vor genutzt werden kann. Nach Bestätigung dieser technischen Sperre wird der Domaininhaber vom Streitbeilegungsverfahren informiert. Der Domaininhaber hat dann 14 Tage Zeit, eine Erwiderung einzureichen. Unterlässt er dies, treffen ihn Säumnisfolgen, d.h. es wird dem Domaininhaber automatisch untersagt, den Inhalt, der unter dem streitgegenständlichen Domain abrufbar ist, zu ändern (sog. Default Determination). Ferner wird eine Entscheidung durch den Schiedsrichter (Panelist) allein auf Grundlage der Beschwerdebehauptungen getroffen.

Reicht der Domaininhaber fristgerecht eine Beschwerdeerwiderung ein, hat die Entscheidung durch den Schiedsrichter idR innerhalb von drei Werktagen zu erfolgen.

Anders als in UDRP-Verfahren kann im URS-Verfahren keine Übertragung oder Löschung der Domain beantragt werden. Eine erfolgreiche Beschwerde führt lediglich dazu, dass die strittige Domain für den Rest ihrer Registrierungsdauer gesperrt wird, so dass die bisherigen Inhalte nicht weiter abrufbar sind. Während dieser Zeit wird eine Informationsseite zur URS abrufbar gehalten, wie es auch im Fall der [ibm.guru](http://ibm.guru) geschehen ist:



#### IV. Zusammenfassung

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die URS für jede neue Domain-Endung verpflichtend zur Verfügung steht. Im Vergleich zur UDRP verspricht die URS schnellere und kostengünstigere Entscheidungen; sie führt allerdings nicht zur Übertragung der strittigen Domain auf den Antragsteller im Erfolgsfall, sondern lediglich zur Suspendierung.