

ter. Auch hier findet sich also ein sehr praktikables Abgrenzungskriterium zu den IP-Rechten, nämlich die Absicht, über die betriebliche Herkunft zu täuschen.

#### IV. Konsequenzen

Ein Vorrang der IP-Rechte in dem Sinne, dass bei ihrem (potentiellen) Eingreifen der UWG-Nachahmungsschutz grundsätzlich nicht zum Zuge kommt oder in Randbereichen auf einen „ergänzenden Leistungsschutz“ beschränkt ist, ist spätestens nach der Richtlinie unlautere Geschäftspraktiken nicht mehr haltbar und entspricht so auch nicht dem Verständnis der meisten anderen Mitgliedstaaten<sup>36</sup>. Soweit es um den Schutz vor Irreführung durch Nachahmung geht, steht dieser nicht zur Disposition des jeweiligen Rechteinhabers, sondern wird – so § 1 UWG – im Interesse der Mitbewerber, Verbraucher und der Allgemeinheit gewährt. Dass bei einer möglichen Überschneidung der Schutzmaterien den Wertungen der jeweils anderen Materie so weit wie möglich Rechnung zu tragen ist, ist selbstverständlich<sup>37</sup>, begründet jedoch keinen Vorrang.

Geht es um die Irreführung der Verbraucher durch Nachahmung von Kennzeichen oder Produkten, so ist jedenfalls nicht Ausgangspunkt, ob das Markenrecht oder andere Ausschließlichkeitsrechte eingreifen könnten. Ausgangspunkt ist vielmehr, wie weit der Irreführungsschutz aus Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie unlautere Geschäftspraktiken geht.

Schwierigkeiten in der Praxis bereitet vor allem, dass UWG-Nachahmungsschutz (Handlungsunrecht) und der Schutz der Ausschließlichkeitsrechte des geistigen Eigentums – obwohl dogmatisch durchaus trennbar – in weiten Bereichen auf dasselbe hinauslaufen. Es ist daher notwendig, auf praktikable Abgrenzungskriterien abzustellen. Diese liegen vor allem in den unterschiedlichen Normzwecken und den sich daraus ergebenden Konsequenzen. Wie die Richtlinie unlautere Geschäftspraktiken zeigt, geht es beim Schutz der Verbraucher vor allem darum, eine „informierte Entscheidung“ treffen zu können – aus diesem Grunde hat im Prinzip jede Beeinträchtigung des Entscheidungsverhaltens durch kommerzielle Fehlinformation zu unterbleiben. Um die Marktgegenseite jedoch nicht übermäßig zu belasten, muss diese Beeinträchtigung „wesentlich“, „spürbar“ sein. Lediglich bei bestimmten, im Anhang genannten Tatbeständen wird die Relevanz nicht gefordert, dafür finden sich andere Abgrenzungskriterien zu den IP-Rechten, im hier interessierenden Bereich etwa das Merkmal der „Absicht“.

Im Ergebnis bedeutet dies, dass ein Vorrang der IP-Rechte nicht besteht, wenn die Verwechslungsgefahr bei einem erheblichen Teil der angemessen verständigen und aufmerksamen Durchschnittsverbraucher zu Fehlvorstellungen führen kann, die entweder absichtlich hervorgerufen werden oder die geeignet sind, das Entscheidungsverhalten dieser Durchschnittsverbraucher wesentlich zu beeinflussen. Die Relevanz der Irreführung ist, gleichgültig, ob man in ihr ein eher normatives oder ein dem empirischen Beweis zugängliches Merkmal sieht, jedenfalls in diesem Falle positiv zu begründen, wobei auch der Indizwirkung von tatsächlich vorgekommenen Fehlentscheidungen stärker Rechnung getragen werden sollte.

36) Vgl. den von *Puttemans* für die „Liga gegen den unlauteren Wettbewerb“ 2005 erstellten Internationalen Report zu der Frage „Can the law against unfair competition complete or replace the specific protection conferred on intellectual property, and if so, to what extent?“; vgl. auch *Schricker/Henning-Bodewig*, WRP 2001, 1367.

37) Vgl. etwa EuGH, GRUR 2002, 354 – *Toshiba/Katun*.

## „.eu“-Domains: Erkenntnisse aus dem ersten Jahr Spruchpraxis

Tobias Malte Müller\*

*Das Alternative Streitbelegungsverfahren zur „.eu“-Domain gemäß der Verordnung (EG) 874/2004 hat sich seit der ersten Entscheidung im April 2006 als interessante Option für die Rechtsdurchsetzung bei Streitigkeiten über „.eu“-Domains etabliert. Es handelt sich allerdings um eine sehr junge Rechtsmaterie, so dass viele Auslegungsfragen noch weit davon entfernt sind, abschließend geklärt zu sein. Bislang waren die Verfahrensbeteiligten bei der Suche nach Präzedenzfällen auf das mühsame Studium der Einzelentscheidungen oder eine Stichwortsuche mittels Internet-Suchmaschinen verwiesen. Es fehlt an einem systematischen inhaltlichen Überblick über die zum Teil heterogene Entscheidungspraxis der Schiedskommissionen. In den nachfolgenden Ausführungen fasst der Verfasser die aus seiner Sicht interessanten Problempunkte zusammen und kommentiert diese. Der Beitrag wird durch einen Überblick über die Verfahren vor den ordentlichen Gerichten und deren Entscheidungen, soweit sie bereits zugänglich sind, abgerundet.*

### I. Einleitung

Die „.eu“-Domain erfreut sich seit ihrer Einführung im Dezember 2004 einer stetig wachsenden Beliebtheit: Zwischenzeitlich sind bereits über 2,5 Mio. Domains unter der Top-Level-Domain (nachfolgend: TLD) „.eu“ registriert. Damit hat sich die „.eu“-Domain zur drittbliebtesten TLD in Europa entwickelt, nach „.de“ mit ca. 9,8 Mio. und „.uk“ mit ca. 4,9 Mio. Registrierungen<sup>1</sup>. Die mit Abstand meisten Registranten von „.eu“-Domains, nämlich über 760.000, kommen aus Deutschland, gefolgt von Großbritannien (über 410.000) und den Niederlanden (über 320.000)<sup>2</sup>. Wie die anderen TLDs (insbesondere „.com“), so hat sich auch die „.eu“-Domain zur begehrten Handelsware entwickelt. Dies betrifft insbesondere die gesuchten generischen Begriffe. So wurde etwa SHOPPING.EU für € 150.000,- und HOTELS.EU sogar für € 250.000,- verkauft.

Dieser wirtschaftliche Wert zahlreicher „.eu“-Domains und die wachsende Zahl der Registrierungen von „.eu“-Domains bedingen, dass auch dem Alternativen Streitbelegungsverfahren für „.eu“-Domains („Alternative Dispute Resolution“ – nachfolgend: ADR-Verfahren) mittlerweile eine nicht unbedeutende Rolle im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes zukommt. Das ADR-Verfahren soll als Alternative zu einem Verfahren vor den ordentlichen Gerichten dienen. Ausschließliche Streitbelegungsstelle für ADR-Verfahren ist das Schiedsgericht bei der Wirtschaftskammer und der Landwirtschaftskammer der Tschechischen Republik in Prag (nachfolgend: Tschechisches Schiedsgericht). Das Tschechische Schiedsgericht verwaltet diese ADR-Verfahren im Einklang mit den allgemeinen Regeln für „.eu“-Domains, insbesondere der Verordnung (EG) 874/2004 (nachfolgend: VO 874/2004)<sup>3</sup>.

\* Dr. Mag. jur. Der Autor ist Rechtsanwalt in München und Mitglied der Schiedskommissionen des Tschechischen Schiedsgerichts für Alternative Streitbelegungsverfahren betreffend „.eu“-Domains.

1) Siehe Tageszeitung „La Repubblica“ (Italien) vom 11.4.2007, abrufbar unter <<http://www.repubblica.it>>.

2) Vgl. die statistischen Angaben von EURid unter <<http://status.eurid.eu/>>.

3) Verordnung (EG) Nr. 874/2004 der Kommission vom 28.4.2004 zur Festlegung von allgemeinen Regeln für die Durchführung und die Funktionen der Domäne oberster Stufe „.eu“ und der allgemeinen Grundregeln für die Registrierung; abrufbar z.B. unter <[http://europa.eu.int/eur-lex/pr/de/oj/dat/2004/l\\_162/l\\_16220040430de00400050.pdf](http://europa.eu.int/eur-lex/pr/de/oj/dat/2004/l_162/l_16220040430de00400050.pdf)>.

Ein solches ADR-Verfahren kann gemäß Art. 22 VO 874/2004 sowohl gegen das Register EURid (wegen der Rechtmäßigkeitskontrolle der Registerentscheidung) als auch gegen Domaininhaber (wegen spekulativer oder missbräuchlicher Registrierung) eingeleitet werden. Die ADR-Verfahren gegen EURid zur Domainvergabe in der *Sunrise*-Periode sind mittlerweile (nahezu) abgeschlossen. Dies spiegelt sich auch in der Zahl der zurzeit neu eingeleiteten ADR-Verfahren wider: Waren es in den Monaten Juni bis August 2006 noch zwischen 80 und 90 Beschwerden monatlich, die bei dem Tschechischen Schiedsgericht eingingen, hat sich die Zahl der neu erhobenen Beschwerden derzeit bei etwa 25 monatlich eingependelt. Beschwerden gegen EURid sind in den letzten Monaten – soweit ersichtlich – nicht mehr eingegangen. Ein Rückblick auf diese Verfahren scheint daher an dieser Stelle entbehrlich. Auswirkungen für die Zukunft indes haben die Verfahren gegen Domaininhaber. Der vorliegende Beitrag beschränkt sich daher darauf, die Spruchpraxis der Schiedskommissionen zu diesen Verfahren gegen Dritte auszuwerten und zu systematisieren und hierbei einen inhaltlichen Überblick zu den bislang diskutierten Problempunkten anzubieten, Streitpunkte aufzuwerfen und Lösungswege aufzuzeigen<sup>4</sup>. Auch seien die wenigen bislang bekannt gewordenen Verfahren, die bis zum jetzigen Zeitpunkt von ordentlichen Gerichten zur „.eu“-Domain geführt wurden, angesprochen und die Entscheidungen, soweit sie bereits vorliegen, kurz kommentiert.

## II. Das ADR-Verfahren gegen Domaininhaber

Bislang sahen sich die Beteiligten eines ADR-Verfahrens stets der Schwierigkeit ausgesetzt, einschlägige Präzedenzfälle zur Unterstützung ihrer Argumente zu finden, da es an einer systematischen Aufbereitung der Entscheidungen, wie dies etwa die WIPO für die UDRP-Verfahren anbietet<sup>5</sup>, fehlte. Dies erschwerte die Arbeit nicht nur für die Parteien, sondern auch für die Schiedskommissionen.

Ein ADR-Verfahren kann von jedermann gegen den Domaininhaber angestrengt werden, wenn die Registrierung spekulativ oder missbräuchlich ist, Art. 22 Abs. 1 VO 874/2004. Der Domaininhaber ist dem ADR-Verfahren aufgrund des Domainvertrags unterworfen. Die Einleitung des ADR-Verfahrens unterliegt keiner Frist<sup>6</sup>. Die Voraussetzung der spekulativen oder missbräuchlichen Registrierung definiert Art. 21 VO 874/2004. Demnach

- (1) muss der Domainname mit einem anderen Namen, für den nach nationalem oder Gemeinschaftsrecht Rechte bestehen, identisch oder verwirrend ähnlich sein,
- (2) darf der Domaininhaber selbst keinerlei Rechte oder berechnete Interessen an diesem Domainnamen geltend machen können, oder
- (3) muss der Domainname in böser Absicht registriert oder benutzt werden.

Die beiden letztgenannten Tatbestandsmerkmale „kein Recht oder berechtigtes Interesse“ und „Bösgläubigkeit“ stehen hierbei in einem Alternativverhältnis. Beide werden durch Regelbeispiele in Abs. 2 und Abs. 3 näher ausgestaltet. Diese Regelbeispiele sind nicht abschließend und lassen grundsätzlich den Nachweis zu, dass das berechnete Interesse oder aber die Bösgläubigkeit auch aus anderen Gründen gegeben ist<sup>7</sup>.

## III. Namen, für die anerkannte Rechte bestehen

Zunächst muss sich der Beschwerdeführer also auf einen „anderen Namen“ berufen können, „für den Rechte bestehen, die nach nationalem und/oder Gemeinschafts-

recht anerkannt oder festgelegt sind, darunter die in Art. 10 Abs. 1 VO 874/2004 genannten Rechte“. Diese Formulierung kann nur so verstanden werden, dass es sich um eigene Rechte des Beschwerdeführers handeln muss<sup>8</sup>. Der Beweis dafür, dass für ihn tatsächlich derartige Rechte bestehen, obliegt hierbei dem Beschwerdeführer, Abschnitt B(11) (d) der Regeln für die Alternative Streitbeilegung in .eu-Domainnamentstreitigkeiten (nachfolgend: ADR-Regeln)<sup>9</sup>.

### 1. Allgemeine Grundsätze

Als „Rechte“ kommen nach Art. 10 Abs. 1 VO 874/2004 unter anderem folgende Rechte in Betracht: registrierte nationale und Gemeinschaftsmarken, geografische Angaben oder Ursprungsbezeichnungen sowie auch – sofern sie nach dem einzelstaatlichen Recht des jeweiligen Mitgliedstaats geschützt sind – nicht eingetragene Marken, Handelsnamen, Geschäftsbezeichnungen, Unternehmensnamen, Familiennamen und charakteristische Titel geschützter literarischer oder künstlerischer Werke. Der Wortlaut dieser Norm („unter anderem“) und von Art. 21 Abs. 1 VO 874/2004 („darunter die in Artikel 10 Absatz 1 genannten Rechte“) stellen klar, dass diese Aufzählung nicht abschließend ist.

Grundsätzlich sind Inhaber von Schutzrechten ohne Geltung im Gebiet zumindest eines der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft nicht beschwerdeberechtigt und somit auf den ordentlichen Rechtsweg verwiesen<sup>10</sup>. Allerdings sind Konstellationen denkbar, in denen ausnahmsweise auch nationale Marken, die in einem Nichtmitgliedstaat registriert sind, als „Recht“ im Sinne von Art. 10 Abs. 1 VO 874/2004 in Betracht kommen<sup>11</sup>: Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Mitgliedstaat diese „außergemeinschaftlichen“ Rechte etwa aufgrund völkerrechtlicher Verträge anerkennt.

Ausgeschlossen ist der regelmäßig von Beschwerdegegnern vorgebrachte Einwand, die Nicht-Zuteilung der Domain an die Beschwerdeführerin im gestaffelten Registrierungsverfahren belege, dass jener an der Domain keine Rechte zustünden. Dieser Einwand findet insbesondere im Wortlaut von Art. 21 Abs. 1 VO Nr. 874/2004 keine Stütze. Danach ist ein Widerruf der Domain jederzeit möglich. Die Norm enthält keine Einschränkungen im Hinblick auf eine vorangegangene gestaffelte Registrierung<sup>12</sup>.

### 2. Markenmeldungen

Die bloße Anmeldung einer Marke gewährt grundsätzlich kein solches „Recht“ im Sinne des Art. 21 Abs. 1 VO 874/2004<sup>13</sup>.

Allerdings mag es nach dem Markenrecht der Mitgliedstaaten Einzelfälle geben, in denen dies anders zu beurteilen ist. So soll nach der griechischen *doctrine of*

4) Zur Spruchpraxis in den Verfahren gegen EURid vgl. *Mietzel*, MMR 2007, 282 ff.; *Pothmann/Guhn*, K&R 2007, 69 ff.

5) Abrufbar unter <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/index.html>.

6) ADR.eu Nr. 01827 – *MUELLER*.

7) Vgl. ADR.eu Nr. 01584 – *KSB*; ADR.eu Nr. 02035 – *WAREMA*.

8) ADR.eu Nr. 01559 – *BOOK*; vgl. auch ADR.eu Nr. 01387 – *BIOMARK*.

9) Nicht nachvollziehbar ist daher, weshalb in ADR.eu Nr. 1717 – *ARZT u. a.* die Registrierung der streitgegenständlichen Domains widerrufen wurde, obwohl der Beschwerdeführer nicht behauptet hatte, Inhaber entsprechender Rechte zu sein, geschweige denn, derartige Rechte nachgewiesen zu haben; kritisch auch *Mietzel*, MMR 2007, 282, 287.

10) *Bettinger*, WRP 2006, 548, 557.

11) Vgl. ADR.eu Nr. 01580 – *AUNTMINNIE*.

12) ADR.eu Nr. 02035 – *WAREMA*.

13) ADR.eu Nr. 02438 – *ASK*; ADR.eu Nr. 01387 – *BIOMARK*. A. A. ohne Begründung ADR.eu Nr. 00982 – *SMARTMACHINE*.

*expectation of rights* unter spezifischen Umständen auch bereits eine Anmeldung ein solches Recht darstellen<sup>14</sup>. Im konkreten Fall war die Anmeldung nach abgeschlossener Prüfung der absoluten Schutzhindernisse bereits angenommen worden und stand die Eintragung unmittelbar bevor. Erforderlich ist daher jeweils eine genaue Analyse des jeweils anwendbaren Markenrechts und des konkreten Einzelfalls.

Soweit es um die Anmeldung einer deutschen oder einer Gemeinschaftsmarke geht, sprechen die besseren Gründe dafür, diese nicht als „Recht“ im Sinne des Art. 10 VO 874/2004 anzusehen. Zwar entfalten auch bereits diese Anmeldungen gewisse rechtliche Wirkungen: Sie begründen ein so genanntes Markenanwartschaftsrecht<sup>15</sup> an dem Zeichen und stellen gemäß Art. 24 VO 40/94 (§ 31 MarkenG) auch bereits einen Teil des Vermögens dar, der in den Art. 16 bis 23 VO 40/94 (§§ 27ff. MarkenG) näher ausgestaltet ist. Allerdings tritt der volle Markenschutz von deutschen und Gemeinschaftsmarken erst mit der Veröffentlichung ihrer Eintragung ein<sup>16</sup>. Diese hat somit konstitutive Wirkung (der dadurch gewährte Schutz entfaltet sodann allerdings Rückwirkung auf den Prioritätszeitpunkt). Lediglich ein Widerspruch kann bereits auf eine prioritätsältere Anmeldung gestützt werden<sup>17</sup>. Allerdings steht ein solcher Widerspruch unter dem Vorbehalt der Eintragung dieser Anmeldung<sup>18</sup>. Das ADR-Verfahren indes sieht einen derartigen Vorbehalt nicht vor. Wird die Übertragung der Domain ausgesprochen, ist diese vielmehr endgültig, es sei denn, der Beschwerdegegner erhebt gemäß Art. 22 Abs. 13 VO 874/2004 innerhalb von 30 Kalendertagen nach Zustellung der Entscheidung vor einem ordentlichen Gericht Klage. Im Regelfall wird aber binnen dieses kurzen Zeitraums von 30 Tagen keine Klarheit über den weiteren Verlauf der Anmeldung herrschen. Damit fehlt es im ADR-Verfahren an einem Korrektiv für den Fall, dass die Anmeldung gegebenenfalls Jahre nach Abschluss des ADR-Verfahrens zurückgewiesen wird<sup>19</sup>.

Zusammengefasst müssen die Inhaber von Markenmeldungen daher entweder versuchen, zivilrechtlich – etwa gestützt auf Wettbewerbsrecht – gegen den Domaininhaber vorzugehen, oder aber nach Eintragung der Marke ein ADR-Verfahren einleiten. Dieses unterliegt – wie gesagt – keiner Frist<sup>20</sup>.

### 3. Widerspruchs- und löschungsantragsbehaftete Marken

Die Beschwerde kann auch auf eine eingetragene Marke gestützt werden, die mit einem Widerspruch oder einem Löschungsantrag behaftet ist. Nach dem Wortlaut der Verordnung kommt es darauf an, dass „Rechte bestehen“. Daher ist grundsätzlich solange von einer Bindung der Schiedskommission an die Eintragung auszugehen, bis die Marke rechtskräftig gelöscht worden ist.

Im Hinblick auf Widersprüche gilt dies natürlich nur, wenn die Marke vor dem (etwaigen) Widerspruchsverfahren eingetragen wird (wie etwa im deutschen Markenrechtssystem) und nicht, wenn das Widerspruchsverfahren vor der Eintragung durchgeführt wird (wie etwa im System der Gemeinschaftsmarke). In letzterem Fall greift insoweit das zuvor zur Markenmeldung Ausgeführte: Da die Marke noch nicht zur Eintragung gekommen ist, stellt sie auch noch kein „Recht“ im Sinne des Art. 21 Abs. 1 VO 874/2004 dar.

### 4. Lizenznehmer

Auch Lizenznehmer von Marken sind als Inhaber von „Rechten“ beschwerdebefugt<sup>21</sup>. Um dies klarzustellen und etwaige Kontroversen hierüber zu vermeiden, kann die Befugnis des Lizenznehmers, ein ADR-Verfahren ein-

zuleiten, in dem Lizenzvertrag auch ausdrücklich aufgenommen werden.

Selbstverständlich obliegt es dem Lizenznehmer als Beschwerdeführer, die rechtswirksam unterzeichnete und weiterhin gültige Lizenz oder Berechtigung nachzuweisen<sup>22</sup>. Gelingt dieser Nachweis, steht dem Lizenznehmer das lizenzierte Recht mit der Priorität zu, die das Recht genießt. Ausschlaggebend ist nicht etwa der Zeitpunkt, in dem der Lizenzvertrag wirksam abgeschlossen wurde oder in Kraft getreten ist<sup>23</sup>.

### 5. Handels- und Unternehmensnamen

Wird die Beschwerde auf „Unternehmensnamen“ oder „Handelsnamen“ gestützt, sind zwei Prüfungsschritte scharf zu trennen: In einem ersten Schritt ist zu prüfen, ob der geltend gemachte Unternehmens- oder Handelsname tatsächlich geschützt ist. Ist diese Voraussetzung erfüllt, stellt sich in einem zweiten Schritt die Frage, ob der Namensträger gestützt auf seinen geschützten Unternehmens- oder Handelsnamen den Beschwerdegegner aus seiner Position als Domaininhaber verdrängen kann.

Der erste Prüfungsschritt wird nach dem klaren Wortlaut des Art. 10 Abs. 1 VO 874/2004 dem einzelstaatlichen „Recht des jeweiligen Mitgliedstaats“ zugewiesen<sup>24</sup>. Somit ist im Einzelfall nach dem berufenen nationalen Recht zu prüfen, ob die Voraussetzungen, die danach an die Entstehung eines solchen Unternehmens- oder Handelsnamens zu stellen sind, erfüllt sind. Nach deutschem Recht setzt dies für die GmbH etwa voraus, dass die Voraussetzungen gemäß §§ 1 bis 11 GmbHG erfüllt sind. Für die Erfüllung der jeweiligen Voraussetzungen ist der Beschwerdeführer beweispflichtig. Ob der Beschwerdeführer aus diesem Recht tatsächlich einen Anspruch auf Widerruf der Domain hat, bestimmt sich sodann in einem zweiten Prüfungsschritt ausschließlich nach den Bestimmungen der Art. 22, 21 VO 874/2004 und den dort genannten weiteren Anspruchsvoraussetzungen einer spekulativen oder missbräuchlichen Registrierung<sup>25</sup>.

Ein Unternehmens- oder Handelsname kann darüber hinaus auch eine „Geschäftsbezeichnung“ darstellen. Re-

14) ADR.eu Nr. 04099 – VIVARTIA: „The Panel accepts that Complainant's Greek trademark application [...] constitutes a recognized right under the doctrine of expectation of rights in Greece, irrespective of the fact that the trademark was not registered before the registration of the disputed domain name by the Respondent“.

15) Vgl. zu diesem Begriff im deutschen Markenrecht: Fezer, Markenrecht, 3. Aufl. 2001, § 4 Rdnr. 15.

16) § 4 Nr. 1 MarkenG; Art. 9 Abs. 3 Satz VO 40/94; in diesem Sinne auch ADR.eu Nr. 04099 – VIVARTIA; ADR.eu Nr. 01387 – BIOMARK.

17) Art. 8 Abs. 2 lit. b) VO 40/94; § 9 Abs. 1 MarkenG.

18) Art. 8 Abs. 2 lit. b) VO 40/94; § 9 Abs. 2 MarkenG.

19) Daher überzeugt auch die Begründung der Schiedskommission in der Entscheidung ADR.eu Nr. 02651 – ANTAG nicht: Dort wird auf die Regelung des französischen Code de la Propriété intellectuelle hingewiesen, wonach die Registrierung ihre Wirkung ab dem Datum der Markenmeldung entfaltet (Art. L 712-1: „L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande“). Dies allein reicht aber nach hier vertretener Auffassung nicht aus, ein Recht im Sinne des Art. 21 Abs. 1 VO 874/2004 zu begründen.

20) Siehe oben Fn. 7.

21) ADR.eu Nr. 02818 – MCCLEAN; ADR.eu Nr. 02438 – ASK; ADR.eu Nr. 02381 – HAJI; ADR.eu Nr. 02235 – PALMERSCOCA-BUTTER.

22) ADR.eu Nr. 04113 – GOOGLES.

23) ADR.eu Nr. 02438 – ASK.

24) ADR.eu Nr. 03896 – VINOS; implizit auch ADR.eu Nr. 02733 – HOTEL-ADLON: Hier stützte sich die Schiedskommission auf eine rechtskräftige Feststellung des deutschen Bundesgerichtshofs, wonach die Beschwerdeführerin die Rechte an dem Unternehmenskennzeichen des berühmten Berliner „Hotel Adlon“ mit Priorität von 1907 hält.

25) A.A. insoweit ADR.eu Nr. 03896 – VINOS, wonach aus der unstreitig wirksam eingetragenen Firma (Ltd.) nach englischem Recht kein Ausschließlichkeitsrecht gegenüber Dritten abgeleitet werden könne.

levant wird dies insbesondere wenn ein ausländisches Unternehmen, das in Deutschland nicht registriert ist, im Inland seiner Geschäftstätigkeit nachgeht. Soweit sich die Existenz der Geschäftsbezeichnung nach deutschem Recht beurteilt, müssen hierfür die Voraussetzungen des § 5 Abs. 2 MarkenG erfüllt sein<sup>26</sup>. Der Name müsste also insbesondere auch tatsächlich im geschäftlichen inländischen Verkehr gebraucht worden sein. Sollten die entsprechenden Voraussetzungen im Einzelfall erfüllt sein, stünde dem Beschwerdeführer mit der „Geschäftsbezeichnung“ neben dem Unternehmens- oder Handelsnamen ein zusätzliches Recht im Sinne des Art. 10 Abs. 1 VO 874/2004 zur Seite.

#### 6. Nicht eingetragene Kennzeichen

Soweit sich der Beschwerdeführer auf nicht eingetragene Kennzeichen (Marken, Titel, usw.) beruft; obliegt ihm auch hier der Beweis dafür, dass ein solches Kennzeichenrecht nach dem einzelstaatlichen Recht des jeweiligen Mitgliedstaats und/oder Gemeinschaftsrecht geschützt ist<sup>27</sup>. Dies kann insbesondere durch Nachweise über folgende Faktoren gelingen: Gewisser Kundenstamm oder Marktanteil im fraglichen Bereich, Zeitraum, in dem der Beschwerdeführer einen entsprechenden, unmittelbar auf dem Namen gestützten (guten oder überragenden) Ruf genießt (basierend auf unabhängigen Rankings), Umfang von Marketing- und Werbemaßnahmen usw.<sup>28</sup>. Durch den bloßen Hinweis auf früher ergangene Entscheidungen dürfte der Beschwerdeführer hierbei seiner Darlegungs- und Beweislast wohl nicht hinreichend genügen.

#### IV. Identität/Verwirrende Ähnlichkeit

Als weiteres Element setzt der Anspruch auf Widerruf des Domainnamens gemäß Art. 21 Abs. 1 VO 874/2004 voraus, dass dieser mit dem anderen Namen, an dem die soeben analysierten Rechte bestehen, identisch oder verwirrend ähnlich ist.

Nach allgemeiner Meinung kommt es bei der Beurteilung der Identität bzw. der verwirrenden Ähnlichkeit zwischen dem Domainnamen und dem Namen im Sinne des Art. 21 Abs. 1 VO 874/2004 lediglich auf die Second-Level-Domain an. Die Top-Level-Domain „eu“ bleibt außer Betracht<sup>29</sup>. Es handelt sich hierbei um einen technisch vorgegebenen, notwendigen Bestandteil einer „eu“-Domain, den der Verkehr auch als solchen erkennt. Dies entspricht auch der Spruchpraxis zum deutschen MarkenG<sup>30</sup> und zur UDRP<sup>31</sup>.

##### 1. Identität

Die Voraussetzungen, unter denen Identität zwischen der Domain und dem Namen angenommen werden kann, sind streng. Lediglich Sonderzeichen in der Domain, wie insbesondere Bindestriche und sonstige Interpunktionszeichen, schließen die Identität nicht aus (vgl. Art. 11 VO 874/2004)<sup>32</sup>.

Im Übrigen ist Identität zu verneinen, wenn die Domain das frühere Recht zwar identisch aufgreift, jedoch um einen weiteren Bestandteil ergänzt. Dies gilt selbst dann, wenn dieser Bestandteil rein beschreibend ist, wie etwa die Bezeichnung der Gesellschaftsform<sup>33</sup>. Auch fehlt es an der Identität, wenn umgekehrt das frühere Recht weitere Bestandteile enthält, die in der Domain nicht aufgegriffen werden, auch wenn diese noch so kennzeichnungsschwach sind: Zutreffenderweise wurde daher die Identität zwischen der Firma „Hotel.eu s. o. r.“ und der Domain „hotel.eu“ verneint<sup>34</sup>. Eine auf diese Firma identisch gestützte Domain müsste „hoteleusor.eu“ heißen. Daher dürfte die Identität stets auch zu verneinen sein, wenn die

Beschwerde auf eine Wort-/Bildmarke gestützt ist, da die Domain technisch bedingt lediglich den Wortbestandteil aufgreifen kann<sup>35</sup>.

##### 2. Verwirrende Ähnlichkeit

Soweit das Recht weitere kennzeichnungsschwache Bestandteile enthält, die in der Domain nicht aufgegriffen werden, fehlt es zwar regelmäßig an der Identität zwischen diesem und der Domain (s.o.), die verwirrende Ähnlichkeit dürfte allerdings üblicherweise zu bejahen sein. So können weder gesellschaftsrechtliche Bezeichnungen (z.B. „GmbH“; „GmbH & Co. KG“ oder „Holding“<sup>36</sup>) noch rein beschreibende Zusätze (z.B. „online“<sup>37</sup>), geografische Angaben (z.B. „Deutschland“ im Firmennamen der deutschen Tochtergesellschaft eines ausländischen Unternehmens<sup>38</sup>) oder aber sonstige „sprechende“ Zusätze (z.B. „sucks“<sup>39</sup>) und schließlich auch nicht Sonderzeichen (etwa Ausrufezeichen<sup>40</sup>) die Ähnlichkeit ausschließen.

Bei Wort-/Bildmarken kann sich die Prüfung der verwirrenden Ähnlichkeit schwierig gestalten: Zunächst kommt es darauf an, ob der Wortbestandteil hinreichend deutlich aus dem Zeichen hervortritt, so dass er dessen Gesamteindruck dominiert bzw. prägt<sup>41</sup>. Dies ist etwa der Fall, wenn die Marke keine auffällige grafische Gestaltung aufweist und der Wortbestandteil in einer nahezu neutralen Schrifttype gehalten ist<sup>42</sup>. In einem zweiten Schritt ist sodann zu prüfen, ob dieser Wortbestandteil mit dem Domainnamen verwirrend ähnlich ist. In Anlehnung an die EuGH-Rechtsprechung<sup>43</sup> zur markenrechtlichen Verwechslungsgefahr kommt es auch hierbei auf die Ähnlichkeit in Bild, Klang oder Bedeutung an<sup>44</sup>. Anders als bei jener markenrechtlichen Prüfung scheiden hier allerdings weitere Faktoren – wie etwa Kennzeichnungskraft der Marke und Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit – als Korrektiv aus. Daher sind bei der Prüfung der verwirrenden Ähnlichkeit strenge Maßstäbe anzulegen. Bei komplexeren Fällen ist vielfach zu erwägen, von vornherein den ordentlichen Rechtsweg zu beschreiten.

#### V. Keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen

Die Beschwerde ist bereits dann erfolgreich, wenn der Beschwerdeführer nachweist, dass der Domaininhaber „keinerlei Rechte oder berechtigte Interessen“ an dem Domainnamen hat, Art. 21 Abs. 1 (a) VO 874/2004. Die Praxis unterscheidet bislang nicht zwischen dem Vorliegen eines Rechts und dem eines berechtigten Interesses. In der Tat erscheint eine solche Differenzierung auch nicht gebo-

26) Vgl. hierzu ADR.eu Nr. 03896 – VINOS.

27) ADR.eu Nr. 01134 – RABBI.

28) Vgl. ADR.eu Nr. 02438 – ASK.

29) Allg. Meinung ADR.eu Nr. 02832 – SABANCHOLDING; ADR.eu Nr. 01693 – GASTROJOBS; ADR.eu Nr. 1959 – LOT.

30) Vgl. statt vieler BGH, GRUR 2005, 262, 263 – soco.de.

31) Etwa WIPO-Case Nr. D2002-0138 – bayer-holding.com.

32) ADR.eu Nr. 453 – WEB; ADR.eu Nr. 2733 – HOTEL-ADLON.

33) Vgl. ADR.eu Nr. 02832 – SABANCHOLDING.

34) ADR.eu Nr. 00419 – HOTEL.

35) Vgl. ADR.eu Nr. 04045 – LENS WORLD.

36) ADR.eu Nr. 02818 – MCCLEAN; ADR.eu Nr. 02648 – BALVER ZINN; ADR.eu Nr. 02832 – SABANCHOLDING.

37) ADR.eu Nr. 0320 – ALLIANZ-ONLINE.

38) ADR.eu Nr. 02818 – MCCLEAN.

39) ADR.eu Nr. 04141 – AIRFRANCESUCKS u.a.

40) ADR.eu Nr. 02438 – ASK.

41) ADR.eu Nr. 02648 – BALVER ZINN; ADR.eu Nr. 02810 – RATIOPARTS.

42) Vgl. ADR.eu Nr. 02818 – MCCLEAN; ADR.eu Nr. 02438 – ASK.

43) Vgl. statt vieler EuGH, EuZW 2006, 281, 283 – PICASSO, Tz. 19; EuGH, GRUR 1998, 387 – Sabél, Tz. 23.

44) Vgl. Bettinger, WRP 2006, 548, 558.

ten, da mit der Inhaberschaft eines Rechts regelmäßig auch das berechnigte Interesse an seiner Nutzung einhergehen dürfte.

Grundsätzlich obliegt der Beweis für das Fehlen solcher Rechte oder berechtigten Interessen dem Beschwerdeführer. Allerdings handelt es sich hierbei um einen Negativbeweis, der in der Regel Umstände betrifft, die ausschließlich in der Sphäre des Domainnameninhabers liegen. Streng genommen kann der Beschwerdeführer diesen Nachweis daher überhaupt nicht führen. Aus diesem Grund sind an den Beweis keine überzogenen Anforderungen zu stellen: Legt der Beschwerdeführer glaubhaft dar, dass sich aus den offensichtlichen Umständen weder Rechte noch berechnigte Interessen des Domainnameninhabers ergeben, obliegt es sodann dem Domainnameninhaber, dies substantiiert zu widerlegen<sup>45</sup>.

Bei generischen Domainnamen liegt ein berechtigtes Interesse des Domaininhabers nahe, da generische oder sonst beschreibende Begriffe ihrem Wesen nach von jedermann in generischer/beschreibender Art und Weise benutzt werden können<sup>46</sup>. Ausnahmen hiervon scheinen allerdings angebracht, wenn es sich bei dem Begriff etwa um eine bekannte Marke handelt oder sonstige wettbewerbliche Umstände vorliegen, die eine andere Beurteilung rechtfertigen. Dies ist ebenso eine Frage des jeweiligen Einzelfalls, wie die Frage, ob die Nutzung nicht (glatt) beschreibender Domainnamen im konkreten Fall geeignet ist, ein berechtigtes Interesse an dem Domainnamen zu begründen. Grundsätzlich ist dies möglich<sup>47</sup>.

Rechte oder berechnigte Interessen können sich insbesondere aus einer registrierten eigenen Marke des Domaininhabers ergeben, die ihm ein entsprechendes Ausschließlichkeitsrecht einräumt<sup>48</sup>. Auch diesbezüglich gilt der Grundsatz der Bindung an die Markeneintragung. Die Schiedskommissionen haben daher die Rechtmäßigkeit der Eintragung grundsätzlich nicht zu überprüfen<sup>49</sup>. Negative Widerspruchs- oder Lösungsentscheidungen lassen die Rechte oder berechtigten Interessen des Marken- und Domaininhabers daher erst entfallen, wenn sie rechtskräftig sind. Erst recht hat die bloße Möglichkeit, gegen diese Marke noch Widerspruch einzulegen, weil die Widerspruchsfrist noch läuft, auf die Wirksamkeit der Marke keinen Einfluss<sup>50</sup>.

Ausnahmsweise sind Schiedskommissionen allerdings nicht an die Eintragung der Marke gebunden, nämlich dann, wenn unter den besonderen Umständen des Einzelfalls hinreichende Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Marke bösgläubig erworben wurde<sup>51</sup>. Der Vorwurf des bösgläubigen Erwerbs oder der bösgläubigen Verwendung einer Marke ist eine von der Schiedskommission zu beachtende Einwendung gegen die Behauptung eines bestehenden Rechts. Wie der Verletzungsrichter im Verfahren vor den ordentlichen Gerichten ist daher auch die Schiedskommission an den Bestand der Markeneintragung nicht gebunden, wenn ausreichende Nachweise vorliegen, aus denen sich ergibt, dass die Marke des Beschwerdegegners bösgläubig erworben wurde und folglich die Berufung auf das erworbene Zeichenrecht die unlautere Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung gegenüber dem Beschwerdeführer darstellt. Diese Unlauterkeitselemente können insbesondere in der systematischen Registrierung von zahlreichen Gattungsbegriffen liegen, wenn sich aus den Umständen ergibt, dass diese Marken nicht für die registrierten Waren und Dienstleistungen verwendet werden, sondern alleine als Grundlage für die Vergabe von „.eu“-Domains während der Sunrise-Periode dienen sollten<sup>52</sup>. Hat der Domaininhaber die Marken darüber hinaus in einem Land registriert, in dem er keine Geschäftstätig-

keit entwickelt, dürfte dies als weiteres Indiz zu berücksichtigen sein.

Diese Lösung entspricht auch der Rechtslage nach dem BGH<sup>53</sup> und den Panels in den außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren gemäß der *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*<sup>54</sup>, die dann eine Bindungswirkung der Entscheidungen der Markenämter regelmäßig entfallen lassen und die Frage der Bösgläubigkeit einer Markenmeldung selbst entscheiden.

Das Recht des Domaininhabers kann sich auch aus einer Markenlizenz ergeben<sup>55</sup>. Auch die Kennzeichenlizenz gewährt ein Recht im Sinne des Art. 21 Abs. 1 (a) VO 874/2004. Gesteht man dem Lizenznehmer – wie oben dargelegt – aus der Lizenz ein eigenes aktives Beschwerderecht zu, kann man ihm andererseits nicht ein (eigenes) Recht oder berechtigtes Interesse an der Nutzung des lizenzierten Rechts absprechen, wenn er sich passiv gegen eine Beschwerde verteidigt. Die Lizenz gewährt also sowohl dem Beschwerdeführer ein Recht im Sinne des Art. 21 Abs. 1 (a) VO 874/2004 als auch dem Beschwerdegegner ein Recht (oder berechtigtes Interesse) im Sinne des Art. 21 Abs. 1 (a) VO 874/2004.

Ob die Rechte des Beschwerdeführers älter als die Rechte/berechnigten Interessen des Domaininhabers sind, spielt hierbei grundsätzlich keine Rolle<sup>56</sup>. Die Verordnung enthält insoweit keinerlei Anknüpfungspunkte. Domains werden auf der Grundlage des *first come, first served*-Grundsatzes vergeben. Auf die Frage der Priorität von Rechten kommt es bei diesem Prüfungsschritt (noch) nicht an. Unter Umständen kann aber eine Domainregistrierung auf der Grundlage eines jüngeren Rechts bösgläubig im Sinne des Art. 21 Abs. 1 (b) VO 874/2004 sein.

Die bloße Tatsache, dass der Domaininhaber den Domainnamen als erster registriert hat, verleiht ihm noch keine Rechte im Sinne des Art. 21 Abs. 2 VO 874/2004<sup>57</sup>. Bietet der Domaininhaber dem Beschwerdeführer sogar an, ihm die Domain kostenlos zu übertragen, bringt er dadurch selbst zum Ausdruck, dass er keinerlei Interesse an der Domain hat<sup>58</sup>.

Darüber hinaus nennt Art. 21 Abs. 2 VO 874/2004 drei Regelbeispiele für das Vorliegen eines berechtigten Interesses. Die nachfolgenden Ausführungen seien auf die Regelbeispiele 1 und 3 beschränkt, da zu Regelbeispiel 2 (Allgemeine Bekanntheit unter dem Domainnamen) – soweit ersichtlich – bislang keine Entscheidung ergangen ist:

45) ADR.eu Nr. 02648 – BALVER ZINN; ADR.eu Nr. 02035 – WAREMA.

46) ADR.eu Nr. 03848 – PACKSERVICE.

47) ADR.eu Nr. 02832 – SABANCHOLDING; ADR.eu Nr. 01693 – GASTROJOBS; ADR.eu Nr. 02733 – HOTEL-ADLON.

48) ADR.eu Nr. 01827 – MUELLER; ADR.eu Nr. 00283 – LAST-MINUTE; ADR.eu Nr. 00227 – KUNST; ADR.eu Nr. 00052 – YOGA.

49) ADR.eu Nr. 04090 – BOOKINGS.

50) Vgl. ADR.eu Nr. 00052 – YOGA.

51) Hierzu und zum Nachfolgenden: ADR.eu Nr. 00283 – LAST-MINUTE; ADR.eu Nr. 01548 – KSB.

52) Vgl. ADR.eu Nr. 01369 – OLYMPICS (Die Registrierung einer Wortmarke aus mehr als 280 Benelux-Wortmarken für englischsprachige – überwiegend – Gattungsbegriffe insbesondere für Fischernetze in Klasse 22 ohne Bezug zur Geschäftstätigkeit des Beschwerdegegners – Management und Marketing – gewährt kein Recht/berechnigtes Interesse); siehe auch ADR.eu Nr. 02438 – ASK zu einer ähnlichen Konstellation; offen gelassen in ADR.eu Nr. 00052 – YOGA.

53) BGH, GRUR 2001, 242, 244 ff. – ClasseE.

54) WIPO Case No. D2000-0847 – madonna.com.

55) ADR.eu Nr. 00081 – AIRTICKET; ADR.eu Nr. 01456 – PRIVACY.

56) Vgl. ADR.eu Nr. 01827 – MUELLER; ADR.eu Nr. 00131 – MINITEC.

57) ADR.eu Nr. 02648 – BALVER ZINN.

58) ADR.eu Nr. 02381 – HAJI.

### 1. Regelbeispiel 1: Verwendung der Domain oder bereits getroffene Vorbereitungen hierzu

Nach Regelbeispiel 1 (Art. 21 Abs. 2 (a) VO 874/2004) liegt ein berechtigtes Interesse vor, wenn der Domaininhaber vor der Anündigung eines ADR-Verfahrens den Domainnamen oder einen Namen, der diesem Domainnamen entspricht, im Zusammenhang mit dem Angebot von Waren oder Dienstleistungen verwendet hat oder nachweislich solche Vorbereitungen getroffen hat.

Grundsätzlich ist jegliche Verwendung des Domainnamens oder eines Namens, der diesem entspricht, im Zusammenhang mit dem Angebot von Waren und Dienstleistungen oder nachweisliche Vorbereitungen hierzu geeignet, ein berechtigtes Interesse darzustellen, wenn diese Handlungen vor Anündigung eines ADR-Verfahrens stattgefunden haben. Allerdings erscheint es sachgerecht, zu fordern, dass das Angebot der Produkte zumindest tatsächlich unter dem als Domainnamen registrierten Begriff erfolgen muss. Daher kann insbesondere die automatische Weiterleitung auf eine weitere Website, ohne jeglichen Bezug zu dem Domainnamen, nicht als Verwendung im Sinne dieser Norm gelten<sup>59</sup>.

Auch das „Parken“ einer Domain ist keine taugliche Verwendung im Sinne des Regelbeispiels: Beim Domain-Parken werden automatisch Werbung und Links auf der fraglichen Website eingebunden, die zu vorher angegebenen (willkürlichen) Keywords passen, wobei der Domaininhaber dabei mit dem Traffic, den er generiert, Geld verdient. Sinn des Parking-Programms ist es, damit *pay-per-click*-Einnahmen zu erzielen. Auch hierbei fehlt es daher am notwendigen Bezug zwischen dem Domainnamen/Namen und den beworbenen Produkten<sup>60</sup>.

Schließlich reicht auch die Einrichtung einer so genannten „Baustellenseite“ unter der Domain (mit Hinweisen, wie „Unter Aufbau“, „coming soon“, „under construction“ oder „Infos in Kürze“) nicht aus, um bereits „getroffene Vorbereitungen“ einer zukünftigen Verwendung nachzuweisen<sup>61</sup>. Dies gilt erst recht für die bloße Registrierung eines Domainnamens<sup>62</sup>. In beiden Fällen fehlt es an jeglichem Zusammenhang der Domain zu dem Angebot von Waren oder Dienstleistungen.

Ein berechtigtes Interesse des Domaininhabers wird demgegenüber aber anzunehmen sein, wenn die Domainverwendung ganz oder teilweise durch Dritte erfolgt: Ist der Domaininhaber etwa im Rahmen eines gemeinschaftlich mit Dritten geführten Projekts lediglich für einen Teil der Domainverwendung (z.B. Bewerbung) zuständig, wurde dies als ausreichend angesehen, ein eigenes berechtigtes Interesse des Domaininhabers anzunehmen<sup>63</sup>. Man wird sogar eine Verwendung des Domainnamens ausschließlich durch einen Dritten – allerdings mit Zustimmung des Domaininhabers – als Verwendung des Domaininhabers im Sinne dieser Norm gelten lassen müssen<sup>64</sup>, auch wenn der Wortlaut des Art. 21 Abs. 2 (a) VO 874/2004 dies nicht ausdrücklich vorsieht<sup>65</sup>. Dies dürfte in der Praxis insbesondere die Benutzung durch einen Lizenznehmer betreffen. Gesteht man dem Markeninhaber einerseits zu, seine Marke zu lizenzieren (und räumt man dem Lizenznehmer aus dieser Lizenz sogar ein eigenes Beschwerderecht ein, s. o.), kann man dem Markeninhaber andererseits nicht ein eigenes berechtigtes Interesse an der Nutzung der lizenzierten Domain durch den Lizenznehmer absprechen. Anderenfalls ginge er mit der Lizenzierung und Nutzung der Domain durch den Lizenznehmer stets seines berechtigten Interesses an der Domain verlustig.

Die „Ankündigung“ eines ADR-Verfahrens, vor der die Verwendung bzw. die Vorbereitungen der Verwendung

getroffen sein muss, bezieht sich nicht zwingend auf die formelle Mitteilung des Schiedsgerichts an den Beschwerdegegner über die Aufnahme des ADR-Verfahrens. Vielmehr kann eine solche „Ankündigung“ auch bereits in der Parteikorrespondenz vor Einleitung des ADR-Verfahrens zum Ausdruck gebracht worden sein<sup>66</sup>. So kann der zukünftige Beschwerdeführer den Domaininhaber abmahnen und in der Abmahnung „ankündigen“, er werde ein solches Verfahren einleiten, wenn sich der Domaininhaber weigert, die Domain zu löschen oder zu übertragen. Diese Auslegung wird auch durch Abschnitt B(11) (e) (1) ADR-Regeln gestützt, wonach der relevante Zeitpunkt die Anündigung der „Streitigkeit“ ist.

### 2. Regelbeispiel 3: Nutzung in rechtmäßiger und nicht kommerzieller oder fairer Weise

Nach Regelbeispiel 3 (Art. 21 Abs. 2 (c) VO 874/2004) liegt ein berechtigtes Interesse schließlich dann vor, wenn der Domaininhaber den Domainnamen in rechtmäßiger und nichtkommerzieller oder fairer Weise nutzt, ohne die Verbraucher in die Irre zu führen, noch das Ansehen eines Namens, für den nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannte oder festgelegte Rechte bestehen, zu beeinträchtigen.

Der Begriff der Nutzung dürfte hierbei so auszulegen sein wie der Begriff der Verwendung im Rahmen des ersten Regelbeispiels (Art. 21 Abs. 2 (a) VO 874/2004), so dass auf obige Ausführungen verwiesen werden kann.

Erfolgt die Nutzung im Rahmen der Unternehmens-tätigkeit (insbesondere unter Hinweis auf das Unternehmen), spricht der erste Anschein gegen eine „nichtkommerzielle“ und damit für eine kommerzielle Nutzung<sup>67</sup>. Wie im deutschen Wettbewerbs- und Markenrecht<sup>68</sup> dürfte bei Gewerbetreibenden daher insoweit von einer tatsächlichen Vermutung auszugehen sein, dass jegliche Nutzung in kommerzieller Weise erfolgt.

Ob diese Nutzung „in fairer Weise“ erfolgt, beurteilt sich im Einzelfall unter Würdigung sämtlicher Umstände. Hierbei sind unter anderem der Zeitpunkt der Aufnahme der Nutzung, die Nutzungsdauer sowie Art und Umfang der Nutzung zu berücksichtigen<sup>69</sup>. Das Tatbestandsmerkmal „in fairer Weise“ schließt dabei neben der subjektiven Zielrichtung der Nutzung auch ein Vertrauensschutzelement ein: Der Domaininhaber soll berechtigterweise darauf vertrauen können, dass er die einmal aufgenommene redliche Nutzung weiterführen darf. Daran fehlt es, wenn die Nutzungsaufnahme erst nach der Einreichung der Beschwerde erfolgte. In dieser Konstellation konnte ein schutzwürdiges Vertrauen der Beschwerdegegnerin in die Fortsetzung der Benutzung der Domain von Anfang an nicht entstehen, da ihr aufgrund des ADR-Verfahrens bewusst war, dass eine gesicherte Rechtsposition an der Domain nicht entstanden war.

59) Vgl. ADR.eu Nr. 02832 – SABANCHIHOLDING.

60) Im Ergebnis auch ADR.eu Nr. 02381 – HAJI; ADR.eu Nr. 02727 – STAEDTLER.

61) ADR.eu Nr. 00910 – REIFEN; ADR.eu Nr. 01375 – RABBIN.

62) ADR.eu Nr. 02648 – BALVER ZINN; ADR.eu Nr. 02818 – MCCLEAN.

63) ADR.eu Nr. 03848 – PACKSERVICE.

64) Vgl. ADR.eu Nr. 04045 – LENS WORLD für die Parallelfrage im Rahmen der bosgläubigen Nutzung.

65) Vgl. zur Parallelfrage im Gemeinschaftsmarkenrecht die Regelung in Art. 15 Abs. 3 Satz VO 40/94.

66) Vgl. hierzu und zum Nachfolgenden: ADR.eu Nr. 02695 – BUNAC.

67) ADR.eu Nr. 02035 – WAREMA.

68) Vgl. statt vieler Ingerl/Rohnke, § 14 Rdnr. 48.

69) Hierzu und zum Nachfolgenden eingehend ADR.eu Nr. 02035 – WAREMA.

Die nichtgewerbliche Kritik durch pejorative Domainnamen (z.B. AIRFRANCESUCKS<sup>70</sup>) wird durch das Tatbestandsmerkmal, ohne „das Ansehen eines Namens [...] zu beeinträchtigen“ als berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 21 Abs. 1 (a) VO 874/2004 ausgeschlossen<sup>71</sup>. Denn durch derartige Domainnamen wird das Ansehen der betroffenen Namen „beeinträchtigt“, so dass das Regelbeispiel des Art. 21 Abs. 2 (c) VO 874/2004 nicht erfüllt ist.

## VI. „In böser Absicht“

Gelingt es dem Beschwerdeführer nicht nachzuweisen, dass es dem Domaininhaber an einem Recht oder berechtigten Interesse an dem Domainnamen fehlt, ist seine Beschwerde dennoch erfolgreich, wenn er die Schiedskommission alternativ davon überzeugt, dass der Domaininhaber den Domainnamen in böser Absicht registriert hat oder benutzt. Art. 21 Abs. 1 (b) VO 874/2004, Art. 21 Abs. 3 VO 874/2004 nennt fünf ebenfalls nicht abschließende Regelbeispiele für das Vorliegen der Bösgläubigkeit:

### 1. Regelbeispiel 1: Registrierung zum Verkauf, zur Vermietung oder zur anderweitigen Übertragung

Nach Regelbeispiel 1 (Art. 21 Abs. 3 (a) VO 874/2004) liegt Bösgläubigkeit vor, wenn aus den Umständen ersichtlich wird, dass die Domain hauptsächlich deshalb registriert oder erworben wurde, um sie an den Inhaber eines Namens, für den ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht, oder an eine öffentliche Einrichtung zu verkaufen, zu vermieten oder anderweitig zu übertragen.

Diese Regelung setzt kein direktes Angebot des Domaininhabers an den Inhaber eines Namens voraus, für den ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht<sup>72</sup>. Vielmehr reicht der Nachweis aus, dass der Domaininhaber die Rechte an dem Domainnamen öffentlich, etwa über eine Online-Domainhandelsplattform, zum Kauf anbietet. Ein solches öffentliches Angebot richtet sich an jedermann, also auch an den Beschwerdeführer<sup>73</sup>.

Auch aus den sonstigen Umständen kann sich die Verkaufsabsicht als hauptsächliches Motiv der Domainregistrierung ergeben, wie Art. 21 Abs. 3 (a) VO 874/2004 klarstellt. Bezeichnet sich der Beschwerdegegner etwa selbst als „Domainhändler“, bringt er damit klar zum Ausdruck, dass er die Domain lediglich registriert hat, um sie zu verkaufen<sup>74</sup>.

Weiterhin ist ein gewisser zeitlicher Bezug zwischen Domainregistrierung und Veräußerungsangebot erforderlich. Liegen zwischen diesen beiden Zeitpunkten lediglich vier Monate, wurde dies als ausreichend angesehen<sup>75</sup>.

### 2. Regelbeispiel 2: Registrierung in Behinderungsabsicht

Regelbeispiel 2 (Art. 21 Abs. 3 (b) VO 874/2004) enthält insgesamt drei Fallkonstellationen. Der vorliegende Beitrag beschränkt sich auf die Darstellung der ersten beiden Varianten. Demnach liegt Bösgläubigkeit dann vor, wenn die Domain registriert wurde, um zu verhindern, dass der Inhaber eines solchen Namens, für den ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht, oder eine öffentliche Einrichtung, diesen Namen als entsprechende Domain verwenden kann, sofern:

- i) dem Domaininhaber eine solche Verhaltensweise nachgewiesen werden kann (*pattern of conduct*)<sup>76</sup>; oder
- ii) die Domain mindestens zwei Jahre lang ab der Registrierung nicht in einschlägiger Weise genutzt wurde.

Verhältnismäßig viele Entscheidungen beschäftigen sich mit der Bösgläubigkeit in der Ausprägung des *pattern of conduct* (Buchstabe i). So soll die nachweisliche Registrierung zahlreicher Begriffe als Marke kurz vor dem Beginn der *Sunrise*-Periode für Waren und/oder Dienstleistungen, die in keinem Zusammenhang zur Geschäftstätigkeit des Domaininhabers stehen, als Nachweis einer solchen (systematischen) Vorgehensweise anzusehen sein<sup>77</sup>. Erst recht, wenn es sich bei den als Marken registrierten Begriffen um bekannte Marken handelt<sup>78</sup>.

Interessant ist schließlich die Regelung des Art. 21 Abs. 3 (b) (ii) VO 874/2004, der eine Art Benutzungszwang<sup>79</sup> für „eu“-Domains einführt. Im Dezember 2007 werden die ersten „eu“-Domains zwei Jahre registriert sein und werden dann aus dieser „Benutzungsschonfrist“ fallen. Die Entwicklung der Spruchpraxis hierzu bleibt abzuwarten.

### 3. Regelbeispiel 3: Störung beruflicher oder geschäftlicher Tätigkeit eines Wettbewerbers

Nach Regelbeispiel 3 (Art. 21 Abs. 3 (c) VO 874/2004) liegt Bösgläubigkeit darüber hinaus vor, wenn der Domainname hauptsächlich registriert wurde, um die berufliche oder geschäftliche Tätigkeit eines Wettbewerbers zu stören.

Das Umlenken der Kunden eines Wettbewerbers auf die eigene Website stellt eine erhebliche „Störung“ der geschäftlichen Tätigkeit des Wettbewerbers dar. Denn wenn Kunden auf die Internetseite eines direkten Wettbewerbers gelenkt werden, besteht die Gefahr, dass diese die Produkte des Wettbewerbers kaufen<sup>80</sup>.

Eine solche „Störung“ wurde auch bereits dann bejaht, wenn ein Wettbewerber<sup>81</sup> oder dessen Geschäftsführung persönlich<sup>82</sup> die Domain registriert hat, ohne diese Domain sodann auf das eigene Angebot weiterzuleiten. Dasselbe gilt auch bei Registrierung durch einen früheren Angestellten<sup>83</sup> oder Geschäftspartner<sup>84</sup>.

### 4. Regelbeispiel 4: Schaffung einer Verwechslungsgefahr zum Anlocken der Internetnutzer aus Gewinnstreben

Nach Regelbeispiel 4 (Art. 21 Abs. 3 (d) VO 874/2004) liegt Bösgläubigkeit ferner vor, wenn der Domainname absichtlich benutzt wurde, um Internetnutzer aus Ge-

70) Vgl. ADR.eu Nr. 04141 – AIRFRANCESUCKS, dem bislang ersten „SUCKS“-Fall, der soweit ersichtlich entschieden wurde.

71) Siehe hierzu und zur abweichenden Regelung nach UDRP *Bettinger*, WRP 2006, 548, 559.

72) ADR.eu Nr. 03557 – FAG.

73) ADR.eu Nr. 02733 – HOTEL-ADLON; ADR.eu Nr. 01644 – DK-HOSTMASTER.

74) ADR.eu Nr. 03108 – SPORT1.

75) ADR.eu Nr. 2733 – HOTEL-ADLON.

76) Zur Frage der sprachlichen Divergenzen zwischen der englischen („*pattern of conduct*“) und der deutschen Fassung („Verhaltensweise“) siehe *Bettinger*, WRP 2006, 548, 560.

77) ADR.eu Nr. 00475 – HELSINKI; in diesem Fall hatte der Domaininhaber über 800 überwiegend geografische Bezeichnungen (einschließlich Städtenamen) als Marken registriert. Kritisch hierzu: ADR.eu Nr. 00227 – KUNST, wonach die Umstände, die im Zusammenhang mit der strittigen Domainregistrierung stehen, insbesondere die zeitnahe Markenregistrierung in Bezug auf die *Sunrise*-Periode, durchaus überprüfungswürdig sind, das angestrebte Verfahren dafür aber nicht geeignet sei. Offen bleibt hierbei allerdings, ob die Schiedskommission ein zivilrechtliches Verfahren oder aber ein Verfahren gegen EURid als geeignet ansieht.

78) ADR.eu Nr. 01196 – MEMOREX; dort hatte der Domaininhaber etwa 140 Marken registriert, hierunter Begriffe wie „MENS HEALTH“, „DIE SEL“ und „ESPN“.

79) Hierzu *Bettinger*, WRP 2006, 548, 560.

80) ADR.eu Nr. 02648 – BALVER ZINN.

81) ADR.eu Nr. 01129 – ENERGYLINX.

82) ADR.eu Nr. 02695 – BUNAC.

83) ADR.eu Nr. 02596 – STUDIO79 u.a.

84) ADR.eu Nr. 02810 – RATIOPARTS.

winnstreben auf eine dem Domaininhaber gehörende Website oder eine andere Online-Adresse zu locken, indem eine Verwechslungsgefahr mit einem Namen, für den ein nach nationalem und/oder Gemeinschaftsrecht anerkanntes oder festgelegtes Recht besteht, oder mit dem Namen einer öffentlichen Einrichtung, geschaffen wird, wobei sich diese Verwechslungsmöglichkeit auf den Ursprung, ein Sponsoring, die Zugehörigkeit oder die Billigung der Website oder Adresse des Domaininhabers oder eines dort angebotenen Produkts oder Dienstes beziehen kann.

Betreibt der Beschwerdegegner unter der streitgegenständlichen Domain eine Plattform, die inhaltlich mit dem Angebot des Beschwerdeführers unter dessen Internetauftritt nahezu identisch ist, kann dies für die Verwirklichung dieses Regelbeispiels sprechen<sup>85</sup>. Auch das „Parken“ von Domains, wie oben beschrieben, erfüllt das Regelbeispiel<sup>86</sup>; Dann werden dort nämlich inhaltlich zur Domain passende *sponsored* Links eingestellt, die im Einzelfall sogar auf Wettbewerber des Rechteinhabers verweisen können. Hierdurch werden *pay-per-click*-Einnahmen erzielt. Dies ist ein starkes Indiz dafür, dass die Domain auch aus „Gewinnstreben“ genutzt wurde. Sollten derartige Indizien aber fehlen, mag es im Einzelfall allerdings unklar sein, ob das Anlocken der Internetnutzer tatsächlich auch aus „Gewinnstreben“ erfolgt. Hierzu ist eine genaue Prüfung des Website-Inhalts und der sonstigen Umstände erforderlich: Wird die Domain darüber hinaus kurze Zeit nach der Registrierung zum Verkauf angeboten (etwa über eine Online-Domainbörse), spricht der erste Anschein für eine Registrierung und Nutzung aus „Gewinnstreben“<sup>87</sup>.

#### 5. Regelbeispiel 5: Keine Verbindung zwischen Domaininhaber und Domain

Nach Regelbeispiel 5 (Art. 21 Abs. 3 (e) VO 874/2004) liegt Bösgläubigkeit schließlich vor, wenn der registrierte Domainname der Name einer Person ist und keine Verbindung zwischen dem Domaininhaber und dem registrierten Domainnamen nachgewiesen werden kann.

Auch die Firma einer juristischen Person ist unter das Tatbestandsmerkmal „Name einer Person“ im Sinne dieses Regelbeispiels zu subsumieren<sup>88</sup>.

Die erforderliche „Verbindung zwischen dem Domäneninhaber und dem registrierten Domännennamen“ muss konkreter und nicht lediglich abstrakter oder theoretischer Natur sein. So reicht es insbesondere nicht aus, wenn der Domaininhaber behauptet, die Domain, die einen deutschen Familiennamen aufgreift, als Teil eines wissenschaftlichen Projekts zur Erforschung von Familiennamen verwenden zu wollen, wenn dieses Projekt nicht ansatzweise substantiiert ist<sup>89</sup>.

### VII. Feststellung der Bösgläubigkeit

Befindet die Schiedskommission nach Betrachtung aller Eingaben, die Beschwerde sei bösgläubig angestrengt worden, soll sie in ihrer Entscheidung zum Ausdruck bringen, dass die Beschwerde bösgläubig angestrengt wurde und einen Missbrauch des Verfahrens darstellt, Abschnitt B(12) (h) ADR-Regeln.

Die bloße Tatsache, dass ein Beschwerdeführer eine andere Rechtsauffassung als der Beschwerdegegner und die Schiedskommission vertritt, kann die Bösgläubigkeit allerdings nicht begründen<sup>90</sup>. Vielmehr sind darüber hinaus weitere Anhaltspunkte erforderlich. Diese wurden unter anderem bejaht, wenn der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde unzutreffende Behauptungen aufstellt, die die Grenzen des prozessual Zulässigen überschreiten<sup>91</sup>,

oder aber wenn sich der Beschwerdeführer auf Markenrechte stützt, die bösgläubig erworben wurden<sup>92</sup>.

Die praktische Relevanz, die Bösgläubigkeit und den Verfahrensmissbrauch festzustellen, dürfte wohl insbesondere darin liegen, in einem nachfolgenden Verfahren vor einem Zivilgericht zu versuchen, nach nationalen wettbewerbs- oder deliktsrechtlichen Vorschriften Schadenersatz oder Kostenerstattung einzufordern. Diese Ansprüche setzen ein Verschulden des Schädigers voraus. Die Feststellung, wonach der Beschwerdeführer seine Beschwerde bösgläubig angestrengt hat und dies einen Missbrauch des Verfahrens darstellt, kann den Verschuldensvorwurf entscheidend indizieren. Soweit ersichtlich, hat sich bislang allerdings noch kein Zivilgericht zu einem solchen Fall geäußert. Über den umgekehrten (Regel-)Fall hatte allerdings der österreichische OGH bereits vor einigen Jahren im Hinblick auf die Kosten eines UDRP-Verfahrens zu entscheiden<sup>93</sup>: Dort war dem Inhaber einer „.com“-Domain sittenwidriges Verhalten vorgeworfen worden. Der Gerichtshof urteilte in diesem Fall des Domain-Grabblings, dass dem Beschwerdeführer seine Aufwendungen aus dem UDRP-Verfahren insoweit zu ersetzen seien, als diese „sinnvoll und zweckmäßig“ waren. Hat der Beschwerdeführer schuldhaft gehandelt, indem er die Beschwerde bösgläubig angestrengt und dadurch das ADR-Verfahren missbraucht hat, sind auch dem Beschwerdegegner seine Aufwendungen aus dem ADR.eu-Verfahren analog hierzu insoweit zu ersetzen, als diese notwendig<sup>94</sup> waren.

### VIII. Prozessuales

#### 1. Verfahrenssprache

In Verfahren gegen einen Domaininhaber ist die Verfahrenssprache grundsätzlich diejenige des Registrierungsvertrags, sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren oder in dem Registrierungsvertrag nichts anderes bestimmt ist. Es hat sich in der Praxis gezeigt, dass die Sprache des Registrierungsvertrags in einigen Fällen, in denen eine missbräuchliche Domainregistrierung im Raum steht, eine derjenigen Sprachen war, die nur von verhältnismäßig wenigen EU-Bürgern gesprochen wird. In diesen Fällen ist die Beschwerde für den Beschwerdeführer mit großem Aufwand verbunden, weil er die Beschwerde und grundsätzlich auch die Anlagen in dieser Sprache einreichen und damit gegebenenfalls zunächst übersetzen lassen muss, Abschnitt A(3) (c) ADR-Regeln.

Vor diesem Hintergrund kommt dem Ausnahmetatbestand des Art. 22 Abs. 4 Satz 2 VO 874/2004 erhebliche praktische Bedeutung zu: Nach dieser Norm ist die Schiedskommission befugt, unter Berücksichtigung der besonderen Umstände im Einzelfall eine andere Sprachfestlegung zu treffen, wenn der Beschwerdeführer dies beantragt<sup>95</sup>. Die Schiedskommissionen haben nun begonnen, Kriterien dafür herauszuarbeiten, wann die Verfahrenssprache auf Antrag des Beschwerdeführers abgeändert werden kann<sup>96</sup>. So soll dies dann möglich sein, wenn kumulativ

85) ADR.eu Nr. 01693 – GASTROJOBS.

86) ADR.eu Nr. 02727 – STAEDTLER.

87) ADR.eu Nr. 02733 – HOTEL-ADLON.

88) Implizit ADR.eu Nr. 01942 – VOR.

89) ADR.eu Nr. 02727 – STAEDTLER.

90) ADR.eu Nr. 01559 – BOOK u.a.; ADR.eu Nr. 03257 – SHOPPING.

91) ADR.eu Nr. 00453 – WEB.

92) ADR.eu Nr. 03938 – ARZT u.a.

93) ÖOGH, MMR 2004, 747, 748 – delikomat.com.

94) Vgl. zur „Notwendigkeit“ etwa Fezer/Koos, § 9 UWG Rdnr. 24.

95) Vgl. auch Abschnitt A(3) (a) ADR-Regeln.

96) Vgl. *Interim Decisions* in den Fällen ADR.eu Nr. 4300 – BUDDYLIST und ADR.eu Nr. 3177 – ACOMPLIAORIGINAL u.a.

folgende Voraussetzungen vorliegen: (1.) Der Beschwerdegegner scheint mit der vom Beschwerdeführer gewünschten Sprache vertraut zu sein, zumindest aber kann dies von ihm erwartet werden; sowie (2.) es ist ersichtlich, dass der Beschwerdegegner bei Domainregistrierung die ursprüngliche Sprache nur deshalb gewählt hat, um ein etwaiges späteres ADR-Verfahren unnötig zu verkomplizieren (*render possible procedure unnecessary complex*).

Im Zusammenhang mit der Verfahrenssprache stellt sich weiterhin die Frage der Ermessensausübung im Hinblick auf Dokumente, die nicht in der Verfahrenssprache eingereicht werden. Wie soeben erwähnt, sind sämtliche Dokumente, also auch Anlagen, grundsätzlich in der Verfahrenssprache einzureichen. Die Schiedskommission kann daher Dokumente in einer anderen Sprache außer Acht lassen, ohne deren Übersetzung angefordert zu haben (Abschnitt A(3) (c) ADR-Regeln). Ob sie dies tut, steht allerdings in ihrem Ermessen. Im Einzelfall kann sie daher auch Dokumente, die nicht in der Verfahrenssprache verfasst sind, berücksichtigen; etwa dann, wenn ersichtlich ist, dass sowohl die Gegenseite (etwa durch Ausführungen in der Erwiderung) als auch das Schiedsgericht der fraglichen Sprache mächtig sind und beide die Dokumente in der vorgelegten Sprache verstehen<sup>97</sup>. Allerdings ist bei der Annahme derartiger Ausnahmen Zurückhaltung geboten, um eine faire Verfahrensführung gegenüber der anderen Partei sicherzustellen und deren Anspruch auf rechtliches Gehör nicht zu verletzen<sup>98</sup>. Es darf daher kein Zweifel daran bestehen, dass die andere Partei die Dokumente umfassend verstanden hat.

## 2. Säumnis

Soweit der Beschwerdegegner es versäumt, frist- und formgerecht auf die Beschwerde zu erwidern, kann die Schiedskommission die bloße Fristversäumnis als Grund werten, die Ansprüche des Beschwerdeführers anzuerkennen, Abschnitt B(10) (a) ADR-Regeln. Die Schiedskommissionen sind dazu übergegangen, sich in diesem Fall darauf zu beschränken, die Beschwerde in materieller Hinsicht auf ihre Schlüssigkeit hin zu prüfen<sup>99</sup>. Soweit der Beschwerdeführer die Übertragung des streitigen Domainnamens gefordert hat, muss er weiterhin eines der Kriterien des Art. 4 Abs. 2 (b) VO 722/2002 erfüllen und seine Berechtigung nachweisen, eine „.eu“-Domain registrieren zu dürfen (satzungsmäßiger Sitz oder Wohnsitz in der Gemeinschaft).

## 3. Vergleich und andere Gründe der Verfahrenseinstellung

Haben sich die Parteien geeinigt und möchten sie eine Entscheidung in der Sache vermeiden, müssen sie der Schiedskommission die gütliche Einigung bestätigen. Das Verfahren gilt sodann gemäß Abschnitt A(4) (a) ADR-Regeln als beendet. Eine Entscheidung in der Sache ergeht dann nicht<sup>100</sup>. Auch die Zustimmung des Beschwerdegegners zur Übertragung der Domain, ohne den sonstigen Vortrag in der Beschwerde zuzugestehen, wurde als Einigung im Sinne des Abschnitt A(4) (a) ADR-Regeln angesehen<sup>101</sup>.

Nach Abschnitt A(4) (c) ADR-Regeln stellt die Schiedskommission das Verfahren ein, falls sie davon erfährt, dass über den Streitgegenstand der Beschwerde rechtskräftig von einem zuständigen Gericht oder einer Stelle zur alternativen Streitbeilegung entschieden worden ist. Der Begriff des „Streitgegenstands“ erfasst hierbei nicht nur den streitgegenständlichen Domainnamen als solchen, sondern auch Entscheidungen über eine diesem zugrunde liegende Marke<sup>102</sup>. Ist etwa in einem Zivilverfahren zwischen den Parteien rechtskräftig festgestellt worden, dass

der Beschwerdeführer gegenüber dem Beschwerdegegner kein Recht auf eine Marke hat, welche nun die Second-Level-Domain des streitigen Domainnamens bildet, stellt dies eine Entscheidung über den Streitgegenstand der Beschwerde im Sinne dieser Norm dar.

## IX. Verfahren vor ordentlichen Gerichten

### 1. Klage gemäß Art. 22 Abs. 13 VO 874/2004

Soweit ersichtlich, ist bislang lediglich ein Beschwerdegegner vor einem ordentlichen Gericht gemäß Art. 22 Abs. 13 VO 874/2004 erfolgreich gegen die ADR-Entscheidung vorgegangen, nachdem er im ADR-Verfahren zunächst unterlegen war<sup>103</sup>. Es handelt sich um den Beschwerdegegner aus dem ADR-Verfahren Nr. 01717, der den ursprünglichen Beschwerdeführer vor dem Landesgericht Salzburg verklagt hatte. Das Anerkenntnisurteil des Landesgerichts Salzburg ist allerdings bislang nicht veröffentlicht worden, so dass eine Kommentierung daher unterbleiben muss.

### 2. Entscheidungen nationaler Zivilgerichte zur „.eu“-Domain

Neben den vorgenannten Entscheidungen aus Österreich sind zwischenzeitlich auch erste zivilgerichtliche Entscheidungen aus Frankreich und Deutschland zur VO 874/2004 bekannt geworden:

So wies zunächst das *Tribunal de Commerce de Paris* einen gemeinschaftlichen Verfügungsantrag der französischen, belgischen und britischen Eisenbahngesellschaften über die Domain „EUROSTAR.EU“ ab<sup>104</sup>. Die Antragstellerinnen waren, gestützt auf eine französische Marke „EUROSTAR“, gegen eine belgische Gesellschaft vorgegangen, die ebenfalls die Bezeichnung „Eurostar“ als Firmenbestandteil führte. Zwischen den Parteien war vor Einführung der „.eu“-Domain eine Abgrenzungsvereinbarung getroffen worden. Diese äußerte sich allerdings weder zur Frage von bereits existierenden Domains („.fr“, „.com“) noch zu zukünftig zu schaffenden TLDs. Innerhalb der *Sunrise*-Periode hatte zunächst die Antragsgegnerin und hatten sodann die Antragstellerinnen die Registrierung der streitgegenständlichen Domain beantragt. Das Gericht ging zunächst von einer Lücke in der Vereinbarung der Parteien hinsichtlich Domains aus, sah sich sodann aber nicht in der Lage, diese zu schließen. Vielmehr verwies das Gericht die Parteien auf das vorgesehene ADR-Verfahren zur Klärung von *Sunrise*-Konflikten<sup>105</sup>. Das Gericht prüfte die VO 874/2004 Verordnung daher nicht näher<sup>106</sup>.

97) Vgl. ADR.eu Nr. 52 – YOGA; ADR.eu Nr. 910 – REIFEN; dort haben die Schiedskommissionen jeweils Dokumente für die Entscheidung verwertet, die nicht in der Verfahrenssprache verfasst waren, ohne eine Übersetzung anzufordern.

98) Vgl. ADR.eu Nr. 03896 – VINOS; ADR.eu Nr. 00910 – REIFEN.

99) Vgl. etwa ADR.eu Nr. 03991 – WESTFAHLENSTOFFE.

100) ADR.eu Nr. 01036 – ABC.

101) ADR.eu Nr. 03748 – ENDOTHIL u.a.; vgl. auch ADR.eu Nr. 03785 – ZERO9; dort holte sich die Schiedskommission allerdings noch die ausdrückliche Bestätigung des Beschwerdeführers ein, dass er das Angebot des Beschwerdeführers, die Domain zu übertragen, annehme.

102) Vgl. ADR.eu Nr. 03495 – SKYBLOG.

103) Urteil des Landesgerichts Salzburg – Az. 14 Cg 194/06 a.

104) Beschluss vom 10.1.2006; Tribunal de Commerce de Paris, RG 2005087382.

105) Die entsprechenden Beschwerde ADR.eu Nr. 00012 – EUROSTAR wurde ebenfalls abgewiesen.

106) Auch in einem weiteren Verfügungsverfahren vor dem Tribunal de Grande Instance de Paris (Beschluss vom 25.7.2006) wurde die VO 874/2004 (wohl) nicht geprüft. Das Gericht ordnete zwar die Übertragung der streitgegenständlichen „.eu“-Domain (LULUCASTAGNETTE.EU) an, hat seine Entscheidung aber – soweit bekannt – nicht begründet.

Auch das Landgericht München I hat sich in einem Urteil vom 27. Januar 2007 zur VO 874/2004 geäußert<sup>107</sup> und die unter anderem auf Übertragung der Domain „NEU.EU“ gerichtete Klage abgewiesen. Die Klägerin betreibt das Flirtportal NEU.DE und ist Inhaberin von Wort-/Bildmarken beziehungsweise Bildmarken sowie einer Geschäftsbezeichnung mit den Wortbestandteilen „neu.de/neu.eu“. Die Kammer prüfte zunächst Ansprüche aus dem Markenrecht. Nachrangig prüfte es sodann Ansprüche aus Art. 21 VO 874/2004 und abschließend wettbewerbsrechtliche Ansprüche. Ob das Gericht diese Prüfungsreihenfolge allerdings als Rangverhältnis zwischen den Normen verstanden wissen möchte, lässt die Entscheidung nicht erkennen. Allerdings stellt die Kammer klar, dass ADR-Verfahren nicht vorrangig gegenüber Verfahren vor den ordentlichen Gerichten sind. Eine Klage oder ein Verfügungsverfahren vor einem ordentlichen Gericht ist daher nicht etwa gemäß §§ 1029, 1032 Abs. 1 ZPO unzulässig. Dies ergibt sich in der Tat bereits aus dem Wortlaut des Art. 22 Abs. 1 VO 874/2004, welcher klarstellt, dass ADR-Verfahren nicht zwingend sind („kann“) und außerdem aus Art. 21 Abs. 4 VO 874/2004, wonach ADR-Verfahren nicht dazu führen, die Zuständigkeiten staatlicher Gerichte einzuschränken<sup>108</sup>.

Schließlich hatte jüngst auch das Hanseatische Oberlandesgericht über eine Hauptsacheklage betreffend eine „eu“-Domain zu entscheiden<sup>109</sup>. Die Klägerin, eine Werbeagentur, hatte gegen den Inhaber der Domain „ORIGINAL-NORDMANN.EU“, einem Forstbetrieb, der u. a. mit Nordmann-Tannen handelt, auf Verzicht der streitgegenständlichen Domain geklagt. Das Landgericht hatte die Klage abgewiesen<sup>110</sup>. Die Berufung der Klägerin hatte in der Sache keinen Erfolg. Nach Ansicht des Senats ergebe sich aus der VO 874/2004 keine eigenständige Anspruchsgrundlage für den geltend gemachten Verzichtanspruch. Die Verordnung setze diesen vielmehr voraus. Die Argumentation der Klägerin, das Vergabeverfahren für die „eu“-Domains gäbe Markentrechtinhabern Vorrang vor anderen Nutzern und sie (die Klägerin) habe insoweit Markenrechte, der Beklagte dagegen nicht, greife aus Rechtsgründen nicht durch: Zum einen gehe es im konkreten Fall nicht um die Vergabe einer „eu“-Domain, sondern um einen Verzichtanspruch. Zum anderen beträfen die von der Klägerin zitierten Art. 10 und 12 der VO 874/2004 lediglich die „gestaffelte Registrierung“ vor der „allgemeinen Registrierung“. Da keine Namensrechtsverletzung (§ 12 BGB) in Rede stehe, komme es auf irgendeine Berechtigung des Beklagten die Domain betreffend nicht an, sondern nur darauf, ob das Registrierhalten rechtswidrig ist oder – wie vorliegend – nicht.

Auch dieser Senat prüfte die VO 874/2004 nachrangig nach marken-, wettbewerbs- und deliktsrechtlichen Ansprüchen, ohne das Rangverhältnis dieser Anspruchsgrundlagen gegenüber Art. 21 VO 874/2004 näher anzusprechen. Auch fällt auf, dass der Senat die zentrale Anspruchsgrundlage des Art. 21 nicht prüfte, sondern sich auf die Art. 10 und 12 beschränkte. Dies erstaunt deshalb, weil die VO 874/2004 mit der erstgenannten Norm sehr wohl eine eigene originäre Anspruchsgrundlage enthält. Diese ist in der Tat zwar nicht auf Verzicht, sondern auf Widerruf der Domain gerichtet. Dem Rechtsschutzbegehren des Klägers, die Domain – untechnisch gesprochen – aus dem Register zu entfernen, trägt dies aber selbstverständlich gleichermaßen Rechnung.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass diese wenigen Entscheidungen keine wirkliche Tendenz der Zivilge-

richte erkennen lassen. Es bleibt daher mit Spannung abzuwarten, wie die Instanzgerichte die Verordnung künftig anwenden und auslegen werden.

### 3. Klageverfahren vor dem EuG

Anhängig sind derzeit darüber hinaus zwei Verfahren vor dem Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften jeweils gegen die Europäische Kommission:

In einem der Verfahren hat die griechische Klägerin eine Handlung der Kommission angefochten, weil diese ihr – gestützt auf das Gemeinschaftsrecht – unrichtigerweise verbiete, die Domain CO.EU zu registrieren<sup>111</sup>.

Das zweite Klageverfahren hat ein deutsches Unternehmen angestrengt, das die Bezeichnung „Galileo“ als Bestandteil seiner Firma führt<sup>112</sup>. Die Klägerin wendet sich gegen die Entscheidung der Kommission, die Domain GALILEO.EU zu reservieren. Hintergrund der Klage ist, dass EURid der Klägerin die beantragte Domain mit der Begründung versagt hatte, dass die beantragte Domain für die Kommission reserviert sei.

### 4. Vorabentscheidungsverfahren?

Dogmatisch interessant ist schließlich auch ein Vorabentscheidungsverfahren, das derzeit vor dem EuGH anhängig ist<sup>113</sup>. Die entscheidende Frage ist hierbei, inwieweit die Schiedskommissionen des Tschechischen Schiedsgerichtshofs überhaupt zur Vorlage an den EuGH berechtigt sind (dies wird von der ersten Vorlagefrage erfasst).

Zentrale Norm ist Art. 234 EGV, wonach die „Gerichte eines Mitgliedstaats“ vorlageberechtigt sind. Bei der Auslegung dieser Norm ist ein autonom gemeinschaftsrechtlich bestimmter Gerichtsbegriff zugrunde zu legen, für dessen Konturierung der EuGH eine Reihe von Kriterien entwickelt hat<sup>114</sup>: Danach muss das Gericht auf einer gesetzlichen Grundlage eingerichtet sein, muss seine Gerichtsbarkeit einen ständigen und obligatorischen Charakter haben und muss das Gericht einen Rechtsstreit auf der Grundlage eines rechtsstaatlich geordneten Verfahrens in richterlicher Unabhängigkeit potentiell rechtskräftig entscheiden. Wichtig ist weiterhin, dass grundsätzlich auch streitentscheidende Stellen außerhalb der eigentlichen staatlichen Gerichtsbarkeit, insbesondere Schiedsgerichte, „Gerichte eines Mitgliedstaats“ im Sinne dieser Norm sein können<sup>115</sup>. Hiervon ausgenommen sind private Schiedsgerichte, bei denen es den Parteien bei Abschluss der Schiedsvereinbarung freistand, die Streitigkeit einem staatlichen Gericht zu überlassen. Diesen fehlt die erforderliche Verbindung zur staatlichen Organisation<sup>116</sup>.

107) LG München I, Urteil vom 27.1.2007, Az. 9HK O 17901/06 – NEU.EU.

108) So auch *Bettinger*, WRP 2006, 548, 555.

109) Urteil vom 12.4.2007, Az. 3 U 212/06 – ORIGINAL-NORDMANN.EU (bislang soweit ersichtlich unveröffentlicht).

110) Urteil vom 15.2.2006, Az. 312 O 332/06 (bislang soweit ersichtlich unveröffentlicht).

111) Aktenzeichen des Gerichts: T-107/06; die Anträge sind auf der Website von EuG/EuGH unter <www.curia.europa.eu> abrufbar.

112) Aktenzeichen des Gerichts: T-46/06; die Anträge sind auf der Website von EuG/EuGH unter <www.curia.europa.eu> abrufbar.

113) Das Vorabentscheidungsverfahren wird unter dem Aktenzeichen C-126/07 geführt.

114) Hierzu und zum Folgenden *Wegener*, in: *Calliess/Ruffert, EUV/EGV* 3. Aufl. 2007, EGV Art. 234 Rdnr. 16 ff. m.w.N.

115) Etwa das Schiedsgericht der Bergbauangestellten-Kasse der Niederlande; hierzu und zum Nachfolgenden *Geiger, EUV/EGV*, 4. Aufl. 2004, EGV Art. 234 Rdnr. 10 m.w.N.).

116) EuGH, Urt. v. 23.3.1982, Rs. C-102/81, Slg. 1982, 1095 Tz. 7 ff. – *Nordsee*. Siehe hierzu auch *Schütze*, *SchiedsVZ* 2007, 122, 123 m.w.N.

Legt man diese durch den EuGH entwickelten Kriterien zugrunde, dürfte die Vorlageberechtigung der Schiedskommissionen wohl eher zu verneinen sein:

Zumindest in Bezug auf den Beschwerdeführer fehlt es dem ADR-Verfahren an dem obligatorischen Charakter, der nach obiger EuGH-Definition die Gerichtsbarkeit eines „Gerichts“ ausmacht. Zwar scheint die Verpflichtung des Domaininhabers, an dem ADR-Verfahren teilzunehmen (Art. 22. Abs. 2 VO Nr. 874/2004), zunächst für einen obligatorischen Charakter und deshalb dagegen zu sprechen, die Schiedskommissionen als nicht vorlageberechtigte private Schiedsgerichte anzusehen. Allerdings steht es dem Beschwerdeführer frei, ob er ein ADR-Verfahren einleitet, oder aber seinen Anspruch aus Art. 21 Abs. 1 VO 874/2004 vor einem ordentlichen Gericht geltend macht. Diese Norm gewährt ein originäres Domainrecht, das sowohl im ADR-Verfahren als auch auf dem ordentlichen Rechtsweg („aufgrund eines gerichtlichen Verfahrens“) vor nationalen Gerichten durchgesetzt werden kann<sup>117</sup>. Es gibt auch nicht etwa eine Verpflichtung, zunächst den Weg des ADR-Verfahrens zu beschreiten. Wie gezeigt, ist eine zivilrechtliche Klage insbesondere auch nicht gemäß § 1032 Abs. 1 ZPO unzulässig<sup>118</sup>.

## X. Ausblick

Wie einleitend aufgeworfen, erschwerte bislang die Recherche von Präzedenzfällen die Arbeit der Parteien und der Schiedskommissionen. Das Tschechische Schiedsgericht war sich dieser Schwierigkeit von Anfang an bewusst. Dies war auch ein Diskussionspunkt auf dem ersten Meeting der Schiedskommissionsmitglieder in Prag im März 2007. Daher ist sehr zu begrüßen, dass zukünftig die Entscheidungen bereits mit Verkündung – unmittelbar durch die zur Entscheidung berufene Schiedskommission – in vorgegebene Kategorien klassifiziert werden. Diese Klassifizierung kann sodann von jedermann über die Website <www.adr.eu> konsultiert werden. Auch hat das Tschechische Schiedsgericht angekündigt, in Kürze auf der Website eine Volltextsuche anzubieten<sup>119</sup>. Hiervon dürfen sich alle Verfahrensbeteiligten eine Arbeitserleichterung erhoffen.

Natürlich wird es auch zukünftig zu Divergenzen in der Entscheidungspraxis der Schiedskommissionen kommen. Soweit abweichende Meinungen hierbei auf Argumenten und nicht schlichter Unkenntnis beruhen, ist dies zur Rechtsfortbildung auch wünschenswert.

117) Vgl. *Bettinger*, WRP 2006, 548, 562.

118) In diesem Sinne auch LG München I, Urteil vom 27.1.2007, Az. 9HK O 17901/06 – NEU.EU. Ebenso *Schafft*, GRUR 2004, 986, 989.

119) Bislang waren Volltextsuche und klassifizierte Entscheidungen auf private Initiativen einzelner Mitglieder der Schiedskommissionen beschränkt, etwa auf den Websites <www.caselawon.eu> oder <www.adr-decisions.eu>.

## Designschutz im russischen Recht

Eugenia Kurzynsky-Singer\*

*Der Schutz eines Designs erfolgt in Russland primär über die Patentanmeldung eines Geschmacksmusters (zu russisch „promyslennyj obrazec“ – industrielles Muster). Der Schutz eines Designs ist grundsätzlich aber auch durch dessen Anmeldung als Markenzeichen oder auch als Objekt des Urheberrechts möglich.*

*Es stellt sich die Frage nach dem Verhältnis dieser Schutzmöglichkeiten zueinander. Besonders problematisch ist dabei das Verhältnis zwischen dem Geschmacksmusterrecht und dem Urheberrecht. Angesichts der Unterschiede in der Ausgestaltung beider Schutzmöglichkeiten ist es sehr praxisrelevant, ob eine Kumulierung des Schutzes möglich ist. Der vorliegende Aufsatz zeichnet den Geschmacksmusterschutz auf, wobei neben der zur Zeit geltenden Rechtslage auch auf den zum 1.1.2008 in Kraft tretenden Vierten Teil des russischen Zivilgesetzbuchs eingegangen wird, und behandelt schwerpunktmäßig sein Verhältnis zum urheberrechtlichen Schutz.*

### I. Schutz eines Geschmacksmusters

#### 1) Rechtsquellen

Das Geschmacksmusterrecht ist in Russland als ein Teil des Patentrechts ausgestaltet. Damit gelten viele Regelungen des russischen Patentgesetzes vom 23.9.1992<sup>1</sup> (PatentG-RF) in gleichem Maße für Geschmacksmuster wie für Erfindungen und Gebrauchsmuster.

Zum 1.1.2008 tritt der Vierte Teil des russischen Zivilgesetzbuchs (ZGB-RF) in Kraft, welcher die Rechte bezüglich der Ergebnisse intellektueller Tätigkeit regelt<sup>2</sup>. Auch dieses Gesetz behält die Einbettung der Geschmacksmuster in das Patentrecht bei (Kapitel 72, Art. 1345 ff. ZGB-RF).

#### 2) Formale Anmeldungsvoraussetzungen

Schutz eines Designs als Geschmacksmuster setzt eine auf Antrag erfolgende Patenterteilung durch das Föderale Institut der gewerblichen Schutzrechte (Rospatent) als Organ der Exekutive<sup>3</sup> voraus. Dem Antrag müssen eine Fülle von Dokumenten beigelegt werden. Das Gesetz nennt hierzu insbesondere Abbildungen, die eine vollständige detaillierte Vorstellung des Erzeugnisses, in dem das Geschmacksmuster verwendet werden soll, ermöglichen, gegebenenfalls Skizzen und grafische Darstellungen, eine Beschreibung des Geschmacksmusters, eine Auflistung der wesentlichen Merkmale des Geschmacksmusters sowie eine Quittung über die Zahlung der Patentgebühren (Art. 18 PatentG-RF bzw. Art. 1377 Punkt 2 und Art. 1374 Punkt 5 ZGB-RF). An diese Dokumentation werden sehr hohe formale Anforderungen gestellt. Diese sind in den vom Rospatent erlassenen „Regeln bezüglich des Verfassens, der Stellung und der Prüfung der Anträge auf Patenterteilung für ein Geschmacksmuster“ (im Weiteren: Regeln (Rospatent))<sup>4</sup> festgehalten. Die Regeln sind sehr detailliert und legen selbst solche Einzelheiten fest, wie z. B. dass ein weißes, nicht glänzendes, festes Papier zu verwenden sei, für die Abbildungen (außer Fotos) ein mattes Papier verwendet werden müsse, dass die Blätter Maße von 210 × 297 mm haben müssen (Punkte 6.2 und 6.3) und so weiter. Das Einhalten der formalen Erfordernisse wird in einem gem. Art. 24 PatentG-RF (Art. 1391 Punkt 1 Abs. 1 ZGB-RF) vorgesehenen Verfahren durch das Föderale Institut des Industriellen Eigentums, („FIPS“)<sup>5</sup>, eine dem Rospatent unterstellte Organisation, überprüft<sup>6</sup>.

Anschließend findet die materiell-rechtliche Überprüfung der Patentfähigkeit, die Sachprüfung, ebenfalls durch

\* Dr. jur., wissenschaftliche Referentin am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg.

1) Deutsche Übersetzung in GRUR Int. 1993, 670.

2) Gesetz Nr. 230 FZ, Rossijskaja Gazeta vom 22.12.2006, SZ RF Nr. 52 v. 25.12.2006, Pos. 5496 S. 14 803.

3) <http://www.fips.ru/rospatent/index.htm>.

4) Rossijskaja Gazeta vom 11.7.2003 Nr. 137.

5) <http://www.fips.ru/ruprotor/FIPS.htm>.

6) Vgl. im Einzelnen Regeln (Rospatent), Punkt 18.