

## Recht und Billig – Das Internet-Domain Schiedsgericht der WIPO\*

### I. EINLEITUNG

Internet-Domain Streitigkeiten beschäftigen zunehmend nationale Gerichte. Spätestens jedoch bei der Vollstreckung nationaler Urteile gegenüber ausländischen Registrierungsstellen, z.B. Network Solutions in den USA, stößt der Rechtsanwender auf erhebliche Probleme. Abgesehen von den hohen Kosten und der (relativ) langen Prozessdauer, die nationale Gerichtsverfahren mit sich bringen, greifen manche wohl oder übel auf die (teure) Möglichkeit der privatautonomen Übertragung von Internet-Domains zurück.<sup>1</sup> Nicht zuletzt um den Risiken eines gerichtliches Vorgehens bzw einer privatrechtlichen Vereinbarung entgegenzuwirken hat die *“World Intellectual Property Organisation”* (WIPO) ein Schiedsgericht unter der Bezeichnung *“Arbitration and Mediation Center”* (Center) eingerichtet, das aufgrund der *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDNDRP) in einem außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren<sup>2</sup> Domainkonflikte rasch und kostengünstig bereinigt.

### II. WIPO ARBITRATION AND MEDIATION CENTER

Die WIPO, die in juristischen Fachkreisen vor allem als Registrierungsstelle für internationale Marken nach dem Madrider Abkommen ein Begriff ist, hat ein Streitbeilegungsverfahren ausgearbeitet. In Auftrag gegeben und zwischenzeitig umgesetzt worden ist dieses außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren für Domain-Namenskonflikte von der *“Internet Corporation for Assigned Names and Numbers”* (ICANN). Dabei handelt es sich um eine Organisation nach US-amerikanischem Recht.<sup>3</sup> Die Mitgliedschaft steht jedermann offen.<sup>4</sup> Als Aufsicht fungiert ein multinationales, aus verschiedenen Interessensgruppen zusammengesetztes *Board of Directors*, dem weder Regierungsvertreter noch Vertreter zwischenstaatlicher Organisationen angehören dürfen. Es handelt sich also gewissermaßen um die oberste *“Internetinstanz*. Nach den von der ICANN herausgegebenen *“Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”*<sup>5</sup> führt die WIPO ein speziell für Domain-Namenskonflikte konzipiertes administratives Verfahren durch, dem sich der Domain-

---

\* RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Rechtsanwalt in Salzburg, [Anwalt.Thiele@eurolawyer.at](mailto:Anwalt.Thiele@eurolawyer.at).

1 Vgl dazu jüngst Thiele, Verträge über Internet-Domains, *eccolex* 2000, 210, 218; Schließ, Übertragung von *“.com”*-Domains an deutsche Unternehmen, *K&R* 2000, 180.

2 Zu vergleichbaren Bemühungen der EU-Kommission ein Europäisches Netz zur außergerichtlichen Streitbeilegung (EEJ-Net) zu schaffen vgl Metzger, *EEJ-Net*, *CR* 2000, 329; zu anderen von der ICANN beauftragten Schlichtungsstellen siehe den Überblick von F.Schmidbauer, *Cyber-Gerichte für Domain-Streitigkeiten*, abrufbar unter <http://www.richtervereinigung.at/internet/intern211a.htm>.

3 Zur Strategie der EU-Kommission Mitspracherechte zu erlangen vgl *MMR*-aktuell 2000/6, VI.

4 Die Anmeldung kann online unter <http://members.icann.org> erfolgen; zur Struktur und Arbeitsweise der ICANN siehe Kleinwächter, *MMR* 1999, 452 und Kur, *GRURInt* 1999, 212, 213 mwN; Informationen abrufbar unter <http://www.icann.org>.

5 Im Weiteren kurz *“Rules”* genannt, einschließlich der *Supplemental Rules*, gültig ab 1.12.1999 und abrufbar unter <http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm>.

Inhaber bereits bei Registrierung des Domain-Namens in den USA<sup>6</sup> unterworfen hat. Als Entscheidungsinstanz ist ein aus drei Personen bestehendes Gremium (*panel*) vorgesehen, das auf der Grundlage einer Liste qualifizierter Personen<sup>7</sup> von Fall zu Fall von den jeweiligen ICANN *Dispute Resolution Policy*-Providern bestimmt wird. Die Streitentscheidung durch die Panels soll innerhalb eines Zeitraums von max 45 Tagen erfolgen.<sup>8</sup>

### III. VORTEILE DES AUSSERGERICHTLICHEN KONFLIKTLÖSUNGSVERFAHRENS

#### 1. Kurze Prozessdauer

In Abwesenheit besonderer verfahrensverzögernder Umstände ist das Panel verpflichtet seine Entscheidung binnen 14 Tagen nach seiner Konstituierung in schriftlicher Form zu fassen; spätestens jedoch innerhalb eines Zeitraumes von 45 Tagen. Die bisherige Praxis, die mit bereits über hundert Fällen konfrontiert ist, weist eine tatsächliche Verfahrensdauer von ca. 60 Tagen seit Klagseinbringung (!) aus.<sup>9</sup>

#### 2. Kosten

Die Kosten des WIPO-Schlichtungsverfahrens sind (verhältnismäßig) gering. Die Gebühren (*fees*) betragen US \$ 1.000,-- für bis zu fünf Domains pro Klage. Bevor diese Registrierungsgebühr nicht entrichtet ist, wird die Schlichtungsstelle gar nicht erst tätig. Bei einem Streitschlichter (*Single/Sole Panelist*) und entfallen davon auf den Schlichter US \$ 750,-- und auf das Center ein Betrag von US \$ 250,--, wobei letzterer selbst bei Klagsrückziehung gem § 4, 5 (b) Rules nicht refundiert wird.<sup>10</sup> Möchte man ein vollbesetztes, dreigliedriges Gremium (*Three Panelists*) entscheiden lassen, steigen die Kosten auf US \$ 2.500,--.<sup>11</sup> Jede Partei trägt grundsätzlich ihre Kosten selbst. Einzige Ausnahme ist die Kostenteilung, wenn der beklagte Domaininhaber anders als der Kläger auf einem dreiköpfigen Streitschlichter-Team bestanden hat.<sup>12</sup>

#### 3. Rechtsdurchsetzung

Der wohl größte Vorteil des neuen Verfahrens gegenüber der staatlichen Gerichtsbarkeit besteht in der unmittelbaren Rechtsdurchsetzung. Da die Registrierungsstellen (zB Network Solutions in den USA) verpflichtet sind, die Entscheidungen der WIPO Panels zu vollziehen, entfällt die Notwendigkeit staatlicher Anerkennungs- und Vollstreckungsverfahren und damit die bei internationalen

---

<sup>6</sup> Also bei der Registrierung einer .com, .net oder .org-Domain.

<sup>7</sup> Einsehbar unter <http://arbiter.wipo.int/domains/panelistst.html>.

<sup>8</sup> Einzelheiten sind abrufbar unter <http://arbiter.wipo.int>.

<sup>9</sup> Stand Anfang Oktober 2000; vgl die Zusammenstellung der anhängigen und entschiedenen Causen unter <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/index.html>.

<sup>10</sup> Einzelheiten siehe <http://arbiter.wipo.int/domains/fees/index.html>.

<sup>11</sup> Im Vergleich zu einem österr Gerichtsverfahren immer noch sehr günstig; ratsam ist jedenfalls mit einer allenfalls vorhandenen Rechtsschutzversicherung eine Kostenübernahme für den WIPO-Prozess im Vorfeld abzuklären.

<sup>12</sup> Der Kläger hat zunächst die freie Wahl des Streitschlichters.

Konflikten häufige tatsächliche Unmöglichkeit der zwangsweisen Vollstreckung inländischer Gerichtsurteile im Ausland. Nach Vorlage der für ihn günstigen *Administrative-Panel-Decision* kann der Kläger unmittelbar bei der Registrierungsstelle die Übertragung (!) der Internet-Domain auf sich erwirken.<sup>13</sup> Dem unterlegenen Antragsgegner steht es aber anschließend frei, gegen die Panel-Entscheidung vor dem jeweils nationalen Gerichten vorzugehen, dh idR die Entscheidung eines US-amerikanischen Gerichtes zu erwirken, die ihm das bessere Recht an der Domain zugestehen könnte.<sup>14</sup>

## IV. ANWENDUNGSBEREICH DER RULES

### 1. Persönlicher Anwendungsbereich

Wie bereits eingangs festgehalten, haben sich sämtliche Registrierungsstellen für die begehrten .com-, .net- und .org-Domains bereits gegenüber der ICANN verpflichtet, die Entscheidungen der Online-Schlichtungsstellen z.B. der WIPO in Genf, anzuerkennen und zu erfüllen. Dies gilt nicht nur für Neuregistrierungen,<sup>15</sup> sondern auch für bereits bestehende Registrierungen in den vorgenannten *Generic Top-Level-Domains*. (gTLDs).

Obwohl die Streitschlichtung auch für Country-Code-TLDs offen steht, haben bislang nur wenige Domainverwaltungen die Rules für anwendbar erklärt.<sup>16</sup> Darüber hinaus haben sich kaum „große“ nationale Registrierungsstellen dem WIPO-Schlichtungsverfahren unterworfen, so z.B. weder die deutsche DENIC e.G., die für die Vergabe von .de Domains zuständig ist, noch die englische oder französische Internet-Registrierung. Die österreichische Internet- und BetriebsverwaltungsgmbH (NIC.AT) nimmt (noch) nicht an dem Online-Schlichtungsverfahren teil.<sup>17</sup>

### 2. Sachlicher Anwendungsbereich

War zunächst vorgesehen zum Gegenstand des Alternative Dispute Resolution-Verfahrens vor der WIPO sämtliche Domain-Konflikte zu machen,<sup>18</sup> soll der Rechtsschutz nunmehr nur dann eröffnet sein, wenn es sich um in Missbrauchsabsicht erfolgte Domain-Registrierungen (*abusive registration*) handelt und sich der Beschwerdeführer auf ein eingetragenes Registerrecht (zB eine Marke) berufen kann.

---

13 Nach den bisherigen, eher spärlichen Stellungnahmen der österreichischen Lehre wird ein Übertragungsanspruch bei Domainstreitigkeiten mangels gesetzlicher Grundlage allgemein abgelehnt; zB jüngst *Haller*, Entscheidungsanmerkung, MMR 2000, 288 mwN.

14 Der *US District Court for the Eastern District of Virginia* hat sich in einer jüngst ergangenen Entscheidung erklärt, für alle Rechtsstreitigkeiten betreffend die .com-, .org-, .net- und edu-Domains zuständig zu sein, da die Network Solutions Inc. ihren Hauptsitz in seinem Gerichtsbezirk hat.

15 Also ab dem 25.10.1999.

16 Bislang haben lediglich die Domainregierungsstellen von Niue (Verwalterin der .nu-Domains für den Inselstaat im südlichen Pazifik, westlich von Neuseeland), den Ascension Inseln (.ac), Guatemala (.gt), St. Helena (.sh), Trinidad und Tobago (.tt), Tuvalu (.tv) und West-Samoa (.ws) das WIPO-Verfahren für verbindlich erklärt. Erste Entscheidungen sind abrufbar unter <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions-cctld>.

17 Eine Durchsetzbarkeit österreichischer Gerichtsurteile ist jedoch jedenfalls für die bei der NIC.AT registrierten .at-Domains gewährleistet.

18 Vgl dazu *Bettinger*, Abschlussbericht der WIPO zum Internet Domain Name Process, CR 1999, 445 mwN.

Eine **missbräuchliche Domain-Registrierung** soll immer dann vorliegen, wenn kumulativ folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Die Internet-Domain ist mit der Marke des Beschwerdeführers ident oder verwechselnd ähnlich.
- Der Domain-Inhaber kann kein Recht oder sonstiges legitimes Interesse an der Internet-Domain nachweisen.
- Es handelt sich um eine bösgläubige Domain-Registrierung, wobei die Bösgläubigkeit *alternativ* abgeleitet werden kann aus
  - dem Angebot einer Domain zum Verkauf, zur Vermietung oder anderer Übertragungen *oder*
  - dem Versuch in finanzieller Absicht die Internetnutzer zur Website des Domain-Inhabers zu leiten, in dem Verwechslungen mit der Marke des Beschwerdeführers hervorgerufen werden, *oder*
  - der Absicht, den Markeninhaber daran zu hindern, einen Domain-Namen zu wählen, der seiner Marke entspricht *oder*
  - der Tatsache, dass die Domain-Registrierung einen Eingriff in das Unternehmen des Wettbewerbers darstellt.

Die jeweilige Interpretation der oben genannten Tatbestandsvoraussetzungen bleibt den jeweiligen Schiedssprüchen vorbehalten, wobei mit Stand Juni 2000 bereits mehr als 50 Entscheidungen vorliegen. Bemerkenswert, dass bei Fehlen eines missbräuchlichen Verhaltens anlässlich der Domain-Registrierung nicht gegen den Cybersquatter vorgegangen werden kann. Konflikte zwischen Domains und Unternehmenskennzeichen, die nicht als Marke eingetragen sind, bleiben dem neuen Konfliktlösungsmechanismus ebenfalls vorerst entzogen.

### 3. Besonderer Schutz bekannter Marken

Wie das Phänomen des Domain-Grabbing vor Augen geführt hat, sind berühmte und notorisch bekannte Marken besonders anfällig für missbräuchliche Ausbeutungs- und Aneignungsversuche.<sup>19</sup> So verwundert es nicht, dass nahezu alle abgeschlossenen und anhängigen Fälle mehr oder weniger bekannte Markennamen betreffen, zB dior.org, microsoft.org, guerlain.net, niketown.com, montblanc.org, eurocard.com etc. Für bekannte Marken ist ein besonderer, präventiver Abwehrschutz etabliert. Inhaber einer notorisch bekannten Marke im Sinne des Artikel 6<sup>bis</sup> PVÜ können beantragen, die Sperrung ihres Zeichens in einer oder sämtlichen Generic-Toplevel-Domains zu verfügen, sodass Anträge auf Eintragung einer gleichlautenden Bezeichnung durch nachfolgende von der Registrierungsstelle zurückgewiesen werden müssen. Die Entscheidung über diesen Antrag wird ebenfalls vom Panel getroffen.<sup>20</sup>

## V. GANG DES VERFAHRENS

---

<sup>19</sup> Vgl dazu jüngst *Thiele/Fischer*, Domain-Grabbing im englischen und österreichischen Recht, wbl 2000, 351.

<sup>20</sup> ICANN plante zunächst in diesem Zusammenhang, eine Liste sämtlicher weltbekannten Marken ("famous and wellknown names") herauszugeben; das umstrittene Vorhaben dürfte allerdings endgültig gescheitert sein; zur Diskussion um die Trademark-Listen *Kleinwächter*, MMR-aktuell, MMR 2000/6, XXI.

Die Verfahrenssprache bestimmt sich gem § 11 der Rules nach der Domainregistrierungsordnung, d.h. idR Englisch bei .com-, .net- und .org-Domains, wenn sich die Streitparteien nicht auf eine andere Sprache geeinigt haben oder das Panel unter Berücksichtigung der Causa keine abweichende Sprachwahl trifft. Gemäß § 3 (b) der *Rules* hat der Kläger in Entsprechung der übrigen WIPO-Verfahrensregeln eine schriftliche Klage unter Nachweis der Gebührenbegleichung einzubringen. Diese Klage wird kursorisch auf ihre Mindestformalerfordernisse geprüft und dann zur Äußerung an den Beklagten zugestellt. Dieser kann in einer Klagebeantwortung seinen Standpunkt darlegen, woraufhin das Panel seine Entscheidung trifft. Die Durchführung eines Beweisverfahrens, das über die Prüfung allfällig vorgelegter Urkunden oder die elektronische Einsichtnahme in Datenbanken hinausgeht, ist nicht vorgesehen. Nach den materiellen Steitschlichtungsvorschriften ist sie idR auch nicht erforderlich. Es handelt sich also um ein reines Aktenverfahren. Das Panel hat stets eine begründete, schriftliche Entscheidung auszufertigen (*Administrative Panel Decision*). Die Fällung eines Versäumungsurteiles, zB bei Säumigkeit des Beklagten mit der *Response*, ist zulässig gem § 5 (e) der Rules.<sup>21</sup> Der WIPO-Schiedsspruch führt zur Löschung des Beklagten im Domainregister und zur Übertragung der Domain auf den Kläger. Die Entscheidung wird von der jeweils zuständigen Registrierungsstelle 10 Tage nach der Schiedsspruch automatisch vollzogen, es sei denn, eine der Parteien hat innerhalb dieser Frist eine gerichtliche Klage bei einem nationalen Gericht eingebracht und die Registrierungsstelle davon verständigt. Im Falle missbräuchlicher Domainregistrierung ist der Unterliegende auch zum Ersatz der Verfahrenskosten zu verurteilen. Von diesem Kostenersatz sind die von der WIPO erhobenen Kosten sowie für die Panel-Mitglieder anfallenden Kosten umfasst, nicht jedoch die Anwaltsgebühren.

## VI. ERSTE ÖSTERREICHISCHE FÄLLE

Aus österreichischer Sicht weist die WIPO-Statistik eine Beteiligung von vier Klägern und zwei Beklagten an Domainstreitigkeiten auf. Der um „A1.net“ geführte Disput ist abgebrochen worden.<sup>22</sup> Der um die Domains „fischerskis.com“ und „fischersports.com“ geführte Rechtsstreit<sup>23</sup> dürfte wohl ebenso zwischenzeitig bereinigt worden sein.

Im Schiedsverfahren um die Domains „attmexico.com“ und „att-lateinamerika.com“, unter denen das Grazer Unternehmen „WorldclassMedia.com“ ua Reisetipps anbot, entschied Richter *Argy* zugunsten des amerikanischen Klägers, AT&T, einer weltweit tätigen Telefongesellschaft und Markeninhaberin.<sup>24</sup> Letztlich wurde der Beklagten ein (reger) Domainhandel zum Verhängnis.

---

21 Das Vorbringen des Klägers wird für wahr gehalten, vgl *Telstra Corp. Ltd. v. Nuclear Marshmallows*, Case No. D 2000-003 und *World Wrestling Federation Entertainment v. Michael Bosman*, Case No. D 99-0001.

22 Case No. D 2000-506 trägt den Vermerk „*terminated*“, wobei als Domaininhaber nunmehr (Stand Juli 2000) die österr Mobilkom AG aufscheint.

23 Case No. D 2000-774 trägt ebenfalls den Vermerk „*terminated*“ (Stand: Oktober 2000).

24 Administrative Panel Decision 28.7.2000, Case No. D 2000-0553 (Sole Panelist *Argy*).

## 1. Libro AG v. NA Global Link Ltd.<sup>25</sup>

Die – soweit ersichtlich – zeitlich erste Entscheidung mit Österreich-Konnex betraf die Domain „libro.com“. Die hierzulande durchaus nicht unbekannt Klägerin stützte ihren Antrag auf Domainübertragung im Wesentlichen auf ihre (europaweit) eingetragenen Markenrechte an „LIBRO“ in den Warenklassen 2, 9, 14, 16, 18, 20 und 28 sowie für ein seit Dezember 1999 anhängiges Markenregistrierungsverfahren in den USA und die Behauptung, sie wäre in Österreich Marktführerin für Bücher, Musik, Papierwaren, Neue Medien und Video. Der Beklagte hätte sich die strittige Domain nur registrieren lassen, um daraus Kapital zu schlagen, denn er biete sie in einer Online-Domainauktion für US \$ 25.000,-- an, und die Klägerin in böser Absicht zu schädigen. Eigene Rechte könnte er an „libro.com“ keine geltend machen, schon gar nicht daraus, dass bei Eingabe der Domain in den Browser eine „Umleitung“ auf die vom Beklagten betriebene Website „restaurants.com“ erfolge.

In der fristgerecht erstatteten Klagebeantwortung gestand das Hongkonger Unternehmen NA Global Link Ltd, mit Sitz in Kalifornien, zwar zu, dass die Domain „libro.com“ verwechselnd ähnlich zur klägerischen Marke wäre, bestritt aber die bösgläubige Absicht bei der noch vor der klägerischen Markenmeldung in den USA durchgeführten Domainregistrierung und warf der Klägerin „reverse domain name hijacking“ vor.<sup>26</sup> Schliesslich führte der Beklagte ins Treffen, niemand, auch nicht die Klägerin, hätte das Recht einen so allgemeinen Begriff wie „libro“<sup>27</sup> im Internet exklusiv zu nutzen.

Das WIPO-Schiedsgericht schloss sich der Auffassung der Beklagtenseite an und wies die Klage ab. Zwar bejahte es die Verwechslungstauglichkeit der strittigen Domain zur (schwachen) klägerischen Marke und verneinte ein eigenes Recht oder legitimes Interesse des Beklagten an der Domain, da er Beweise für seine Behauptung schuldig blieb, er hätte bereits Vorbereitungen getroffen, unter „libro.com“ einen virtuellen Buchladen (ua mit spanischen und italienischen Büchern) einzurichten. Derartig spekulative, sich noch nicht nach außen hin konkretisierte Interessen gelten nicht als schutzwürdig iSd § 4 (a) (ii) iVm § 4 (c) der *Rules*.

Das Panel folgte jedoch der Argumentation des Beklagten, sich „libro.com“ am selben Tag wie „juego.com“<sup>28</sup> deshalb registrieren zu lassen, um unter diesen allgemein gebräuchlichen Begriffen einen virtuellen Buch- bzw. Spielehandel zu berteiben. Bei derartig umgangssprachlichen Allgemeinbegriffen, die äußerst häufig von Spanisch- bzw Italienischsprechenden benutzt werden, hätte die Klägerin konkret durch Beweise die Bösgläubigkeit der Registrierung darzutun. Die UDNDRP erfasse nämlich nur die klaren, offenbaren Fälle des Domaingrabbing bzw. Cybersquatting, die gegenständlich nicht vorlagen.

Der Entscheidung ist zuzustimmen. Abgesehen von allen Beweisschwierigkeiten, die reine Aktenverfahren bezüglich der inneren Tatseite der Beteiligten mit sich bringen, zeichnen sich dennoch die auch sonst im Kennzeichenrecht – mitteleuropäischer Prägung – geltenden dogmatischen Strukturen ergänzt um Domain-Besonderheiten

---

<sup>25</sup> Administrative Panel Decision 16.5.2000, Case No. D 2000-0186 (Sole Panelist Bettinger), CRI 2000, 83 m Anm *Leistner*.

<sup>26</sup> Vorwurf, sich durch Berufung auf ein Markenrecht, Domains zu verschaffen, die zT bereits älter sind und deren rechtzeitige Registrierung der Markenträger „verschlafen“ hat.

<sup>27</sup> Im Spanischen und Italienischen bedeutet der Begriff „Buch“.

<sup>28</sup> Aus dem Spanischen übersetzt „Spiel“.

deutlich ab. Das Internet und seine Dienste wirken global. Insbes „.com“-Domains stellen auf den US- amerikanischen und damit letztlich den Weltmarkt ab. Die Stärke oder Schwäche einer Marke ist stets vor dem Hintergrund ihrer Originalität und Bekanntheit am jeweiligen Markt zu beurteilen. Bei „LIBRO“ handelt es sich weder um eine berühmte noch überragende Marke, jedenfalls die USA oder spanischsprachige Gebiete betreffend.

Eine Kennzeichenverletzung liegt ganz allgemein nur dann vor, wenn das fremde Kennzeichen unbefugt in Verwendung steht. § 4 (a) der Rules führt das Fehlen von „*legitimate interests or rights*“ an. Zwar erfüllt bereits die Registrierung einer Internet-Domain den Tatbestand des kennzeichenmäßigen Gebrauchs, weil jederzeit darunter ein Dienst (zB E-Mail oder WWW) betrieben werden kann, doch reicht eine nach außen hin nicht in Erscheinung getretene Absicht des Domaininhaber, ein besonderes Verwendung, nicht aus, dessen schutzwürdige Position zu begründen.<sup>29</sup> Zusätzlich verlangt § 4 (a) (iii) der *Rules* ausdrücklich die Bösgläubigkeit des Registranten, um – definitionsgemäß – ein Cybersquatting oder Domaingrabbing zu konstatieren. Die Verwendung eines Allgemeinbegriffes zur virtuellen Adressierung ist per se weder bösgläubig noch sittenwidrig.<sup>30</sup> Auch das bloße Anbieten der Domain in einer Online-Auktion oder die „Umleitung“ zu einer anderen Internet-Adresse reichen dazu idR nicht aus. Insbesondere nicht bei der Registrierung eines beschreibenden Begriffes, unter dem der Markeninhaber Bücher – eben „libro“ – anbietet. Mag der Beklagte die Domain auch zwecks Vermarktung derselben registriert haben, so war sein Vorhaben doch nicht missbräuchlich gegen einen bestimmten Zeichenrechtsinhaber gerichtet. Der Nachweis weiterer subjektiver Indizien für eine Behinderungs- oder Rufausbeutungsabsicht war erfolglos.

## 2. Red Bull GmbH v. Harold Gutch<sup>31</sup>

Der zwischenzeitig auch in den USA bekannte Energydrink-Erzeuger heimischer Provenienz begehrte vom deutschen Beklagten die Herausgabe der Domain „redbull.org“. Mit Erfolg, wie die Entscheidung des Streitschlichters Wallberg ausführt:

Die Klägerin vertreibt unter ihrem in zahlreichen Ländern – darunter Österreich, USA, Russland, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien – Markennamen „RED BULL“ den Energy Drink gleicher Bezeichnung. Sie ist darüber hinaus ua Inhaberin der Domains redbull.com, redbull.de, redbull.at, redbull.co.uk, redbull.nl, die allesamt zur Produktvermarktung und für Werbezwecke im WWW genutzt werden. Der Beklagte studiert Mathematik an der Universität Regensburg. Er hat neben der strittigen Domain, die nicht aktiv genutzt wird („*not yet functional*“), noch „gutch.net“, „deamonpowered.org“ und „morphism.net“ registriert. Obwohl keinerlei Hinweise für ein Verkaufsangebot der strittigen Domain durch den Beklagten bestanden haben, gelangt Richter Wallberg in Anlehnung an die *Telstra-*

<sup>29</sup> So zutreffend Leistner, Entscheidungsanmerkung, CRI 2000, 84, 85; ähnlich auch OGH 21.12.1999, 4 Ob 320/99h – *ortig.at*, EvBl 2000/113 = ÖBl 2000, 134 m Anm *Kurz* = *ecolex* 2000/98, 215 m Anm *Schanda*.

<sup>30</sup> Ausführlich zur Problematik des kennzeichenrechtlichen Schutzes von Gattungsdomeins für das österr Recht jüngst *Thiele*, Internet-Domain-Namen und Wettbewerbsrecht in *Gruber/Mader*, Internet und e-commerce: Neue Herausforderungen an das Privatrecht (2000), (in Druck).

<sup>31</sup> Administrative Panel Decision 21.9.2000 Case No. D 2000-766 (Sole Panelist Wallberg).

Entscheidung<sup>32</sup> dazu, dass weder der (behauptete) Spitzname<sup>33</sup> des Beklagten seit Kindertagen („Red Bull“) noch die Alltäglichkeit der Worte „red“ und „bull“ im Englischen ein schützenswertes rechtliches Interesse des Beklagten an der strittigen Domain begründen können. Demgegenüber stellt die Bezeichnung „RED BULL“ eine kennzeichnungskräftige, keinesfalls beschreibende Marke für die Waren bzw Dienstleistungen der Klägerin dar. Nicht zuletzt aufgrund der Markenbekanntheit nahm Richter Wallberg an, dass die strittige Domain irgendwie („*in some way*“) mit der Klägerin in Verbindung gebracht wird, gleichgültig ob sie nun aktuell als WWW-Adresse genutzt wird oder nicht. Für Zwecke der Herkunftstäuschung reiche potentielle Verwendung aus. Schließlich musste der Beklagte bereits bei Domain-Registrierung Kenntnis von der unterscheidungskräftigen und bekannten Marke gehabt haben, sodass alle Voraussetzungen des § 4 (a) (iii) der Rules erfüllt waren. Der Klagsstattgebung ist zuzustimmen, deren Begründung weniger. Erst auf den zweiten Blick offenbart sich die prinzipielle Überlegung des Streitschlichters: RED BULL stellt eine starke und berühmte Marke dar („... *the Panel finds that ... the Respondent has ... prevented the Complainant from reflecting their distinctive and well-known mark in the corresponding domain name.*“). Ein unmittelbarer Vergleich mit der *Libro*-Entscheidung drängt sich auf. Scheiterte dort die Übertragung (letztlich) an der schwachen Kennzeichnungskraft und der (international) beschreibend wirkenden Bezeichnung eines Buchhandels, so reichten die Bekanntheit und Originalität des Energydrinks aus, um eine Registrierung *und* Benützung der Domain *in bad faith* zu rechtfertigen. Beide Entscheidungen zusammen offenbaren die Vor- und Nachteile des WIPO-Verfahrens, das auf möglichst große Entscheidungseffizienz und auf (möglichst) eindeutige Fälle abzielt. Wie nahezu jede (schieds-)richterliche Sofortentscheidung muss das jeweilige Ergebnis subjektiv gefärbt sein.

## VII. ZUSAMMENFASSUNG

Die kurze Verfahrensdauer ist neben der unmittelbaren Vollstreckbarkeit einer der interessantesten Aspekte der *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* des WIPO *Arbitration and Mediation Center*. Das ICANN-Verfahren stellt besonders für die Übertragung von „.com“-Domains ein schnelles Mittel zur Verfügung, um internationale Auseinandersetzungen zu führen. Offensichtliche Fälle von Domain-Grabbing bzw. Cybersquatting können so rasch und kostengünstig abgestellt werden. Alle übrigen „Zweifelsfälle“ der Internet-Domain-Piraterie müssen nach wie vor den nationalen Gerichten zur Entscheidung überlassen bleiben.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Telstra Corporation Ltd v. Nuclear Marshmallows*, 18.2.2000, D 2000-0003.

<sup>33</sup> Ähnlich auch die E des OLG Frankfurt 12.4.2000, 6 W 33/00 - *weideglueck.de*, JurPC Web-Dok 86/2000 zur „Schutzbehauptung“ eines Spitznamens.

<sup>34</sup> Jüngst zu den gesetzgeberischen Entwicklungen in den USA *Thiele*, US-amerikanisches Gesetz gegen Domain-Grabbing, wbl 2000/12 (in Druck).