

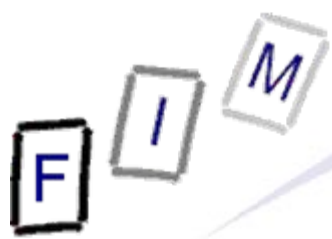


# E-Business Recht

## Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy UDRP

Institut für Informationsverarbeitung und  
Mikroprozessortechnik (FIM)  
Johannes Kepler Universität Linz, Österreich

E-Mail: [sonntag@fim.uni-linz.ac.at](mailto:sonntag@fim.uni-linz.ac.at)  
<http://www.fim.uni-linz.ac.at/staff/sonntag.htm>

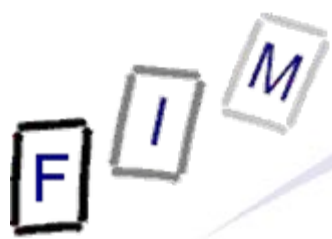


- Die praktische Bedeutung der UDRP
- Streitgegenstand: Was wird "verhandelt"?
- Betrachtete Probleme
  - Identisch/Verwechslungsfähig
  - Berechtigte Interessen
  - Bösgläubige Registrierung/Benutzung
  - "und" vs. "oder"
- Prozedurale Aspekte
- Kosten
- Besondere Vorteile
- Andere Schiedsverfahren

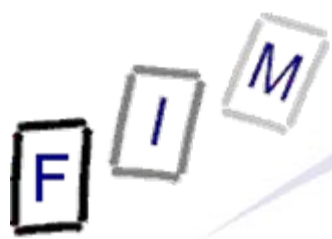


# Was ist die UDRP?

- Ein internationales Schiedsverfahren
  - Eingeführt von der ICANN
  - Verpflichtend für gewisse TLDs
    - » Alle gTLDs (.com, .org, .name, .info, ...)
    - » Einzelne ccTLDs; teilweise mit Abweichungen
  - Ca. 2000 Verfahren/Jahr
  - Untersteht keiner nationalen Rechtsordnung
    - » Sowohl Inhalt (materielles Recht) als auch Verfahren (formelles Recht) ist explizit und weltweit einheitlich festgelegt
- Verpflichtung zur Teilnahme erfolgt durch die Registrierung eines Domainnamens unter entsprechender TLD
  - Schiedsverfahren sind ansonsten **freiwillig!**
- Tatsächliche Umsetzung durch die Registrare garantiert



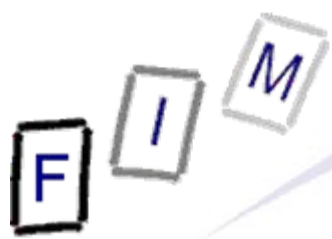
- Nur äußerst eingeschränkter Problembereich betroffen:
  - » Dieser ist aber praktisch sehr häufig und wichtig!
- Streitigkeiten um einen Domainnamen und eine Marke
  - » Es muss nicht unbedingt eine registrierte Marke sein:  
Nicht jedes Land sieht dies (ausschließlich) vor
  - » Auch "common law" Marken sind möglich
    - Recht auf einen Namen durch Benutzung und Bekanntheit
    - Dies ist selbst dort möglich, wo registrierung vorgesehen ist!
- Der Domain Name und die Marke müssen identisch oder verwechslungsfähig sein
- Der Domaininhaber hat kein Recht und auch kein berechtigtes Interesse
- Der DN wurde bösgläubig registriert
- Der DN wird bösgläubig verwendet



- Diese sind äußerst eingeschränkt
- Möglich sind ausschließlich:
  - Löschung des Domain Namens
  - Transfer an den Beschwerdeführer
  - Keine Aktion
- **Nicht** vorgesehen sind:
  - Schadenersatz
  - Ersatz der Verfahrenskosten
  - Strafen
- Die UDRP schließt ein Gerichtsverfahren jedoch **nicht** aus!
  - Zur Nachprüfung der Entscheidung oder hinsichtlich anderen Anspruchsgrundlagen (z.B. Namensrecht, UWG)
  - Zur Geltendmachung von Schadenersatz oder Anderem

Gewinn

Verlust



# Identisch/Verwechslungsfähig ähnlich

- Vergleich **ohne** den Inhalt der Website
  - Es kommt nur auf den Domainnamen an
    - » Markenrecht, nicht unlauterer Wettbewerb!
- Daher ist es (hier!) auch unerheblich, für welche Klasse die Marke registriert wurde
- "Negative" Domainname: "\*-sucks.com"
  - Auch hier ist von einer Verwechslungsfähigkeit auszugehen
    - » Negativer Anteil nicht unbedingt immer als solcher erkennbar
      - Beispiel: Andere Sprache, Slang-Ausdruck
    - » Hier existieren auch andere Meinungen!
- Typisch: Tippfehler, zusätzliche Buchstaben, Zusatz-Zeichen ("-", "\_", "."), Kombinationen (Marke+Ware, Marke+generischer Begriff), ...



- Kann sich um Waren- oder Dienstleistungsmarken handeln
- Registriert oder durch Benützung
  - Benützung: Bekanntheit für bestimmte Waren, Dienstleistungen oder den Beschwerdeführer
    - » Selbst wenn nur in einem kleinen geographischen Bereich!
    - » Berufung auf "Benützung" ist auch in Ländern möglich, wo dies an sich nicht vorgesehen ist!
- Auf den Zeitpunkt der Registrierung kommt es nicht an
  - Siehe aber "Bösgläubigkeit" bei der Registrierung!
- Auch Personennamen können ausnahmsweise ausreichen
  - Wenn der Name zum Verkauf genützt wird und damit eine Marke durch Benützung erreicht wurde
  - Bloß ein berühmter Name alleine reicht nicht!
    - » Außer natürlich: Er wurde explizit als Marke eingetragen



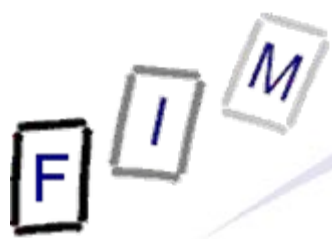
# Berechtigte Interessen

- Nur demonstrative Aufzählung in der UDRP!
  - Verwendung für echte Angebote bevor Streitigkeit begann
    - » Oder nachweisliche Vorbereitungen hierfür
    - » Typisch: Wiederverkäufer
  - Beschwerdegegner ist als Person oder Unternehmen unter DN bekannt, auch wenn hierfür kein Markenrecht besteht
  - Der DN wird für berechtigten nicht-kommerziellen oder erlaubten Zweck verwendet
    - » Keine Gewinnabsicht durch Kundenumleitung, keine "Verwässerung"
    - » Beispiele: Kritik, Parodie, Fanseiten etc.
    - Achtung: Stark umstritten!
- Der Beschwerdeführer hat wahrscheinlich zu machen, dass keine berechtigten Interessen vorliegen
  - Der Domaininhaber muss dann das Vorliegen nachweisen



# Bösgläubige Registrierung

- Beispiele für bösgläubige Registrierung:
  - Registrierung erfolgte für Verkauf an den Markeninhaber für mehr als die tatsächlichen Kosten
    - » Oder: Vermietung; Oder: An einen Konkurrenten
  - Registrierung erfolgte um den Markeninhaber an der Registrierung zu hindern und dies passiert gehäuft
    - » Alle möglichen Variationen reservieren
  - Reg. erfolgt hauptsächlich zur Mitbewerber-Schädigung
- Besondere Aspekte:
  - Die Marke muss bereits im Zeitpunkt der Reservierung der Domain registriert/bekannt gewesen sein
    - » Nur in besonderen Umständen (z.B. Kenntnis von bevorstehender Anmeldung) ist eine Ausnahme möglich
  - Der relevante Zeitpunkt ist der Erwerb
    - » Neuregistrierung bzw. Erwerb (nicht: Verlängerung!)



# Bösgläubige Benützung

- Beispiele:
  - Verwendung zur Umleitung von Kunden durch Verwechslung
  - Verwendung zum generieren von Traffic
    - » Personen suchen Produkt und werden zu Pornos umgeleitet
  - Verkaufsangebote an Allgemeinheit/Inhaber/Konkurrenten
- Passives Halten: Keine Nutzung, kein Verkaufsangebot, ...?
  - Kann dennoch bösgläubig sein
    - » Keine Antwort, falsche Kontaktdaten, Bekanntheit der Marke etc.
- Vergleichsangebote während des Verfahrens sind ebenso zu werten wie Verkaufsangebote davor
- Disclaimer: Hilft nicht gegen bösgläubige Benützung
  - Eher als Hinweis, dass der DN schon bekannt war
  - Kann ev. als Hinweis auf berechnete Nutzung dienen



## "und" vs. "oder"

- Laut UDRP ist bösgläubige Registrierung **und** bösgläubige Verwendung erforderlich
  - Dies wird aber nicht in allen Entscheidungen so gesehen!
  - Viele setzen hier in der Praxis ein "oder"
    - » Rechtlich bestehen sie aber auf ein "und"....
  - Alternative: Aus **denselben** Tatsachen wird auf Bösgläubigkeit bei Registrierung **und** bei Verwendung geschlossen
    - » **Beliebt:** "Keine erlaubte Nutzung ist denkbar"
      - Das ist ein SEHR schwaches Argument...
  - Ebenso gerne: Bloße Untätigkeit = Bösgläubige Verwendung
    - » Das geht, aber etwas mehr als Passivität bräuchte man schon!
- Dies müsste ernst genommen werden (oder UDRP ändern!)
  - Beispiel: Streitschlichtung für .eu: "oder"!
  - Die UDRP ist eben nicht für **alle** Probleme zuständig



- Nicht-Teilnahme am Verfahren: Versäumnisurteil?
  - Teilnahme ist nicht erforderlich für Durchführung
  - Dies reicht aber nicht für einen automatische Verlust!
  - Beschwerdeführer muss immer noch alle Elemente beweisen
    - » Diese sind **nicht** automatisch als wahr anzusehen!
  - Panel kann negative Schlüsse aus dem Verhalten ziehen
- Die Verfahrens-Sprache ist die Registrierungs-Sprache
  - Bei koreanischem Provider registriert → Koreanisches Verfahren!
- Das Panel kann selbst Untersuchungen anstellen
  - Nachträgliche Eingaben sind nur äußerst beschränkt möglich
- Eine Wiederaufnahme ist nicht möglich
  - In besonderen Fällen ist ein neues Verfahren möglich
    - » Beispiel: Meineid, neue Sachlage, Beweise waren nachweislich vorher nicht verfügbar, ...



- 1 Schiedsrichter: US\$ 1500 (1-5 Domain Namen)
- 3 Schiedsrichter: US\$ 4000 (1-5 Domain Namen)
- Die Kosten trägt **alleine** der Beschwerdeführer
  - Außer Domaininhaber besteht auf Dreiersenat: 50:50 Teilung
  - Jeder trägt ev. zusätzliche Rechtsanwaltskosten selbst
    - » In jedem Fall, d.h. Gewinner zahlt eigene trotzdem immer!
- In einem anschließenden nationalem Verfahren können alle Kosten ev. eingeklagt werden!
  - Ö: Möglich, da nach Ö-Recht kein "echtes" Schiedsverfahren
    - » Nachträglich kann noch ein Gericht angerufen werden



# Besondere Vorteile der UDRP

- Das Verfahren ist sehr schnell
  - Typischerweise binnen 45 und 60 Tagen
- Die Kosten sind sehr gering
  - Im Vergleich zu einem Gerichtsverfahren und absolut!
  - Rechtsanwälte sind nicht unbedingt erforderlich
- Das Verfahren erfolgt garantiert
  - Zustimmung schon bei Registrierung
  - Ist der Domaininhaber nicht greifbar, erfolgt es dennoch
- Das Ergebnis kann sicher durchgesetzt werden
  - Außer: Anschließendes Gerichtsverfahren
  - Außer: Zwischenzeitlicher Inhaberwechsel
    - » Achtung: Viele Registrare bieten einen "Wartestatus" an, um genau dieses Problem beheben zu können!



# Kritik an der UDRP

- Eingeschränkter Anwendungsbereich: Teil des Markenrecht
- "Forum-Shopping"
  - Der Richter wird von der Schiedsorganisation gewählt
    - » Diese wird Richter auswählen, die IP-freundlich sind
      - Diese werden entsprechend entscheiden, um mehr Arbeit zu haben
    - » Haupt-Schiedsorganisation ist die WIPO
      - WIPO = Organisation zum Schutz von Immaterialgüterrechten
  - Nicht jeder kann einfach Schiedsrichter werden
    - » Typisch: Rechtsanwälte spezialisiert auf IP
- Keine Berufungsinstanz
  - Keine Vereinheitlichung der Auslegung
    - » Vereinzelt **äußerst** "seltsame" Urteile...
  - Aber nationale Gerichte sind möglich!
  - Dies würde auch bedeuten eine echte "Gerichtbarkeit" zu schaffen, die international begründet wäre....



# Andere Schiedsverfahren

- Streitschlichtung für .at-Domains:
  - Keinerlei praktische Bedeutung:  
3/2003 – 4/2007 → 2 Entscheidungen
  - Hauptgrund: Freiwilligkeit
- Streitschlichtung für .eu-Domains:
  - Ähnlich der UDRP, aber viel umfassendere Prüfung
    - » Bösgläubige Registrierung **oder** bösgläubige Verwendung
    - » Wettbewerbs- und Namensrecht werden zumindest in Teilen auch berücksichtigt
    - » Genauere Regelungen hinsichtlich der Nicht-Nutzung eines DN
  - Durchführung: Tschechisches Schiedsgericht in Prag
  - Praktisch große Bedeutung!
    - » Ca. 4000 seit 2006
    - Achtung: Umstrittene Sunrise-Periode enthalten!

F I M

# Fragen?

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**