

§ 8 Internationales Immaterialgüterrecht

(Stand: 2022)

Schrifttum: Urheberrecht: Auer-Reinsdorff/Brandenburg, Urheberrecht und Multimedia – eine praxisorientierte Einführung, 2003; Kucsko, Systematischer Kommentar zum Urheberrechtsgesetz, 2. Aufl. 2017; Loewenheim, Handbuch des Urheberrechts, 3. Aufl. 2021; Möhring/Nicolini, UrhG, 4. Aufl. 2018; Ofner, Die Rom II-Verordnung – Neues Internationales Privatrecht für außervertragliche Schuldverhältnisse in der Europäischen Union, ZfRV 2008, 13; Raue/Hegemann, Münchener Anwaltshandbuch Urheber- und Medienrecht, 2. Aufl. 2017; Schack, Internationale Urheber-, Marken- und Wettbewerbsverletzungen im Internet, MMR 2000, 59; Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 6. Aufl. 2020; Wandtke/Ostendorff, Urheberrecht, 8. Aufl. 2021; Wandtke/Bullinger, UrhG 5. Aufl. 2019.

Domainrecht: Bettinger, Handbuch des Domainrechts, 2. Aufl. 2017; ders., Alternative Streitbeilegung für „eu“, WRP 2006, 548; Bettinger/Thum, Territoriales Markenrecht im Global Village – Überlegungen zu internationaler Tatortzuständigkeit, Kollisionsrecht und materiellem Recht bei Kennzeichenkonflikten im Internet, GRURInt. 1999, 659; Eichelberger, Das Verhältnis von alternativen Streitbeilegungsverfahren zum Zivilprozess bei Streitigkeiten über .eu-Domains, K&R 2008, 410; Ernst, Verträge rund um die Domain, MMR 2002, 714; Goldberg, Anmerkungen zum Urteil des OLG Düsseldorf „lastminute.eu“, MMR 2008, 107; Horen, Zoning und Geolocation – Technische Ansätze zu einer Reterritorialisierung des Internet, MMR 2007, 3; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 4. Auflage 2022; Kazemi/Leopold, Internetdomain im Schutzbereich des Art. 14 Abs 1 GG, MMR 2004, 287; Kipping, Das Recht der .eu-Domains, Diss. 2008; Jaeger-Lenz, Die Einführung der .eu-Domains – Rechtliche Rahmenbedingungen für Registrierung und Streitigkeiten, WRP 2005, 1234; Johannes, Markenpiraterie im Internet – Kennzeichenrecht im Spannungsfeld zwischen Territorialität und grenzenlosem Internet, GRUR Int. 2004, 928; Junker, Die Rom-II Verordnung: Neues Internationales Deliktsrecht auf europäischer Grundlage, NJW 2007, 3675; Krug/Keim/Rector, Unterschiedliche Möglichkeiten der Streitbeilegung im Internet, MMR-Beil. 2001, 13; Lindacher, Internationales Wettbewerbsverfahrensrecht, 2009; Müller, „eu“-Domains: Erkenntnisse aus dem ersten Jahr Spruchpraxis, GRUR Int. 2007, 990; Pellens/Peitsch, Anm. zu LG Hamburg, GRUR Int 2003, 163 ff. – hotel-maritime.dk, GRUR Int 2002, 165; Pothmann/Guhn, Erste Analyse der Rechtsprechung zu .eu-Domains in ADR-Verfahren; K&R 2007, 69; Sack, Das IPR des geistigen Eigentums nach der Rom II-VO, WRP 2008, 1405; Sack, Rom II-Verordnung; Anwendbares Recht; Unlauterer Wettbewerb, WRP 2008, 845; Schafft, Streitigkeiten über „eu-Domains“, GRUR 2004, 986; Schulte-Braucks, Alles neu macht die ICANN – die neuen Top Level Domains beschenken Marken-inhabern neue Risiken und neue Rechtsschutzmöglichkeiten, GRURInt. 2013, 322.

Markenrecht: Fezer, MarkenG, 4. Aufl. 2009; Kronke/Melis/Kuhn, Handbuch Internationales Wirtschaftsrecht, 2. Aufl. 2017, Teil F. Handel mit geistigem Eigentum; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. 2020; Pfaff/Osterrieth, Lizenzverträge Formularkommentar, 4. Aufl. 2018; Ostler, Der Brexit und das Kennzeichenrecht, EuZW 2017, 1004–1008; Siebertz, Der Brexit in der markenrechtlichen Beratungspraxis, IPRB 2017, 20–21.

I. Internationale Bezüge des deutschen Urheberrechts

((Dieser Abschnitt folgt in der Print-Auflage))

II. Internationales Domainrecht

1. Allgemeines

Internationales Domainrecht ist stark geprägt von der Frage, welches Recht zur Anwendung kommt, ob und wenn ja welche außergerichtlichen besonderen Verfahrensordnungen einschlägig sind und wie ggf. eine Vollstreckung erfolgen kann. Nach der Beratung ergibt sich dann oftmals, dass dem Rechtsverletzer doch zunächst eine „kaufmännische Einigung“ vorgeschlagen wird, da die Rechtsverfolgung kostspielig und langwierig sein kann. 43

2. .eu-Domains

- 44 Das Ziel bei der Einführung der .eu-Domain im Jahr 2005 war es, den Domaininhabern eine Eintragung ihres Zeichens möglich zu machen, die ihre europäische Identität deutlich macht. Für die Verwaltung der Top-Level-Domain .eu ist die belgische Non-Profit-Gesellschaft EURid¹ zuständig. Zu ihren Hauptaufgaben zählt die Akkreditierung der Registrierungsstellen. Außerdem verwaltet die EURid eine öffentlich zugängliche WHOIS-Datenbank.² Der BREXIT hatte Folgen für die .eu-Domains. Die EURid veröffentlichte zu dieser Thematik eine Mitteilung auf ihrer Website.³ Die wesentlichen Punkte lassen sich wie folgt zusammenfassen: Seit dem 1. Januar 2021 ist es für Unternehmen oder Organisationen, die ihren Sitz in UK haben, oder für Privatpersonen, die ihren Wohnsitz dort haben, nicht mehr möglich, .eu-Domains zu registrieren. Auch dürfen .eu-Domains seit diesem Datum nicht mehr auf die vorgenannten Unternehmen, Organisationen oder Privatpersonen übertragen werden. Am 3. Januar 2022 wurden alle .eu-Domains für die allgemeine Registrierung verfügbar gemacht, die zuvor vergeben waren an Unternehmen oder Organisationen, die ihren Sitz in UK haben, oder für Privatpersonen, die ihren Wohnsitz dort haben.
- 45 a) **Das anwendbare Recht (VO (EG) 874/2004 und VO (EU) 2019/517).** Die VO Nr. 874/2004 wurde am 28. April 2004 zur Festlegung von allgemeinen Regeln für die Durchführung und die Funktionen der Domain oberster Stufe .eu und der allgemeinen Grundregeln für die Registrierung erlassen.⁴ Sie wird mit Wirkung vom 13. Oktober 2022 aufgehoben und durch die VO (EU) Nr. 2019/517⁵ ersetzt. Im Mai 2005 wurde .eu schließlich in den ICANN⁶ Root-Server aufgenommen. Für die darauf folgenden erstmaligen Domainregistrierungen war ein gestaffeltes Verfahren vorgesehen. Im Dezember 2005 begann die **Sunrise-Period**, die wiederum in zwei Phasen aufgeteilt war. In ihrem ersten Teil konnten öffentliche Einrichtungen und Inhaber von Marken bevorrechtigt Domainnamen registrieren. Während der im Februar 2006 begonnenen zweiten Phase bekamen Inhaber von Kennzeichnungsrechten anderer Art, wie bspw. eines Unternehmensnamens, die Möglichkeit zur Registrierung. Im April 2006 wurde die Registrierung schließlich geöffnet (**Landrush-Period**). Jeder, der die Registrierungsvoraussetzungen erfüllte, konnte ab diesem Zeitpunkt eine .eu-Domain registrieren.
- 46 b) **Die Vergabe einer eu.-Domain bis zum 13. Oktober 2022.** Eine Vergabe einer .eu-Domain kann nach Art. 4 Verordnung (EG) Nr. 874/2004 nur über eine zugelassene Registerstelle und nicht bei EURid erfolgen. Die Vergabe der Domains erfolgt nach Art. 2 der VO (EG) Nr. 874/2004 nach dem Windhundprinzip. Der Antragsteller, dessen Antrag zuerst eingeht, erhält die Domain, also **first come, first serve**.
- 47 Die Voraussetzungen zur Registrierung einer .eu-Domain ergaben sich bisher aus Art. 4 Abs. 2 lit b der VO (EG) Nr. 733/2002. Danach war ein territorialer Bezug des Antragstellers zu der Europäischen Union erforderlich.
- 48 Der Kreis der Antragsteller wurde mittlerweile erweitert. Seit dem 2.8.2021 ist nur noch ein Bezug zum Europäischen Wirtschaftsraum erforderlich. Grund dafür ist, dass alle Länder des Europäischen Wirtschaftsraumes die Aufnahme der neuen Verordnung (EU) Nr. 2019/517 in das EWR-Abkommen ratifiziert haben. Damit sind künftig alle Staatsbürger aus dem Europäischen Wirtschaftsraum berechtigt, die Registrierung einer .eu-Domain zu beantragen. Der Europäische Wirtschaftsraum umfasst die Mitgliedstaaten der EU, Is-

¹ The European Registry of Internet Domain Names, www.eurid.eu.

² <https://whois.eurid.eu/de/>.

³ <https://eurid.eu/de/register-a-eu-domain/brexit-notice/>.

⁴ VO (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.

⁵ VO (EU) 2019/517 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19.3.2019 über die Durchführung und Funktionsweise der Domäne oberster Stufe .eu, zur Änderung und Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 733/2002 und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 874/2004 der Kommission.

⁶ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), <https://www.icann.org/>.

land, Liechtenstein und Norwegen. So wirkt sich die neue VO (EU) Nr. 2019/517 bereits vor ihrem Inkrafttreten auf die Registrierung von .eu-Domains aus. Potentielle Antragsteller sind seit dem 2.8.2021 Staatsbürger eines der Mitgliedstaaten der EU, Islands, Liechtensteins oder Norwegens, unabhängig vom Wohnsitz sowie natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der EU, in Island, Liechtenstein oder Norwegen haben, unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft. Zudem kann ein Antrag gestellt werden von Unternehmen, die in einem Mitgliedstaat der EU, in Island, Liechtenstein oder Norwegen niedergelassen sind, und von Organisationen, die in einem Mitgliedstaat der EU, in Island, Liechtenstein oder Norwegen niedergelassen ist, unbeschadet der Anwendung nationaler Rechtsvorschriften. Nach einer Entscheidung des Schiedsgerichts bei der Wirtschaftskammer der Tschechischen Republik und der Agrarkammer der Tschechischen Republik (heute: Wirtschaftskammer der Tschechischen Republik und der Landwirtschaftskammer der Tschechischen Republik) ist eine Registrierung auch zulässig, wenn das Unternehmen, das die Domain registriert hat, innerhalb, der eigentliche Nutznießer der Domain aber außerhalb, der EU seinen Sitz hat.⁷ In einem solchen Fall ist auch einzig das Unternehmen, das die Domain registriert hat, zulässiger Gegner im ADR-Verfahren.⁸ Das Register wäre auch kaum in der Lage, in angemessener Zeit zu prüfen, wer die Domain nach der Registrierung tatsächlich nutzt. Der Prüfungsaufwand würde hierdurch übermäßig erhöht.

Weitere Registrierungsvoraussetzungen ergeben sich aus der VO (EG) Nr. 874/2004 iVm den VO (EG) Nr. 1654/2005⁹ und Nr. 1255/2007.¹⁰ Nach diesen Verordnungen darf nicht jede Domain eingetragen werden. Ausgeschlossen sind nach Art. 17 VO (EG) Nr. 874/2004 zunächst Domainnamen wie bspw. eurid.eu und nic.eu, die für das Register reserviert sind. Weiterhin sind einige **geographische und geopolitische Namen** reserviert, Art. 7 VO (EG) Nr. 874/2004. Diese Namen wurden in einem Vorverfahren durch die Mitgliedstaaten vorgeschlagen. Sie dürfen nicht als Second-Level-Domain registriert werden und nur im Ausnahmefall ist eine Registrierung unterhalb einer Second-Level-Domain möglich. Nach Art. 8 VO (EG) Nr. 874/2004 kann die Registrierung von Ländernamen durch die Regierung des entsprechenden Landes untersagt werden. **Alpha-2 Codes**, die Länder bezeichnen (bspw. DE oder AT), können nach dieser Vorschrift unter keinen Umständen als Second-Level-Domain registriert werden.

Auch sind Namen für eine zukünftige Registrierung gesperrt, bei denen ein Gericht eines Mitgliedstaates im Rahmen eines Verfahrens festgestellt hat, dass sie **verleumderisch oder rassistisch sind oder gegen die öffentliche Ordnung verstoßen**, Art. 18 VO (EG) Nr. 874/2004. Die einzelnen Merkmale werden nicht definiert. Aus dieser Regelung ergibt sich daher Konfliktpotential. Ein Urteil eines Gerichts kann dazu führen, dass eine Domain auch nicht mehr in anderen Mitgliedstaaten betrieben oder registriert werden kann, in denen dies eigentlich rechtlich zulässig wäre.

Ein solcher Konflikt ist noch nicht bekannt geworden. Bisher wurden nur Domainnamen gesperrt, die offensichtlich gegen den Artikel 18 verstoßen (zB ostmark.eu oder fuehrer-deutschland.eu). Ausführliche Listen mit gesperrten und reservierten Domainnamen sind bei der EUrid abrufbar.¹¹ Am 10.12.2009 wurden .eu-IDN's eingeführt, weshalb Domains wie österreich.eu oder köln.eu registrierbar sind.¹²

EU-Domains müssen zudem aus mindestens zwei (2) Zeichen (ohne die Endung .eu) bestehen. Es gelten die allgemeinen **Geschäftsbedingungen von EURid** für die Registrie-

⁷ CAC Fall-Nummer: 01012 (50PLUS); alle Entscheidungen des Schiedsgerichts sind unter <http://eu.adr.eu/adr/decisions/index.php> verfügbar.

⁸ CAC Fall-Nummer: 00616 (FERNER).

⁹ VO (EG) Nr. 1654/2005 der Kommission vom 10.10.2005 zur Änderung der VO (EG) Nr. 874/2004 zur Festlegung von allgemeinen Regeln für die Durchführung und die Funktionen der Domäne oberster Stufe „eu“ und der allgemeinen Grundregeln für die Registrierung.

¹⁰ VO (EG) Nr. 1255/2007 der Kommission vom 25.10.2007 zur Änderung der VO (EG) Nr. 874/2004 zur Festlegung von allgemeinen Regeln für die Durchführung und die Funktionen der Domäne oberster Stufe „eu“ und der allgemeinen Grundregeln für die Registrierung.

¹¹ <https://eurid.eu/en/find-a-registrar/und> <https://eurid.eu/en/register-a-eu-domain/rules-for-eu-domains/list-blocked-names/>.

¹² <https://eurid.eu/de/registrieren-sie-eine-eu-domain/domains-mit-sonderzeichen-idns/>.

rung von .eu Domainnamen,¹³ die der Anmelder bei der Domainregistrierung zu akzeptieren hat.

- 53 c) **Die Vergabe einer .eu-Domain seit dem 13.10.2022.** Die Verordnung (EU) Nr. 2019/517 gilt seit dem 13.10.2022. Domainnameninhaber, deren Domainnamen gemäß Artikel 4 Abs. 2 lit b der VO (EG) Nr. 733/2002 registriert wurden, behalten die Rechte, die aufgrund ihrer bestehenden registrierten Domainnamen entstanden sind.
- 54 Eine Vergabe einer .eu-Domain kann seit dem 13.10.2022 nach Art. 4 VO (EU) Nr. 2019/517 nur über eine zugelassene Registerstelle erfolgen. Die Vergabe der Domains erfolgt nach Art. 4 Abs. 1 der VO (EU) Nr. 2019/517 nach dem Windhundprinzip. Der Antragsteller, dessen Antrag zuerst eingeht, erhält die Domain, also **first come, first serve**.
- 55 Die Voraussetzungen zur Registrierung einer .eu-Domain ergeben sich aus Art. 3 der VO (EU) Nr. 2019/517 iVm dem EWR-Abkommen. Alle Länder des Europäischen Wirtschaftsraumes haben die Aufnahme der VO (EU) Nr. 2019/517 in das EWR-Abkommen ratifiziert. Damit sind künftig alle Staatsbürger aus dem Europäischen Wirtschaftsraum berechtigt, die Registrierung einer .eu-Domain zu beantragen. Der Europäische Wirtschaftsraum umfasst die Mitgliedstaaten der EU, Island, Liechtenstein und Norwegen. Potentielle Antragsteller sind seit dem 2.8.2021 damit Staatsbürger eines der Mitgliedstaaten der EU, Islands, Liechtensteins oder Norwegens, unabhängig von ihrem Wohnsitz, sowie natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der EU, in Island, Liechtenstein oder Norwegen haben, unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft. Zudem kann ein Antrag gestellt werden von Unternehmen, die in einem Mitgliedstaat der EU, in Island, Liechtenstein oder Norwegen niedergelassen sind, und von Organisationen, die in einem Mitgliedstaat der EU, in Island, Liechtenstein oder Norwegen niedergelassen ist, unbeschadet der Anwendung nationaler Rechtsvorschriften. Der Kreis der potentiellen Antragsteller wurde im Vergleich zur ursprünglichen Regelung in Art. 4 Abs. 2 lit b der VO (EG) Nr. 733/2002 erweitert. Ein territorialer Bezug des Antragstellers zu der Europäischen Union ist nicht mehr zwingend erforderlich.
- 56 Die **Reservierung und Registrierung** von Domainnamen durch das Register, die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten der EU ist in Art. 6 der VO (EU) Nr. 2019/517 geregelt. Danach können Domainnamen aus verschiedenen Gründen reserviert oder registriert werden. Das Register kann Domainnamen reservieren oder registrieren, die es für seine Betriebsfunktionen als notwendig betrachtet. Die Europäische Kommission kann Domainnamen direkt in der TLD .eu reservieren oder registrieren lassen, die durch die Organe und Stellen der Union genutzt werden sollen. Die Mitgliedstaaten der EU können unbeschadet der bereits reservierten oder registrierten Domainnamen eine Liste von Domainnamen übermitteln, die nicht registriert werden dürfen nach nationalem Recht oder nur von ihnen selbst registriert oder reserviert werden dürfen. Diese Listen dürfen nur allgemein anerkannte geografische oder geopolitische Begriffe enthalten, welche die politische oder territoriale Organisation des Mitgliedstaats betreffen.
- 57 EU-Domains müssen zudem aus mindestens zwei (2) Zeichen (ohne die Endung .eu) bestehen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von EURid für die Registrierung von .eu Domainnamen, die der Anmelder bei der Domainregistrierung zu akzeptieren hat.
- 58 d) **Der Status einer eu-Domain.**

Praxistipp:

Die über das WHOIS-Protokoll unter <http://www.eurid.eu/en/whois-search> abgefragten eu-Domainnamen können folgenden Status haben:

Registriert: Dieser Domainname wurde bereits von einer anderen Partei registriert und steht nicht zur Verfügung.

Frei: Dieser Domainname kann von einer Organisation oder einer Person innerhalb der Europäischen Union registriert werden.

¹³ https://eurid.eu/d/18603695/Terms_and_Conditions_DE.pdf.

Nicht zur Registrierung verfügbar: Dieser Domainname steht nicht für eine Registrierung zur Verfügung.

Zurückgezogen: Der Domainname ist registriert, wurde jedoch „zurückgezogen“. Das heißt, er ist zeitweilig nicht aktiv und darf, bis zum Ergebnis der juristischen Maßnahmen, weder einen Inhaber noch einem Registerstellenwechsel unterzogen werden.

Nicht zugelassen: Der Name steht nicht zur Verfügung, da er unzulässig ist. Er enthält eine der technischen Einschränkungen für .eu-Domainnamen.

Gesperrt: Der Name steht nicht zur Verfügung, da er von der Europäischen Kommission oder einem der EU-Mitgliedstaaten gesperrt wurde.

Reserviert: Der Name steht nicht zur Verfügung, da er von der Europäischen Kommission oder einem der EU-Mitgliedstaaten reserviert wurde.

Quarantäne: Dieser Name steht derzeit nicht zur Verfügung, da er gelöscht wurde. Gelöschte Domainnamen werden aus Sicherheitsgründen für eine Periode von 40 Tagen in Quarantäne gestellt, bevor sie wieder zur Registrierung freigegeben werden.

Antrag anhängig: Der Name steht nicht zur Verfügung, weil bezüglich des Sunrise-Antrags noch keine endgültige Entscheidung in Kraft getreten ist. Mindestens eine Person hat für diesen Domainnamen während der Sunrise-Periode einen Antrag gestellt, der derzeit noch geprüft wird.

Außer Betrieb: Dieser Domainname wurde über eine Registrierstelle registriert, die nicht länger .eu Registrierungsdienste anbietet. Der Inhaber des Domainnamens wurde dazu aufgefordert, den Domainnamen zu einer zugelassenen .eu Registrierstelle zu übertragen.

e) **Die Durchsetzung von Rechten gegen eine .eu-Domain.** Bevor mit der Rechtsverfolgung durch außergerichtliche Abmahnung, einstweilige Verfügung und Gerichtsverfahren begonnen wird, ist zu untersuchen, ob alternative Streitbeilegungsverfahren zur Verfügung stehen. 59

aa) *Das alternative Streitbeilegungsverfahren.* Mit der Einführung der .eu-Domain wurde in Art. 4 II lit. d der Verordnung (EG) Nr. 733/2002 die Grundlage für ein Verfahren zur alternativen Beilegung von Streitigkeiten geschaffen (**Alternative Dispute Resolution**, kurz ADR). Regelungen für das alternative Streitbeilegungsverfahren finden sich in Art. 22 der VO (EG) Nr. 874/2004. Danach kann ein Streitbeilegungsverfahren mit der Begründung eingeleitet werden, eine Domainregistrierung sei spekulativ oder missbräuchlich. Auch kann im ADR-Verfahren gegen eine Entscheidung der EURid vorgegangen werden, sofern diese gegen die VO (EG) Nr. 874/2004 oder Nr. 733/2002 verstößt. Gemäß Art. 21 der VO (EU) Nr. 2019/517 werden die VO (EG) Nr. 733/2002 und die VO (EG) Nr. 874/2004 mit Wirkung vom 13.10.2022 aufgehoben. Gemäß Art. 11 lit. a VO (EU) Nr. 2019/517 enthält der Vertrag, den die Europäische Kommission mit dem Register schließt, Regelungen für die alternative Streitbeilegung. Nachfolgend werden die Regelungen vorgestellt, die bis zum 13.10.2022 gelten. 60

Außergerichtliche, institutionalisierte Streitbeilegungsverfahren sind dort sinnvoll, wo zwischen den Parteien große räumliche Entfernungen bestehen und wo zu erwarten ist, dass der Domaininhaber sich dem Angriff nicht erwehren wird. Dann kann schnell eine relativ kostengünstige Lösung im Wege des Streitbeilegungsverfahrens erreicht werden. So beträgt die Verfahrensdauer im Rahmen der alternativen Streitbeilegung zumeist nur wenige Monate. 61

Zuständig für die Durchführung des Verfahrens sind das **Schiedsgericht bei der Wirtschaftskammer der Tschechischen Republik und der Landwirtschaftskammer der Tschechischen Republik** sowie die **World Intellectual Property Organization (WIPO)**.¹⁴ Der Streit wird dort mit Hilfe einer Schiedskommission beigelegt. Nach Art. 23 der VO (EG) Nr. 874/2004 müssen die Mitglieder dieser Kommission unbefangen und unabhängig sein sowie über geeignete Sachkenntnis verfügen. Ausgewählt werden sie nach objektiven, transparenten und nicht diskriminierenden Kriterien durch das Schiedsgericht. Das Tschechische 62

¹⁴ <https://eurid.eu/de/registrieren-sie-eine-eu-domain/domainstreitigkeiten/>.

Schiedsgericht kann somit in zwei verschiedenen Konstellationen angerufen werden. Zur Streitschlichtung über eine TLD, deren Registry sich der Uniform Domainname Dispute-Resolution Policy (UDRP) der ICANN unterworfen hat, und zur institutionalisierten Streitbeilegung über eine .eu-Domain.

- 63 Das Schiedsgericht hat den durch Art. 22 der VO (EG) Nr. 874/2004 nur grob vorgezeichneten **Verfahrensablauf** durch die Veröffentlichung von Regeln für die Alternative Streitbeilegung in .eu-Domainnamenstreitigkeiten (im Folgenden: **ADR-Regeln**) und diese Verfahrensregeln wiederum ergänzende ADR-Regeln (im Folgenden: **Ergänzende-ADR-Regeln**) genau ausgestaltet.¹⁵
- 64 Das Verfahren beginnt nach Art. B1 Ergänzende-ADR-Regeln mit Einreichung der **Beschwerde**. Eingereicht werden kann die Beschwerde von jeder natürlichen oder juristischen Person, wobei ein besonderes Rechtsschutzinteresse oder der Nachweis einer individuellen Betroffenheit nicht erforderlich ist.¹⁶ Sie richtet sich entweder gegen den Inhaber einer .eu-Domain oder gegen das Register, Art. B1 (a) ADR-Regeln. Sowohl der Inhaber als auch das Register sind zur Teilnahme am ADR-Verfahren verpflichtet, Art. 22 II VO (EG) Nr. 874/2004. Die Beschwerde kann entweder in schriftlicher oder in elektronischer Form eingereicht werden. Es muss in jedem Fall aber das **Beschwerdeformular** verwendet werden, das auf der Webseite des Schiedsgerichts bereitgestellt wird, Art. B1 (b) Ergänzende-ADR-Regeln. Nach Art. A3 (a) ADR-Regeln muss die Beschwerde in einer der offiziellen Sprachen der EU formuliert sein. Die **Verfahrenssprache** ist die Sprache des Registrierungsvertrags für den strittigen Domainnamen. Eine abweichende Parteivereinbarung oder Regelungen im Registrierungsvertrag sind aber zulässig. Eine Vertretung durch Dritte also zB durch einen Rechts- oder Patentanwalt ist möglich. Der Beschwerde muss dann aber eine wirksame Vollmacht beigefügt werden, aus der ausdrücklich hervorgeht, dass der Vertreter im Namen und im Auftrag des Beschwerdeführers handelt.¹⁷ Die **nicht erstattungsfähigen Kosten** für das Verfahren richten sich nach der Anzahl der Domains und der Schiedsrichter.¹⁸
- 65 Nach Eingang der Beschwerde lässt das Schiedsgericht die Domain bei der EURid sperren, Art. 22 VI VO (EG) Nr. 874/2004 iVm Art. B1 (e) ADR-Regeln. Die **Sperrung** durch die EURid erfolgt gemäß Abschnitt 8 Nr. 3b) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Registers.¹⁹ Demnach kann die Domain während der Sperrung nicht an Dritte übertragen werden. Auch kann der Registrant seine Kontaktinformationen und seine Registrierstelle nicht mehr ändern. Die Erreichbarkeit konnektierter Dienste, wie beispielsweise eines Web- oder E-Mail-Servers, ist durch die Sperrung nicht eingeschränkt. So ist beispielsweise eine Webseite trotz Sperrung der Domain weiter abrufbar.
- 66 Nachdem die **Verfahrensgebühr** vom Beschwerdeführer entrichtet worden ist, prüft das Schiedsgericht die Zulässigkeit der Beschwerde. Die Höhe der Verfahrensgebühr richtet sich nach der Anzahl der angegriffenen Domains und danach, ob eine einköpfige oder eine dreiköpfige Schiedskommission den Fall entscheiden soll. Grundsätzlich sind die Verfahrensgebühren auch im Falle des Obsiegens des Beschwerdeführers von diesem zu entrichten. Lediglich im Falle eines Antrags des Beschwerdegegners zur Streitentscheidung durch drei Schiedsrichter ist von diesem die Differenz zwischen den Kosten einer einköpfigen Schiedskommission und denen einer dreiköpfigen Schiedskommission zu tragen. Dieses zweigliedrige Kostensystem soll so dem Missbrauch der Kostenerhöhung zu Lasten des Beschwerdeführers durch den Beschwerdegegner entgegenwirken.²⁰ Wenn die formalen Verfahrensanforderungen erfüllt sind, leitet das Gericht die Beschwerde an den Beschwerdegegner weiter, Art. 22 VII VO (EG) Nr. 874/2004. Ansonsten informiert es den Beschwerdeführer, der dann Gelegenheit bekommt, innerhalb von sieben Tagen eine korrigierte

¹⁵ http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php.

¹⁶ EUGH 3.6.2010 – C-569/08, Rn. 29, GRUR 2010, 733 (735) – reifen.eu.

¹⁷ Vgl. CAC Fall-Nummer: 02928 (PRADA), in dem die Beschwerde aufgrund einer unzureichenden Vollmacht abgewiesen wurde; Prada konnte im CAC Fall 04316 den Transfer der Domain prada.eu letztlich doch erreichen.

¹⁸ <http://eu.adr.eu/adr/fees/index.php>.

¹⁹ https://eurid.eu/d/18603695/Terms_and_Conditions_DE.pdf.

²⁰ Bettinger/Bettinger/Waddell Teil 3 I Rn. 80 ff.

Beschwerde einzureichen. Schafft er nicht Abhilfe, so gilt die Beschwerde aufgrund von verfahrensrechtlichen Mängeln als zurückgenommen. Diese Entscheidung kann durch den Beschwerdeführer nach Art. B2 (c) ADR-Regeln angefochten werden.

Das Streitbeilegungsverfahren ist **kontradiktorisch**. Der Beschwerdegegner kann innerhalb einer dreißigtägigen Frist eine Erwiderung beim Schiedsgericht einreichen, in der er zu den Beschwerdevorwürfen Stellung nehmen kann, Art. B3 ADR-Regeln. Obwohl die Teilnahme am Verfahren für den Beschwerdegegner Pflicht ist, kann er auf das Einreichen einer Erwiderung auch verzichten.²¹ 67

Im nächsten Schritt wird die **Schiedskommission** ernannt, ein Entscheidungstermin festgesetzt und die Akte an die Schiedskommission weitergeleitet, Art. B4 ff. ADR-Regeln. Im Verfahren gilt nach Art. B7 (a) ADR-Regeln ein **beschränkter Untersuchungsgrundsatz**.²² Die Kommission kann sich auf den Vortrag der Parteien stützen, sie kann aber auch nach eigenem Ermessen selbst Ermittlungen zum Sachverhalt anstellen. Bei der Würdigung erhobener Beweise ist die Kommission frei, Art. B7 (d) ADR-Regeln. Eine persönliche Anhörung der Parteien ist aber nicht vorgesehen, Art. B9 ADR-Regeln. 68

Die Entscheidung der Schiedskommission ist **abschließend, nicht anfechtbar und für die Parteien verbindlich**, Art. B12 (a) ADR-Regeln. Der Beschwerdeführer kann aber dennoch nach einer vorausgegangen für ihn möglicherweise negativen ADR-Entscheidung ein ordentliches Gericht in derselben Sache anrufen. Die Anrufung eines deutschen Gerichtes ist zumindest dann möglich, wenn die Klage innerhalb einer **30-Tage-Frist** erhoben wird.²³ Art. 22 XIII der VO (EG) Nr. 874/2004 sieht diesen Fall ausdrücklich vor. Die genaue Rechtsnatur des ADR-Verfahrens ist noch nicht eindeutig geklärt. Die Zulässigkeit einer Klageerhebung innerhalb der 30-tägigen Frist ist aber nicht strittig. Eine Ansicht geht davon aus, dass Art. 22 XIII VO (EG) Nr. 874/2004 als *lex specialis* zu Vorschriften der nationalen Zivilprozessordnungen vorrangig zu beachten ist, wobei die Frage nach einer Zulässigkeit außerhalb dieser Frist ausgeklammert wird.²⁴ Eine andere Ansicht geht dagegen davon aus, dass eine Klageerhebung auch außerhalb dieser Frist möglich sei.²⁵ Letztere Ansicht erscheint überzeugender. Schon aufgrund Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG kann der Entscheidung der Schiedskommission **lediglich Bindungswirkung hinsichtlich zukünftiger ADR-Verfahren** zukommen. 69

Eine anschließende Klage vor deutschen Gerichten ist zulässig. Es stellt sich aber die Frage, wie es mit dem Vollzug der ADR-Entscheidung in Deutschland aussieht. Das ADR ordnet in nahezu allen Fällen die **Übertragung der streitgegenständlichen Domain** auf den Beschwerdeführer an. Einen solchen Übertragungsanspruch sieht das deutsche Recht jedoch nicht vor. 70

Praxistipp:

In seiner Entscheidung vom 28.5.2014 hat das OLG Stuttgart²⁶ die ADR-Entscheidung, unter Verweis auf die BGH-Entscheidung zu „shell.de“²⁷ als unbeachtlich befunden. Im deutschen Recht gäbe es keinen Übertragungsanspruch für Domains. Lediglich ein Lösungsanspruch sei gegeben. Der Beschwerdeführer wird sich daher fragen, wo für ihn der Vorteil der alternativen Streitbeilegung liegt, wenn er sich danach dennoch vor einem ordentlichen Gericht behaupten muss, welches ggf. der ADR-Entscheidung nicht folgt. Wird vom Domaininhaber fristgerecht eine Feststellungsklage eingereicht, so entfaltet das ADR-Urteil keine Wirkung.

²¹ Insbesondere in Fällen eindeutigen Domaingrabblings wird häufig auf eine Erwiderung verzichtet, bspw. in CAC Fall-Nummer: 04477 (WALTHER-PRAEZISION).

²² Bettinger/Bettinger/Waddell Teil 3 I Rn. 37.

²³ OLG Düsseldorf 11.9.2007 – 20 U 21/07, GRUR-RR 2008, 58 (59) – lastminute.eu.

²⁴ Goldberg MMR 2008, 107 (111).

²⁵ Eichelberger K&R 2008, 410 (412).

²⁶ OLG Stuttgart 28.5.2014 – 2 U 147/13, BeckRS 2014, 15137; LG Stuttgart 26.9.2013 – 17 O 1069/12, BeckRS 2013, 17380.

²⁷ BGH 22.11.2001 – I ZR 138/99, GRUR 2002, 622 – shell.de.

- 71 Für zukünftige ADR-Verfahren entfaltet die Entscheidung keine Präzedenzwirkung. Sie ist allerdings nach dem **Grundsatz der Gleichbehandlung** und, um eine konsistente Entscheidungspraxis zu gewährleisten, bei der Entscheidungsfindung von der Kommission zu berücksichtigen.²⁸ Ein weiteres ADR-Verfahren in derselben Sache kann nicht durchgeführt werden.²⁹
- 72 Maßgebliche materielle Rechtsvorschrift für die **Anspruchsgrundlage** im ADR-Verfahren ist der Art. 21 VO (EG) Nr. 874/2004. In ihm wird geregelt, in welchem Fall eine **spekulative und missbräuchliche Registrierung** vorliegt. Der angegriffene Domainname muss mit einem anderen Namen identisch sein oder diesem verwirrend ähneln. Dabei muss der andere Name kennzeichenrechtlich geschützt sein. Schließlich darf der Domaininhaber entweder keinerlei Rechte oder berechnete Interessen an diesem Namen geltend machen oder er muss die Domain in böser Absicht registriert haben oder benutzen. Ausreichend ist, dass die Elemente „keinerlei Rechte oder berechtigtes Interesse“ und „böse Absicht“ alternativ vorliegen.³⁰ In den Erwägungsgründen 16 und 17 der VO (EG) Nr. 874/2004 wird auf die Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy³¹ (UDRP) der ICANN Bezug genommen. Laut ihnen soll sich das ADR-Verfahren an die UDRP anlehnen. Die Verordnung verwendet dann auch der UDRP ähnliche Begrifflichkeiten und Strukturen, insbesondere solche aus Art. 4 der UDRP.³²
- 73 Erste Voraussetzung ist, dass der Domainname mit dem vom Beschwerdeführer beanspruchten Namen entweder identisch ist oder dass sich die Namen verwirrend ähneln. Das Merkmal **Identität** wirft dabei keine besonderen Probleme auf, es richtet sich vor allem gegen **Domainsquatting**.³³ Gegenstand des Vergleichs mit dem beanspruchten Namen ist der Domainname ohne die ccTLD .eu.³⁴ Komplizierter ist die Situation bei der **verwirrenden Ähnlichkeit**. Dieses Merkmal war dem europäischen Kennzeichnungsrecht bisher nicht bekannt und wurde aus der UDRP übernommen.³⁵ Gemeint ist, dass der geschützte Name und die Domain aufgrund einer phonetischen, schriftbildlichen oder begrifflichen Ähnlichkeit der Zeichen verwechselbar sind.³⁶
- 74 Der Beschwerdeführer muss ein **Recht an dem strittigen Namen** haben, das nach nationalem Recht oder nach dem Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt ist. Ein solches Recht kann sich beispielsweise aus einer nationalen Marke oder einer Unionsmarke ergeben. Die Anmeldung einer Marke reicht aber im Regelfall nicht aus, die Marke muss eingetragen sein.³⁷
- 75 Rechte oder berechnete Interessen des derzeitigen Domaininhabers dürfen nicht bestehen. Ein entgegenstehendes Recht kann jedes nach nationalem Recht oder Unionsrecht anerkannte Recht sein.³⁸
- 76 Für das **Vorliegen eines berechtigten Interesses** nennt Art. 21 Abs. 2 drei Regelbeispiele:
- a) Ein berechtigtes Interesse besteht, wenn der Domaininhaber vor dem ADR-Verfahren die Domain oder einen Namen, der diesem Domainnamen entspricht, im Zusammenhang mit dem Angebot von Waren oder Dienstleistungen verwendet hat oder nachweislich solche Vorbereitungen getroffen hat. So konnte die Beschwerdegegnerin im Fall „Packservice“ geltend machen, dass sie an einer Internetplattform beteiligt sei, die sich mit Umzugsdienstleistungen befasst und dass sie auch schon Vorbereitungen zur Benutzung des

²⁸ Bettinger/Bettinger/Waddell Teil 3 I Rn. 36.

²⁹ Eichelberger K&R 2008, 410 (412).

³⁰ Müller GRUR Int 2007, 990 (991); Schafft GRUR 2004, 986 (987).

³¹ <https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en>.

³² Vgl. Schafft K&R 2008, 410 (412).

³³ Das Vorliegen dieses Tatbestandsmerkmals wurde zB im CAC Fall-Nummer: 04410 (4711) angenommen.

³⁴ CAC Fall-Nummer: 01959 (LOT).

³⁵ Pothmann/Guhn K&R 2007, 69 (73).

³⁶ Bettinger WRP 2006, 548 (558); Pothmann/Guhn K&R 2007, 69 (73).

³⁷ Vgl. Müller GRUR Int 2007, 990 (991), der als Ausnahme die griechische doctrine of expectation of rights anführt.

³⁸ Pothmann/Guhn K&R 2007, 69 (73).

strittigen Domainnamens packservice.eu aufgenommen habe.³⁹ Die Beschwerde wurde dann als unbegründet zurückgewiesen. Nicht ausreichend wäre dagegen, unter der Domain bloß eine Webseite anzubieten, die lediglich aus dem Hinweis „Under Construction“ besteht.⁴⁰ Eine derartige Seite wird regelmäßig von einem Domainregistrar als Teil des Registrierungsprozesses bereitgestellt und zeigt nicht, dass sich der Inhaber auf eine angemessene Benutzung der Domain vorbereitet.

- b) Ein berechtigtes Interesse liegt vor, wenn der Domaininhaber unter dem Domainnamen allgemein bekannt ist, ohne dass sein Name rechtlich geschützt ist.
- c) Ein berechtigtes Interesse ist gegeben, wenn die Domain vom Inhaber in rechtmäßiger und nichtkommerzieller oder fairer Weise genutzt wird.

Bei der Nutzung dürfen allerdings Verbraucher nicht in die Irre geführt oder das Ansehen des geschützten Namens beeinträchtigt werden. Problematisch ist bei diesem Regelbeispiel insbesondere der unbestimmte Rechtsbegriff **Nutzung in fairer Weise**. Bei der Prüfung dieses Begriffs sind unter anderem Art und Umfang der Nutzung, der Zeitpunkt der Aufnahme der Nutzung, und die Nutzungsdauer zu berücksichtigen.⁴¹ Es reicht dabei nicht aus, wenn mit der Nutzung der Domain erst nach der Einreichung der Beschwerde begonnen wird, da zu diesem Zeitpunkt kein schutzwürdiges Vertrauen des Domaininhabers in die Fortsetzung der Benutzung der Domain besteht.⁴²

Trotz bestehender Rechte oder berechtigter Interessen kann gegen eine Domain vorgegangen werden, die **in böser Absicht registriert oder benutzt** wird. Zur Bösgläubigkeit werden in Absatz 3 des Artikels Fälle aufgezählt. Das OLG Düsseldorf geht in seinem **lastminute.eu** Urteil wie der EuGH⁴³ davon aus, dass die Aufzählung nur Beispielcharakter hat, die keinen abschließenden Katalog bildet.⁴⁴ Gemeinsames Kriterium, das auch für alle **unbenannten Fälle** gelten müsse, sei, dass das Handeln auf den Inhaber des Namens, für den die Rechte bestehen, abzielen muss.⁴⁵

Zu den einzelnen **Regelbeispielen**:

- a) Eine böse Absicht liegt vor, wenn aus den Umständen ersichtlich wird, dass die Domain registriert oder erworben wurde, um sie an den Inhaber des geschützten Namens oder an eine öffentliche Einrichtung zu verkaufen, zu vermieten oder anderweitig zu übertragen. Dies kann auch der Fall sein, wenn der Inhaber die Domain bei einer Domainbörse parkt und dort mit einem sich an jedermann richtenden Angebot **zum Verkauf anbietet**.⁴⁶ Das Regelbeispiel setzt somit kein direktes Angebot vom Domaininhaber an den Inhaber des geschützten Namens voraus. Auch kann ein Domaininhaber die Verwirklichung des Regelbeispiels nicht durch das Anbringen eines Disclaimers ausschließen, nach dem die Domain nicht zum Verkauf steht, wenn sich aus der übrigen Webseite aber ergibt, dass ein Verkauf doch beabsichtigt ist.⁴⁷
- b) Es erfolgt eine Domainregistrierung mit böser Absicht, wenn die Domain nur registriert wurde, damit der Inhaber des geschützten Namens oder eine öffentliche Einrichtung die Domain nicht selbst verwenden kann. Dem Domaininhaber muss dann aber eine solche **Absicht** nachgewiesen werden, was in der Praxis kaum möglich sein wird. Eine entsprechende Absicht kann aber auch angenommen werden, wenn die Domain mindestens zwei Jahre lang ab der Registrierung nicht in einschlägiger Weise durch den Inhaber genutzt wurde oder wenn der Inhaber zu Beginn eines ADR-Verfahrens erklärt, die Domain zu nutzen, dann aber nicht innerhalb von sechs Monaten mit der **Nutzung** beginnt.

³⁹ CAC Fall-Nummer: 03848 (PACKSERVICE).

⁴⁰ CAC Fall-Nummer: 01375 (RABBIN).

⁴¹ CAC Fall-Nummer: 02035 (WAREMA).

⁴² CAC Fall-Nummer: 02035 (WAREMA).

⁴³ EUGH 3.6.2010 – C-569/08, GRUR 2010, 733 (735) Tz. 34 – reifen.eu.

⁴⁴ OLG Düsseldorf 11.9.2007 – 20 U 21/07, GRUR-RR 2008, 58 (59) – lastminute.eu.

⁴⁵ OLG Düsseldorf 11.9.2007 – 20 U 21/07, GRUR-RR 2008, 58 (59) – lastminute.eu.

⁴⁶ CAC Fall-Nummer: 02733 (HOTEL-ADLON).

⁴⁷ CAC Fall-Nummer: 04154 (GLOBETCASINO, GLOBETVIP).

- c) Böse Absicht ist bei einer Domainregistrierung gegeben, wenn der Hauptzweck der Registrierung darin liegt, die berufliche oder geschäftliche **Tätigkeit eines Wettbewerbers zu stören**.
- d) Böse Absicht liegt ferner vor, wenn die Domain absichtlich und aus Gewinnstreben dazu genutzt wird, um Internetnutzer auf eine dem Domaininhaber gehörende Webseite zu locken, indem eine **Verwechslungsgefahr** mit einem geschützten Namen herbeigeführt wird. Diese Verwechslungsmöglichkeit kann sich auf den Ursprung, ein Sponsoring, die Zugehörigkeit oder die Billigung der Webseite oder eines dort angebotenen Produkts oder Dienstes beziehen. Eine derartige Verwechslungsgefahr wurde bspw. in dem Fall 4711 angenommen.⁴⁸ In diesem Fall lockte ein Domainhändler über die Domain **4711.eu** Besucher auf seine Webseite, auf der er eine Suchmaschine betrieb und dort mit Sponsored listings Geld verdiente. Im Fall **Bundesliga** wurde auch böse Absicht mit der Begründung angenommen, der Beschwerdegegner führe absichtlich eine Verwechslungsgefahr mit der Marke Bundesliga herbei, um Besucher für seine Webseite anzuziehen.⁴⁹ An dem Gewinnstreben des Beschwerdeführers ändere sich dabei nichts dadurch, dass dieser einige kostenfrei abrufbare Textfragmente und Bilder zum Thema Fußball auf seiner Seite platziert habe.
- e) Böse Absicht ist anzunehmen, wenn es sich bei dem registrierten Domainnamen um den **Namen einer Person** handelt und keine Verbindung zwischen dem Inhaber der Domain und dem Namen nachgewiesen werden kann. Dieses Regelbeispiel wurde bisher in ADR-Verfahren nur beiläufig geprüft, ihm kommt keine große Bedeutung zu.⁵⁰
- 80 Art. 18 VO (EG) Nr. 874/2004 setzt für die Annahme einer **unsittlichen Registrierung** ein Urteil eines mitgliedstaatlichen Gerichts voraus und kann daher ohne ein solches Urteil nicht im ADR Verfahren geltend gemacht werden.
- 81 *bb) Die Geltendmachung von Ansprüchen vor den ordentlichen deutschen Gerichten.* Die Feststellung der **internationalen Zuständigkeit** als erster Schritt zur Ermittlung des für einen konkreten Rechtsstreit zuständigen Gerichts⁵¹ ist bei kennzeichen- und lauterkeitsrechtlichen Streitigkeiten, bei denen die Verletzungshandlung im Internet stattfindet, wie bei Urheberrechtsstreitigkeiten mit großen Schwierigkeiten verbunden. Der Grund liegt dabei in erster Linie in dem Spannungsverhältnis zwischen der Globalität des Mediums Internet einerseits und der rein territorialen Orientierung des Kennzeichen- und Lauterkeitsrechts andererseits. Das Medium Internet macht anders als die meisten klassischen Medien keinen Halt vor territorialen Grenzen, vielmehr ist jede konnektierte Internetdomain grundsätzlich **weltweit abrufbar**. Diese Globalität des Internets kollidiert zwangsläufig mit dem im Immaterialgüterrecht maßgeblichen **Territorialitätsprinzip**. Beispielsweise untersteht eine deutsche Marke nur dem Schutz des deutschen Markenrechts und kann auch nur in Deutschland verletzt werden. Ansprüche des Kennzeicheninhabers gegen einen mutmaßlichen Verletzer setzen also stets eine das Kennzeichenrecht verletzende **Benutzungshandlung im Inland** voraus. Wann eine solche Handlung aber in Internet-Sachverhalten angenommen werden kann, ist in der Lehre umstritten und soll nachfolgend eingehend beurteilt werden.

Praxistipp:

So kommt etwa bei nationalen Top-Level-Domains wie .de und .at neben der nationalen Jurisdiktion in Deutschland und Österreich auch die Möglichkeit in Betracht, dass Gerichte in anderen Ländern zuständig sind. Registriert zB ein Pole aus Warschau eine .at-Domain und konnektiert

⁴⁸ CAC Fall-Nummer: 04410 (4711).

⁴⁹ CAC Fall-Nummer: 04340 (BUNDESLIGA).

⁵⁰ Pothmann/Guhn K&R 2007, 69 (77); erwähnt in CAC Fällen 01827 (MUELLER) und 02727 (STAEDLER).

⁵¹ Der Begriff „Internationale Zuständigkeit“ bestimmt, ob die Gerichte eines Staates in ihrer Gesamtheit zur Entscheidung eines Rechtsstreites berufen sind. Es handelt sich um eine selbständig zu prüfende Prozessvoraussetzung. Davon abzugrenzen ist die sog. örtliche Zuständigkeit, welche innerhalb eines Staates die Zuständigkeitsverteilung festlegt. Das „Internationale Privatrecht“ schließlich bestimmt, welches materielle Recht die Gerichte auf einen Sachverhalt mit Auslandsberührung anzuwenden haben.

diese mit französischsprachigen Inhalten, so ist auch ein Gerichtsverfahren in Warschau am Wohnsitz des Verletzers oder in Paris oder Wien am möglichen Tatort der Verletzungshandlung denkbar.

Zunächst ist also die Frage zu klären, ob für den konkreten Rechtsstreit überhaupt eine internationale Zuständigkeit für ein Gericht des jeweiligen Staates gegeben ist, in dem die Klage erhoben wird. Maßgeblich hierfür ist das Internationale Zivilverfahrensrecht. Dieses bestimmt, ob ein Domainstreit einen Inlandsbezug hat. Von großer Bedeutung für die Bestimmung der internationalen Zuständigkeit ist das Urteil „Parfummarken“ des BGH.⁵² Denselben Beklagten wurden verschiedene Verletzungshandlungen in mehreren Mitgliedstaaten der EU vorgeworfen. Es kommen daher verschiedene Orte in Betracht, in denen das schadensbegründende Ereignis eingetreten sein könnte. Das macht es erforderlich, ein Kriterium festzulegen, um den einen Ort zu bestimmen, an dem das schadensbegründende Ereignis tatsächlich eingetreten ist. Dazu wird auf den Ort abgestellt, an dem die Verletzungshandlung begangen worden ist oder droht, begangen zu werden. Wo der Verletzer die Verletzungshandlung begangen hat oder droht zu begehen, ist anhand einer Gesamtwürdigung seines Verhaltens zu ermitteln. Diese Gesamtwürdigung macht es den Parteien und dem Gericht möglich, die internationale Zuständigkeit zu bestimmen. Zudem wird durch das einheitliche Anknüpfungskriterium vorhersehbar, welches Gericht international zuständig ist. Es ist hingegen nicht zulässig, auf jede einzelne Verletzungshandlung abzustellen. Einzig das Ergebnis der Gesamtwürdigung der Verletzungshandlungen begründet die internationale Zuständigkeit. Es stellt ein schadensbegründendes Ereignis dar, wenn ein Wirtschaftsteilnehmer auf seiner Internetseite Produkte anbietet, mit denen er das geistige Eigentum eines Dritten verletzt, und diese Internetseite an Abnehmer in anderen Mitgliedstaaten richtet, die die Produkte auf dem Bildschirm betrachten und über das Internet bestellen können. Ort des schadensbegründenden Ereignisses ist hier der Ort, an dem der Verletzer den Prozess der Veröffentlichung des Angebots in Gang gesetzt hat. An welchem Ort die Internetseite abgerufen werden kann, ist dagegen nicht entscheidend. Der BGH bezieht sich in der genannten Entscheidung „Parfummarken“ auf das Urteil „Nintendo/BigBen“ des EuGH.⁵³ Dieses behandelt zwar die Frage des anwendbaren Rechts und nicht die Frage der internationalen Zuständigkeit. Nach Ansicht des BGH ist das Urteil des EuGH jedoch zu berücksichtigen, weil der Wortlaut der betroffenen Vorschriften sehr ähnlich ist.⁵⁴ Wenn bei der Bestimmung der internationalen Zuständigkeit mehrere Gerichtsstände in Betracht kommen, kann der Kläger zwischen mehreren Gerichtsständen wählen. Diese Vorgehensweise wird auch als **Forum Shopping** bezeichnet. Hierbei muss er sorgsam auswählen, da im Falle der internationalen Unzuständigkeit im Gegensatz zum nationalen Verfahren kein Verweisungsantrag an das zuständige Gericht gestellt werden kann. Wird die internationale Zuständigkeit durch ein Gericht verneint, so muss die Klage zurückgenommen werden oder sie wird abgewiesen. Es erfolgt ebenso eine Zurückweisung, wenn eine alternative Streit-schlichtung zwingend voranzugehen hat.⁵⁵

Wenn der beklagte Domaininhaber seinen Wohnsitz in der EU hat, bestimmt sich die Zuständigkeit in Zivil- und Handelssachen nach der Brüssel-Ia-VO. Die Klage kann gem. Art. 4 Abs. 1 Brüssel-Ia-VO am Wohnsitz des Beklagten oder gem. Art. 7 Nr. 2 Brüssel-Ia-VO am **Tatort** (Erfolgsort) der Verletzungshandlung erhoben werden. Von Art. 7 Nr. 2 Brüssel-Ia-VO anknüpfend an den Begriff der unerlaubten Handlung werden insbesondere

⁵² BGH 9.11.2017 – I ZR 164/16, GRUR 2018, 84 – Parfummarken.

⁵³ EuGH 27.9.2017 – C-24/16, C-25/16, GRUR 2017, 1120 – Nintendo/BigBen.

⁵⁴ Art. 97 Abs. 5 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (EG) Nr. 207/2009 war Anknüpfungspunkt für die internationale Zuständigkeit im Urteil des BGH. Nach der Vorschrift ist der Mitgliedstaat international zuständig, „in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist oder droht“. In der Entscheidung des EuGH war Art. 8 Abs. 2 der ROM II-VO einschlägig. Dort heißt es: „Das Recht des Staates ..., in dem die Verletzung begangen wurde“.

⁵⁵ → Rn. 54 ff.

auch die quasideliktischen Tatbestände des Kennzeichen- und Wettbewerbsrechts erfasst.⁵⁶ Die Vorschrift ist dabei **vertragsautonom** dahin auszulegen, dass diese sowohl den Ort, an dem der Schaden eingetreten ist (Erfolgsort), als auch den Ort des ursächlichen Geschehens (Handlungsort) erfasst. Als Handlungsort kommt dabei der Ort in Betracht, an dem der Beklagte die Informationen in das Netz einspeichert, nicht der Ort, an dem sich lediglich der Server befindet.⁵⁷

- 84 Umstritten ist, nach welchen Voraussetzungen im Falle des Internetauftritts der Erfolgsort zu bestimmen ist. Nach einer Ansicht begründet die **bloße Abrufbarkeit** eines als rechtsverletzend angegriffenen Internetauftritts im Inland bereits die internationale Zuständigkeit der nationalen Gerichte.⁵⁸

Beispiel:

So hat etwa der OGH⁵⁹ das Bewerben eines Energy Drinks auf einer .com-Website als eine Markenverletzung in Österreich angesehen, obwohl der in Rede stehende Energy Drink gar nicht für den österreichischen Markt bestimmt war. Er war in seiner Aufmachung dem bekannten Red Bull Drink ähnlich. Gerichtet war die Klage von Red Bull gegen den Getränkeabfüller. Dieser füllte die entsprechenden für Venezuela bestimmten Dosen des Energy Drinks ab. In dem Bewerben des Drinks auf einer .com-Website (Ciclon.com), also ohne dass tatsächlich Getränke in Österreich je in den Verkehr gebracht wurden, sah der OGH jedoch eine Markenrechtsverletzung und bejahte eine Haftung des Abfüllers als Mittäter. Den Inlandsbezug der Website stellte der OGH dadurch her, dass die Seite im Inland technisch abrufbar sei. In dem bloßen Abfüllen und Ausführen der Dosen für Venezuela verneinte der OGH hingegen eine Verletzung des österreichischen Markenrechts. Eine derart weite Auslegung des Begriffes des Verletzungserfolges erscheint jedoch fraglich.

- 85 So soll nach der Gegenansicht auch bei Rechtsverletzungen im Internet ein Erfolgsort im Inland erst dann zu bejahen sein, wenn sich der Internetauftritt auch **bestimmungsgemäß im Inland auswirken** soll.⁶⁰ Dieser Inlandsbezug wird von der World Intellectual Property Organization als „commercial effect“ bezeichnet.⁶¹ Richtigerweise ist dieser Auffassung der Vorzug zu geben. Trotz des ubiquitären Charakters des Internets kann nicht allein daraus, dass ein regional tätiges Unternehmen sich und sein Angebot im Internet darstellt, darauf geschlossen werden, der räumliche Tätigkeitsbereich des Unternehmens werde entsprechend auf das gesamte Gebiet seines Staates und darüber hinaus ausgedehnt. Es ist weithin üblich, dass sich Unternehmen, die sich aus welchen Gründen auch immer auf einen bestimmten räumlichen Wirkungskreis beschränkt haben, im Internet darstellen, ohne dass damit eine räumliche Ausweitung des Tätigkeitsbereichs verbunden ist. Wer Süßspeisen in Wien verkauft und sein Angebot als Visitenkarte im Internet präsentiert, bietet nicht automatisch einen Versandhandel nach Deutschland an. Unternehmen mit einem lokalen oder regionalen Wirkungskreis weisen mit ihrer Präsenz im Internet nicht unbedingt darauf hin, dass sie ihre Waren oder Leistungen nunmehr jedem bundesweit oder europaweit anbieten wollen.⁶² In derartigen Fällen, wenn also de facto in dem betreffenden intendierten Forumsstaat gar nicht von der Aufnahme einer geschäftlichen Tätigkeit gesprochen werden kann, und im Einzelfall etwa auch noch die Sprache von der betreffenden Landessprache abweicht, erscheint eine Bejahung der internationalen Zuständigkeit (offensichtlich) als verfehlt. Sinn und Zweck des Gerichtsstandes der unerlaubten Handlung iSv Art. 7 Nr. 2 Brüssel-Ia-VO als Ausnahmevorschrift ist es gerade, eine **enge Beziehung zwischen dem Gericht und der jeweiligen Streitigkeit** herzustellen, wovon aber beispielsweise im oben geschilderten Fall kaum ausgegangen werden kann, also wenn etwa der einfache Bäcker aus Wien nun in

⁵⁶ BGH 13.10.2004 – I ZR 163/02, GRUR 2005, 431 – HOTEL MARITIME.

⁵⁷ Johannes GRUR 2004, 928.

⁵⁸ Ingerl/Rohnke, 3. Aufl. 2010, Einl. Rn. 48.

⁵⁹ OGH 24.4.2001 – 4 Ob 81/01, GRURInt 2002, 265 – Red Bull.

⁶⁰ BGH 30.3.2006 – I ZR 24/03, GRUR 2006, 513 Tz. 20 – Arzneimittelwerbung im Internet (in einem wettbewerbsrechtlichen Verfahren zum insoweit gleichlautenden EuGVÜ); BGH 28.6.2007 – I ZR 49/04, GRUR 2007, 884, Tz. 23 – Cambridge Institute (in einem kennzeichenrechtlichen Verfahren gegen eine schweizerische Gesellschaft zum insoweit gleichlautenden Art. 5 Nr. 3 LugÜ).

⁶¹ www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/845/pub845.pdf, dort Article 3.

⁶² BGH 22.7.2004 – I ZR 135/01, MMR 2005, 171 – socio.de.

Hamburg verklagt werden würde. Ein Abstellen zur Zuständigkeitsbegründung auf die bloß technische Möglichkeit der Abrufbarkeit eines Internetinhaltes würde somit vielmehr zu einer ausufernden Gerichtspflichtigkeit führen. Insbesondere ist dem Internet auch das Einstellen einer nur auf eine oder mehrere Nationen beschränkten Website fremd.⁶³ Ein Weg zur Begrenzung einer allseitigen Zuständigkeit wäre daher bei dieser weiten Auslegung gar nicht möglich. Ein derartig ausgeweiteter Gerichtsstand läuft auch den zuständigkeitsrechtlichen Leitprinzipien der Brüssel-Ia-VO, der Vermeidung beziehungsarmer Gerichtsstände, der Reduzierung konkurrierender Zuständigkeiten und der Vorhersehbarkeit und präventiven Steuerbarkeit der Gerichtspflichtigkeit,⁶⁴ vollkommen entgegen. Auch bei einem entsprechenden Vergleich zu den bisher zu Massenmedien entwickelten Grundsätzen erscheint die Einschränkung über das Merkmal der **bestimmungsgemäßen Abrufbarkeit** nur folgerichtig. So wird etwa auch im Verlags- und Presserecht allgemein auf das Erfordernis der bestimmungsgemäßen Verbreitung abgestellt.⁶⁵ Unbeachtlich ist es dabei, wenn im Einzelfall auf irgendeinem Wege, kaum vermeidbar dennoch ein paar Exemplare des Druckerzeugnisses in ein anderes Einzugsgebiet gelangen, soweit dies nur nicht bestimmungsgemäß durch den Verleger veranlasst wurde.⁶⁶ Gerade mit diesem Ausnahmefall ist etwa auch im oben geschilderten Beispiel des Süßwarenhändlers der Fall vergleichbar, dass vereinzelt dennoch einmal ein Einwohner aus Hamburg auf der Internetseite des Süßwarenverkäufers aus Wien landet, sei es nun zufällig oder weil er etwa seinen nächsten Urlaub dort plant, solange ein bestimmungsgemäßer Bezug über einen Versandhandel dort nicht möglich ist.

Für Online-Sachverhalte ist das herkömmliche **Merkmal des Verbreitens** aus dem Verlagsrecht nicht ganz passend, da hier keine Inhalte verbreitet, sondern nur zum Abruf bereitgehalten werden.⁶⁷ Infolgedessen erscheint es nur angemessen, stattdessen auf eine inhaltliche Betrachtungsweise abzustellen.⁶⁸ Es ist zu ermitteln, ob sich die auf einer Website präsentierten streitgegenständlichen Informationen bei einer objektiven Würdigung erkennbar bestimmungsgemäß auch an Nutzer im Forum richten. Durch diese sinngemäß aus dem Verlagsrecht bekannte Definition lässt sich auch eine sachgerechte und hinreichend bestimmbare Abgrenzung bzgl. der Zuständigkeitsbegründung vornehmen. 86

Checkliste

87

Die konkrete Beurteilung, ob sich ein Internetauftritt bestimmungsgemäß in einem anderen Land auswirken soll, ist folglich anhand von einzelnen objektiven Anhaltspunkten vorzunehmen.⁶⁹

1. Art und Aufmachung der Webseite

Die Art und Aufmachung der Webseite, die vermittelten Inhalte sowie das Impressum können grundlegend für die Ermittlung des objektiv erkennbaren Adressatenkreises und damit die bestimmungsgemäße Ausrichtung sein. Eine geschäftliche Website wird eine größere und weitere Ausrichtung haben als eine private Webseite. Den Inhalten über typisch lokale Dienstleistungen (Kino, Restaurant, Taxiunternehmen) kommt eine andere Indizwirkung zu als Inhalten über Waren, die typischerweise im Versandhandel erworben werden können (Bücher, DVDs). Ist eine Betriebsstätte im Impressum einer Website angegeben, die vom Hauptsitz abweicht, darf ein Kunde das dahingehend verstehen, dass die Betriebsstätte im Namen des Hauptsitzes Leis-

⁶³ Auch wenn entsprechende Vorschläge zT in der Lehre diskutiert werden.

⁶⁴ Vgl. Anm. Klinger zu BGH, Vorlagebeschluss an den EuGH 10.11.2009 – VI ZR 217/08, jurisPR-ITR 4/2010.

⁶⁵ BGH 23.10.1970 – I ZR 86/69, GRUR 1971, 153 – Tampax.

⁶⁶ BGH 3.5.1977 – VI ZR 24/75, GRUR 1978, 194 – profil.

⁶⁷ Engel AfP 1996, 220 (225).

⁶⁸ BGH 13.10.2004 – I ZR 163/02, GRUR 2005, 431 – HOTEL MARITIME.

⁶⁹ Ergänzend kann auf die Auflistung der WIPO, Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet (with Explanatory Notes), Article 3 verwiesen werden, abrufbar unter <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/845/pub845.pdf>, auf die auch die Rechtsprechung verweist wie bspw. LG Hamburg 28.2.2019 – 327 O 184/16, GRUR-RS 2019, 43246.

tungen anbietet, Vertragsangebote entgegennimmt und ggf. deren Annahme erklärt.⁷⁰ Eine internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte wird begründet, wenn ein im Ausland ansässiger englischsprachiger Internetshop unter einer .uk-Domain weltweiten Versand anbietet und auf einen Testkauf hin eine Lieferung nach Deutschland erfolgt.⁷¹

2. country code Top-Level-Domain

Die country code Top-Level-Domain (ccTLD) einer Website kann ein Indiz für die geographische Ausrichtung dieser Website sein. Eine Website unter einer bestimmten country code TLD wird in der Regel auch auf den entsprechenden Staat,⁷² dessen TLD verwendet wird, ausgerichtet sein. Überwiegend wird die positive Indizwirkung einer ccTLD jedoch für stärker gehalten als die negative Indizwirkung, dh umgekehrt lässt sich allein aus der Verwendung einer bestimmten country code TLD noch nicht schließen, dass die Website lediglich auf diesen Staat alleine ausgerichtet ist. Eine ggf. negative Indizwirkung sollte jedoch auch nicht per se verneint werden. Auch lässt sich durch die Verwendung einer generischen .com-Domain, die von einem Registrar in den USA vergeben wurde, nicht ausschließen, dass damit Rechte in Deutschland oder Österreich verletzt werden.

3. Sprache

Die Sprache eines Internetangebots wird überwiegend als für die Ermittlung der geographischen Ausrichtung des entsprechenden Angebots relevantes Indiz angesehen,⁷³ insbesondere wenn der Nutzer auf einer allg. Einstiegsseite aufgefordert wird, zB über Landesflaggen ein bestimmtes Land auszuwählen oder eine Sprache auszuwählen. Eine werbende englische Website ist dann nicht auf Deutschland ausgerichtet, wenn in der durch Flaggen gekennzeichneten Auswahl Deutschland fehlt, keine deutsche Kontaktadresse angegeben ist und mit Personen geworben wird, die in Deutschland nicht bekannt sind und unübliche inhaltliche Gestaltungen verwendet werden, zB Abfrage des Alters auf der Eingangsseite.⁷⁴ Eine werbende Website ist hingegen auf Deutschland ausgerichtet, wenn es sich um eine „de“-Top-Level-Domain handelt und der Internetauftritt keine Hinweise darauf enthält, dass sich das Angebot nicht an deutsche Interessenten richtet, wobei allein die Verwendung der englischen Sprache kein solcher Hinweis ist.⁷⁵

4. Währung

Der Währung, in der Waren und Dienstleistungen bezahlt werden können, kann eine Indizwirkung zukommen. So sah das OLG München in einem Webauftritt eines Schweizer Unternehmens, in dem alle Produkte in Schweizer Franken ausgewiesen waren, einen Hinweis, dass sich der Webauftritt lediglich an schweizerische Verkehrskreise wendete und wies die Klage des deutschen Markeninhabers ab.⁷⁶

5. Anzahl der Abrufe aus einem Land

Eine Indizwirkung durch die Anzahl der Abrufe einer Webseite aus einem bestimmten Forum erscheint problematisch. Wie bereits dargestellt, kommt es gerade nicht auf die tatsächliche Kenntnisnahme, sondern vielmehr auf die inhaltliche Ausrichtung einer Website an. Insbesondere spricht daher der Umstand, dass sie in einem bestimmten Land gar nicht abgerufen wurde, nicht dafür, dass sie inhaltlich nicht dennoch auf dieses Forum ausgerichtet war. Ggf. ist bisher nur ein entsprechender Werbeerfolg (noch) nicht eingetreten. Zudem ist es ohnehin ausreichend, dass eine Verletzungshandlung droht. Allerdings kann dem Merkmal eine gewisse Indizwirkung dann wohl nicht abgesprochen werden, wenn eine Seite massenhaft in einem

⁷⁰ BGH 16.3.2021 – X ZR 9/20, BeckRS 2021, 11590 – Internationale Zuständigkeit bei Online-Flugbuchung.

⁷¹ OLG Frankfurt a.M. 11.3.2021 – 6 U 273/19, GRUR-RR 2021, 360 – Tommy Hilfiger MO Logo Scarf, in Abweichung von BGH 7.11.2019 – I ZR 222/17, GRUR 2020, 647 – Club Hotel Robinson.

⁷² Wenn auch nicht unbedingt auf das gesamte Staatsgebiet.

⁷³ BGH 13.10.2004 – I ZR 163/02, GRUR 2005, 431 – HOTEL MARITIME.

⁷⁴ LG Köln 20.4.2001 – 81 O 160/99, MMR 2002, 60 – budweiser.com.

⁷⁵ OLG Frankfurt a.M. 14.2.2019 – 6 U 3/18, GRUR-RR 2020, 74.

⁷⁶ OLG München 8.10.2009 – 29 U 2636/09, GRUR-Prax 2009, 35 – REFODERM.

⁷⁷ Zur Unterscheidung von anderen Disclaimern sogleich.

⁷⁸ BGH 30.3.2006 – I ZR 24/03, GRUR 2006, 513 – Arzneimittelwerbung im Internet.

⁷⁹ BGH 30.3.2006 – I ZR 24/03, GRUR 2006, 513 – Arzneimittelwerbung im Internet.

bestimmten Staat abgerufen wurde. Dies spricht möglicherweise dafür, dass der Inhalt auch auf diesen Staat ausgerichtet war. Jedenfalls ist in einem solchen Fall dringend eine Klarstellung, etwa durch einen Disclaimer,⁷⁷ anzuraten.

6. Disclaimer/Beweislast

Es obliegt dem Rechteinhaber zB dem Markeninhaber zu beweisen, dass bereits die Domain mit der damit konnektierten Webseite eine Rechtsverletzung im Forum darstellt. Im Zweifel sollte der Rechteinhaber verschiedene Testbestellungen über das Internet vornehmen und sich auf den Webseitenauftritt beziehen. Der Werbende kann jedoch das Verbreitungsgebiet seiner Werbung im Internet und seines Liefergebietes durch einen so genannten Disclaimer einschränken, in dem er ankündigt, Adressaten in einem bestimmten Land nicht zu beliefern.⁷⁸ Ein Disclaimer muss zu dessen Wirksamkeit eindeutig gestaltet, auf Grund seiner Aufmachung als ernst gemeint aufzufassen sein⁷⁹ und der Ausschluss inhaltlich auch umgesetzt werden.

Das angerufene Gericht hat sowohl in Deutschland als auch in Österreich das Vorliegen 88 der internationalen Zuständigkeit nach der Brüssel-Ia-VO nur rügebedingt zu prüfen. Denn nach Art. 26 Abs. 1 Brüssel-Ia-VO wird das angerufene Gericht eines Mitgliedstaates ohnehin zuständig, wenn sich der Beklagte rügelos auf das Verfahren einlässt, also den Mangel der Zuständigkeit nicht sogleich geltend macht und kein anderweitiger ausschließlicher Gerichtsstand vorliegt. Daher wird die Klage auch in beiden Ländern ohne Rücksicht auf mögliche Bedenken des Gerichts an seiner Zuständigkeit dem Beklagten zunächst einmal zugestellt, um diesem die Möglichkeit zu geben, sich zur Sache einzulassen.⁸⁰ Hält der Beklagte das angerufene Gericht für unzuständig, so hat er dies also sogleich zu rügen. Verteidigt sich der Beklagte hingegen erst gar nicht gegen die Klage, so hat das Gericht jedoch vor Erlass eines Versäumnisurteils seine örtliche und internationale Zuständigkeit zunächst zu prüfen. Sollte diese nicht gegeben sein, wird es die Klage durch unechtes Versäumnisurteil gem. § 331 Abs. 2 ZPO im Beschlusswege zurückweisen. In Deutschland stellt die Prüfung der Internationalen Zuständigkeit aufgrund unerlaubter Handlung zudem eine sog. **qualifizierte Prozessvoraussetzung** dar, dh zur Bejahung der Zuständigkeit braucht das Vorliegen einer unerlaubten Handlung nicht bewiesen zu werden. Ausreichend ist es, dass eine Verletzung behauptet wird und diese nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann.⁸¹

Die Anwendung der Grundsätze der rügelosen Einlassung, sowie zusätzlich in Deutschland 89 der qualifizierten Prozessvoraussetzung, sind in der Lehre zum Teil kritisiert worden. Das Rechtsinstitut der rügelosen Einlassung, welches eigentlich dem Schutz des Beklagten dienen sollte,⁸² würde sich auf europäischer Ebene hauptsächlich zu Lasten des Beklagten auswirken. Hierdurch werde der Beklagte genötigt, im Falle der Unzuständigkeit unnötigerweise vor einem Gericht eines anderen Mitgliedstaates erscheinen zu müssen. Würde jemand in einem anderen Mitgliedstaat verklagt, so sei es im Falle der Unzuständigkeit des Gerichts vielmehr sachgerechter, wenn das Gericht zunächst von sich aus seine Zuständigkeit positiv feststellen müsse. Denn im Regelfall wird es aus Sicht des Beklagten – auch wenn er das angerufene Gericht für international unzuständig hält – kaum zumutbar sein, sich nach einer Klagezustellung nicht anwaltlich vertreten zu lassen und zur ggf. fehlenden Zuständigkeit und hilfsweise zur Sache zu äußern. Tut er dies nicht, so riskiert er ein Versäumnisurteil gegen sich, da die Zuständigkeit in diesem Fall vor deutschen und österreichischen Gerichten nur schlüssig behauptet werden muss.

Beispiel:

In dem Fall Palettenbörse⁸³ etwa ging ein österreichischer Kläger gegen die Registrierung der Domain **palettenbörse.com** vor. Er trat seit mehreren Jahren mit verschiedenen Domains unter dem Schlagwort

⁸⁰ OGH 20.3.2007 – 17 Ob 2/07d – Palettenbörse I.

⁸¹ BGH 15.2.2007 – I ZR 114/04, GRUR 2007, 871, Tz. 17 – Wagenfeldleuchte (zum insoweit gleichlautenden EuGVÜ); BGH 13.10.2004 – I ZR 163/02, GRUR 2005, 431 – HOTEL MARITIME.

⁸² Dies trägt dem Gedanken Rechnung, dass der Bekl. im Falle des abweisenden Urteils an einem Sachurteil ein größeres Interesse als an einem Prozessurteil haben werde.

⁸³ OGH 20.3.2007 – 17062/07 – Palettenbörse II.

Palettenbörse in Österreich auf und ist auch Inhaber der Wortmarke. Der in Deutschland wohnende Beklagte hatte die Domain registriert, ohne diese jedoch im geschäftlichen Verkehr genutzt zu haben. Das Erstgericht verneinte seine internationale Zuständigkeit und wies die Klage zurück. Auf die nach bestätigendem Rekurs eingelegte Revision hin hob der OGH die Entscheidung auf und wies das Erstgericht an, zunächst das Zustellverfahren einzuleiten. Das angerufene Gericht dürfe seine Unzuständigkeit nicht von Amts wegen an limine annehmen, sondern habe dem Beklagten zunächst die Möglichkeit zu geben, sich einzulassen. Der Beklagte hielt jedoch das angerufene österreichische Gericht für international unzuständig und ließ sich nicht zur Klage ein. Das Erst- und Rekursgericht verneinten auch entsprechend ihre Zuständigkeit. Der OGH bejahte jedoch später die internationale Zuständigkeit und erließ ein Versäumnisurteil gegen den Beklagten. Hätte sich der Beklagte hier anwaltlich vertreten lassen, wäre der Fall möglicherweise anders ausgegangen.

- 90 Eine entsprechende Verfahrensweise, also die sofortige Klagezustellung und im Falle der Säumnis das Zugestehen der behaupteten Tatsachen, wurde teilweise auch als nicht vertragsautonom kritisiert. Denn hierbei handele es sich um nationale Verfahrensgrundsätze, die nicht auf das höherrangige europäische Recht übertragen werden dürfen. Gem. Art. 28 Abs. 1 Brüssel-Ia-VO sei den Gerichten vielmehr auferlegt, ihre internationale Zuständigkeit von Amts wegen zu ermitteln. Dies beinhalte auch, dass selbst bei Säumnis des Beklagten der Kläger das Vorliegen der Internationalen Zuständigkeit positiv beweisen müsse. Gleichmaßen sei dem Gemeinschaftsrecht auch das Rechtsinstitut der qualifizierten Prozessvoraussetzungen fremd. Für eine sofortige Zustellung der Klage spricht, dass aufgrund der Möglichkeit der rügelosen Einlassung zwingend eine sofortige Zustellung zu erfolgen hat. Auch spricht der Wortlaut des Art. 28 Abs. 1 Brüssel-Ia-VO nicht per se gegen das Verfahren einer sofortigen Klagezustellung. Eine Lösung, die beidseitigen Interessen gerecht wird, wäre es, wenn die internationale Zuständigkeit zunächst in einem vorgeschalteten selbstständigen Zuständigkeitsverfahren festgestellt werden müsste, zu welchem sich der Beklagte optional einlassen kann. Wird danach etwa per Beschluss die Zuständigkeit bejaht, so ist dem Beklagten erneut die Möglichkeit der (nunmehrigen) Bestellung eines Anwaltes und einer Einlassung zur Sache zu geben. Ein solches Verfahren findet jedoch keine konkrete Stütze im Gesetz. Auch wurde es teilweise dahingehend kritisiert, dass es zu „amerikanischen Zuständen“ führe. Denn bei komplexen Streitigkeiten könne sich ein vorgeschaltetes Zuständigkeitsverfahren sehr lange hinziehen, womit ebenfalls niemandem gedient wäre.
- 91 Für den in einem fremden Staat Beklagten würde eine entsprechende Verfahrensweise jedoch Entlastung bringen. Er kann zunächst, ohne einen Verlust seiner Rechte durch Säumnis oder Präklusion fürchten zu müssen, den Ausgang des Zuständigkeitsverfahrens abwarten. Erst bei ungünstigem Ausgang müsste er sich dann anwaltlich vertreten lassen und vor Ort in dem fremden Staat erscheinen. Eine weitergehende Regelung durch den europäischen Gesetzgeber ist in jedem Falle sicherlich wünschenswert.
- 92 Von der Internationalen Zuständigkeit ist das **Internationale Privatrecht** abzugrenzen. Danach wird bei einem Lebenssachverhalt mit Auslandsbezug die Bestimmung vorgenommen, welches Recht im konkreten Streitfall anwendbar ist. Seit dem 11.1.2009 ist in den Mitgliedstaaten der EU – mit Ausnahme von Dänemark – die Rom II-Verordnung als unmittelbar geltendes Recht in Kraft getreten. Sie gilt gem. Art. 1 Abs. 1 S. 1 Rom II-VO für außervertragliche zivil- und handelsrechtliche Schuldverhältnisse, wenn sie eine Verbindung zum **Recht verschiedener Staaten** aufweisen, wobei es genügt, dass nur ein betroffener Staat Mitglied der Europäischen Union ist. Die bisherigen nationalen Regelungen zum Internationalen Privatrecht in den Art. 40 ff. EGBGB und § 48 IPRG sind demnach durch die Verordnung vollständig ersetzt worden.⁸⁴ Insofern korrespondiert Art. 1 Abs. 1 S. 1 mit Art. 3 Rom II-VO, wonach das Recht, auf dass die Verordnung verweist, auch dann anzuwenden ist, wenn es sich nicht um das Recht eines Mitgliedstaates handelt. Die Verordnung ist mithin vertragsautonom und abschließend anzuwenden. Art. 24 Rom II-VO stellt nochmals klar, dass auch kein Rückgriff auf nationale IPR-Vorschriften erfolgen soll, also Rück- und Weiterverweisungen durch nationale Vorschriften grundsätzlich ausgeschlossen sind.⁸⁵

⁸⁴ Junker NJW 2007, 3675 (3677).

⁸⁵ Ofner ZfRV 2008/03, 15.

Die Verordnung enthält als Grundsatz in Art. 4 Abs. 1 Rom II-VO eine allgemeine Kollisionsnorm, die in den Absätzen 2 und 3 ähnlich wie bisher in den §§ 48 Abs. 1 S. 2 IPRG und 40 ff. EGBGB eine **Bereinigung im Sinne der stärksten Beziehung** enthält. Art. 4 Abs. 1 Rom II-VO knüpft dabei zunächst an den Erfolgsort der unerlaubten Handlung an. Haben der Geschädigte und der Ersatzpflichtige zum Zeitpunkt des Schadenseintritts ihren gewöhnlichen Aufenthalt in demselben Staat, findet nach Art. 4 Abs. 2 Rom II-VO das Recht dieses Staates Anwendung. Wenn sich aus der Gesamtheit der Umstände eine **offensichtlich engere Verbindung** mit dem Recht eines anderen Staates ergibt, so erklärt die Ausweisklausel des Art. 4 Abs. 3 Rom II-VO das Recht dieses Staates für anwendbar. Zudem befinden sich in der VO noch einige **Sonderregeln für einzelne Deliktstypen**. Art. 6 Rom II-VO bildet besondere Anknüpfungsregeln für außervertragliche Schuldverhältnisse, die aus unlauterem Wettbewerb entstanden sind. Insoweit knüpft Art. 6 Abs. 1 an das **Recht des Marktortes** an. In Art. 8 Rom II-VO enthält die VO Spezialregelungen für die Verletzung von gemeinschaftsweit einheitlichen Rechten des geistigen Eigentums. Der Begriff **Rechte des geistigen Eigentums** umfasst dabei Urheberrechte und verwandte Schutzrechte, das Schutzrecht eigener Art für Datenbanken und gewerbliche Schutzrechte. Hierzu gehören auch die Kennzeichenrechte des gewerblichen Rechtsschutzes, dh Marken- und Unternehmenskennzeichen.⁸⁶

Praxistipp:

Von dem danach für Rechte des geistigen Eigentums anzuwendenden Recht kann nicht durch eine Vereinbarung der Parteien abgewichen werden, und die Verweisung auf das Recht des gemeinsamen Aufenthaltsortes der Parteien findet ebenfalls hierauf keine Anwendung.

Art. 8 Abs. 1 Rom-II knüpft dabei an das **Schutzlandprinzip** an. Dieses besagt, dass sich die Antwort auf die Fragen, ob und in welchem Umfang zeichenrechtlicher Schutz gegen bestimmte grenzüberschreitende Handlungen gewährt wird, nach dem Recht desjenigen Landes richtet, für das der Zeichenschutz in Anspruch genommen wird. Da aufgrund des Territorialitätsprinzips im jeweiligen Schutzland ausschließlich inländische Zeichenrechte Wirkung entfalten können, beurteilt sich die Frage, ob etwa ein deutsches Zeichenrecht verletzt ist, damit ausschließlich nach deutschem Recht. Die Frage, ob etwa österreichisches Zeichenrecht verletzt ist, beurteilt sich allein nach dem jeweiligen österreichischen Recht. Die entscheidende Frage angesichts der Globalität des Internets lautet daher nicht, ob deutsches oder österreichisches Zeichenrecht anwendbar ist, sondern ob deutsches oder österreichisches Zeichenrecht verletzt ist.⁸⁷ Im Falle einer grenzüberschreitenden Verletzungshandlung ist demnach – um dem Territorialitätsprinzip Rechnung zu tragen –, für jeden Staat das ihn betreffende Recht jeweilig anzuwenden. Das gilt auch bei unteilbaren grenzüberschreitenden Verletzungshandlungen, insbesondere im Internet. Das kann zur Folge haben, dass ein Internetangebot nach den **anzuwendenden nationalen Rechtsordnungen** unterschiedlich zu bewerten ist und unterschiedliche Rechtsfolgen auslöst.

Beispiel:

So war zB die Internetwerbung für Leuchten des Designers Wilhelm Wagenfeld in Deutschland nach § 17 UrhG rechtswidrig, in Italien hingegen zulässig, weil diese Leuchten dort keinen urheberrechtlichen Schutz genießen.⁸⁸

Mit dem Recht des Schutzlandes kann rechtlich nur derjenige Teil der Benutzungshandlung untersagt werden, der in dem betreffenden Schutzland stattgefunden hat. Faktisch bedeutet dies bisher jedoch bei Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen gegen Internetauftritte, dass mit dem Recht eines einzigen Landes Internetangebote insgesamt unterbunden

⁸⁶ Sack WRP 2008, 1405 (1406).

⁸⁷ Bettinger/Bettinger Teil 2 DE Rn. 1321.

⁸⁸ BGH 15.2.2007 – I ZR 114/04, GRUR 2007, 871 – Wagenfeld-Leuchte.

werden können. Folglich können bisher Schutzrechtsinhaber mit Hilfe des jeweils strengsten Schutzlandrechts die gesamte unteilbare Benutzungshandlung auch mit Wirkung für solche Staaten untersagen, nach deren Recht sie an sich zulässig ist. Es kann jedoch durch den Einsatz eines Disclaimers der Bezug zu einem Forumsstaat mit entsprechend strengem Schutzlandrecht unterbunden werden, indem das entsprechende Angebot erkennbar und ausdrücklich nicht auf diesen Staat ausgerichtet wird und zB Kunden auch gar nicht beliefert werden.⁸⁹ Zwar gibt es unterdessen sog. **Zoning** und **Geolocation Technologies**,⁹⁰ mit denen die IP-Adresse ermittelt werden, ein Rückschluss auf den Abrufort gegeben und damit nach geografischen Kriterien der Informationszugang und -inhalt gesteuert werden können. Technisch verlässlich sind diese Technologien aber bisher noch nicht, da derzeit zum einen mit dem Gebrauch von Anonymisierungstechnologien die Lokalisierung einer IP-Adresse verschleiert werden kann, zum anderen ein zentrales Register für IP-Adressen nicht existiert, so dass keine in jedem Fall verlässliche Lokalisierung gewährleistet ist, an die zB die Bestimmung einer zuständigen Jurisdiktion oder die Bestimmung des anwendbaren Rechtes geknüpft werden könnte.⁹¹ Gleichwohl ist denkbar, dass hier bei entsprechender technischer Fortentwicklung nach der Umstellung von IPv4 (Internet Protocol Version 4) auf IPv6 künftig verlässliche Bestimmungen möglich sein werden, die dann die gesamte bisherige Dogmatik zu Unterlassungsansprüchen und zur Bestimmung von internationaler Gerichtszuständigkeit verändern würden. Bei Schadensersatzansprüchen ist nach der sog. **Mosaiktheorie**⁹² ohnehin eine nationale Parzellierung vorzunehmen.

96 Teilweise wird der Kläger bereits in der **bloßen Registrierung einer Domain**, also auch ohne Benutzungsaufnahme bzw. Konnektierung der Website, eine Verletzung seiner Rechte sehen. Er wird den Domaininhaber daher auf Löschung in Anspruch nehmen wollen. Es stellt sich in derartigen Fällen die Frage, ob dann auch ein deliktischer Gerichtsstand als Erfolgsort der unerlaubten Handlung besteht bzw. unter welchen Voraussetzungen er angenommen werden sollte. So könnte etwa jemand mit Sitz in Warschau, der eine .at-Domain registriert hat, möglicherweise auch in Deutschland zB am Wohnort der Klägerin verklagt werden. Entsprechende Klagen hat es bereits gegeben, so nahm etwa das KG Berlin in seiner **concert-concept** Entscheidung in einem entsprechenden Fall seine internationale Zuständigkeit gem. § 32 ZPO an. Bei dieser aus dem Jahre 1997 stammenden Entscheidung klagte der deutsche Inhaber der Domain **concert-concept.de**⁹³ auf Unterlassung der Benutzung des Domainnamens **concert-concept.com** gegen einen in den USA ansässigen Registrar. Das KG Berlin nahm damals seine internationale Zuständigkeit gem. § 32 ZPO mit der Begründung an, der Domainname sei auch in Deutschland bestimmungsgemäß technisch abrufbar. Eine solch schrankenlose Annahme eines Erfolgsortes für Internetfälle im Inland geht nach heutigem Verständnis sicherlich zu weit, da dies insbesondere zu einer exorbitanten internationalen Gerichtspflichtigkeit führen würde. Richtig ist es jedoch, den Gerichtsstand der unerlaubten Handlung grundsätzlich für Klagen auf Unterlassung der Benutzung einer Domain zu eröffnen, zumeist wird es sich hierbei auch um das sachnähere Gericht handeln. Es ist also insofern zu klären, welche Kriterien an die Annahme eines Erfolgsortes gestellt werden sollten.

97 Ein **deliktischer Erfolgsort** sollte danach beurteilt werden, ob durch die Registrierung der Domain eine Kollision mit den Namens- oder Wettbewerbsinteressen des Verletzten gerade auch in dem entsprechenden Land als möglich erscheint. Bei einer Prüfung lediglich auf Zuständigkeitsebene sollten die Voraussetzungen daher nicht überspannt werden, jedoch sollte

⁸⁹ Vgl. OGH 23.3.1999 – 4 Ob 26/99, GRUR Int. 1999, 1062 (1065) – TV-Movie: Dort ging es um die Vermarktung von Fernsehzeitschriften in Österreich, auf deren Titelblatt mit einem Gewinnspiel geworben wurde. Das Gewinnspiel war nach deutschem Recht als dem Recht des Erscheinungsortes zulässig, nach österreichischem Recht hingegen verboten. Der OGH nahm an, dass die Werbung als solche nicht verboten werden könne. Es genüge, „wenn die Bekl. klarstellt, dass österreichische Leser an ihren Gewinnspielen nicht teilnehmen können“.

⁹⁰ Vertiefend: Hoeren MMR 2007, 3.

⁹¹ Hoeren MMR 2007, 3.

⁹² Sack WRP 2008, 845 (852).

⁹³ KG 25.3.1997 – 5 U 659/97, NJW 1997, 3321 – concert-concept.com.

auch ein Interesse eines evtl. Beklagten nicht außer Acht gelassen werden, ihm ein Gerichtsverfahren in einem fremden Staat nicht ohne Weiteres zuzumuten, insbesondere wenn der Streitfall gar keinen engeren inneren Bezug zu dem gewählten Forum Delicti⁹⁴ aufweist.

Checkliste

98

1. Markenrecht

Ein Vorgehen aus Markenrecht scheidet regelmäßig aus, da in der bloßen Registrierung einer Domain als Verletzungshandlung (ohne Erstbegehungsgefahr) insofern keine Benutzung des Titels im geschäftlichen Verkehr liegt.⁹⁵ Somit bleibt als mögliche Anspruchsgrundlage üblicherweise nur noch ein Vorgehen aus Wettbewerbsrecht bzw. sittenwidriger Schädigung (Domaingrabbing) einerseits oder aus Namensrecht andererseits.

2. Wettbewerbsrecht

Eine notwendige Kollision der Interessen der Parteien kann im Falle des Vorgehens aus Wettbewerbsrecht dann angenommen werden, wenn (auch) in dem entsprechenden Forum die wettbewerbslichen Interessen der Mitbewerber aufeinander treffen, wenn also ein **Konkurrenzverhältnis** bzw. ein **gemeinsamer Marktort im Forumsstaat** besteht.⁹⁶ In dem Fall Palettenbörse.com⁹⁷ nahm der OGH einen sog. **Behinderungswettbewerb durch Domaingrabbing** an. Der Erfolgsort der unerlaubten Handlung sei dort, wo der Schaden der Behinderung eintrete. Da die Klägerin die Domain nicht selbst zum Wettbewerb in Österreich nutzen könne, sei der Erfolgsort in diesem Fall Österreich. Insofern war es unerheblich, dass es sich um eine .com und nicht um eine .at ccTLD gehandelt habe. Der Bezug zu Österreich konnte jedenfalls durch den eröffneten Behinderungswettbewerb angenommen werden. Dieser Argumentation folgend wäre damit durch den eröffneten Behinderungswettbewerb auch ein Konkurrenzverhältnis und damit ein Bezug zu Österreich gegeben. Es erscheint jedoch fraglich, an den Begriff der geschäftlichen Handlung iSd UWG nur derart geringe Anforderungen zu stellen, dass in der bloßen Registrierung der Domain (ohne Verwendung) bereits ein **Handeln im geschäftlichen Verkehr** zu sehen ist. Jedenfalls erscheint hier aber die Bejahung einer unzulässigen Beeinträchtigung schon per se problematisch, da es sich bei dem Begriff Palettenbörse lediglich um eine Gattungsbezeichnung handelt. Die Registrierung von **Gattungsbezeichnungen** unterliegt unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten regelmäßig nur dem **Prioritätsprinzip**.⁹⁸ Würde man diesen Grundsatz hier nicht anwenden, so hielte man ohne nachvollziehbaren Grund einen bestimmten Gattungsbegriff nur für einen einzigen Marktteilnehmer frei. Dies liefe aber einem gerechten und fairen Wettbewerb entgegen, welcher sich gerade in dem first come, first serve Prinzip als oberstem Grundsatz niederschlägt.

3. Namensrecht

Im Falle des Vorgehens aus Namensrecht sollte eine Interessenkollision angenommen werden, wenn der Name der Domain einen gewissen Bezug zu dem jeweiligen Staat aufweist. Es sollte also durch die Registrierung oder den Gebrauch eine **Namensanmaßung** und eine daraus folgende **Zuordnungsverwirrung** (von nicht nur geringem bzw. theoretischem Ausmaß) angenommen werden können. Eine derartige Einschränkung, die an den Inhalt bzw. die Ausrichtung des Domainnamens angelehnt wird, stellt richtigerweise eine sinnvolle Begrenzung der anderenfalls wiederum ausufernden internationalen Gerichtspflichtigkeit dar. Ein entsprechender Bezug zu einem jeweiligen Forumsstaat könnte zum einen aus der benutzten Sprache, zB der Übersetzung eines ausländischen Namens ins Deutsche, der entsprechenden ccTLD oder der Bekanntheit des verletzten Namensträgers im Forum hergestellt werden.

⁹⁴ Gerichtsstand der unerlaubten Handlung.

⁹⁵ BGH 2.12.2004 – I ZR 207/01, GRUR 2005, 687 – weltonline.de.

⁹⁶ Lindacher, Internationales Wettbewerbsverfahrensrecht § 9 Rn. 7, 12 f.

⁹⁷ OGH 20.3.2007 – 17 Ob 2/07d – Palettenbörse II.

⁹⁸ BGH 2.12.2014 – I ZR 207/01, MMR 2005, 534 – weltonline.de; BGH 17.5.2001 – I ZR 216/99, GRUR 2001, 1061 – mitwohnzentrale.de; Entscheidungen des OGH hierzu gibt es bislang nicht, vgl. Bettinger/Bettinger Teil 2 DE Rn. 814.

Beispiel:

Eine entsprechende Fallgestaltung hatte 2006 wiederum das LG Berlin in dem Fall „Tschechische Republik“⁹⁹ zu entscheiden. Die Tschechische Republik ging damals erfolgreich gegen die Registrierung der Domain *tschechische-republik.at*, *.ch* und *.com* vor. Der Beklagte hatte die Domains registrieren lassen und zur Werbung (Domainparking) benutzt, sowie auf einer Domainhandelsplattform zum Verkauf angeboten. Die Zuständigkeit des angerufenen Gerichtes folgte hier zwar aus Art. 2 Abs. 1 EUGVVO (heute Art. 4 Abs. 1 Brüssel-Ia-VO, also dem Sitz des Beklagten. Zu der Frage, nach welchen Kriterien ein deliktischer Gerichtsstand anzunehmen ist, können die Ausführungen jedoch gleichfalls herangezogen werden.

- 99 Das LG Berlin bejahte zunächst ein Namensrecht der Klägerin. Dieses setze sich nach der Übersetzung des originären Namens *Česká republika* ins Deutsche auch an den übersetzten Worten „Tschechische Republik“ fort. Zudem entschied es, dass sich der Beklagte durch die (drohende) Benutzung als Domain diesen Namen angemaßt habe. Der Verkehr geht im Allgemeinen davon aus, dass es sich bei (entsprechenden) identischen Domains um die des Namensinhabers handelt und somit trete auch eine Zuordnungsverwirrung ein.¹⁰⁰ Dieser Rechtsprechung ist insoweit zuzustimmen, als sie auch auf materieller Ebene durch den Hinweis auf die Übersetzung des Namens ins Deutsche einen Bezug zum deutschen Forum herstellt. Danach ist eine Namensanmaßung auch für den Fall zu bejahen, dass etwa die Domain *Česká republika* registriert würde. Zumindest bei einer Registrierung als *.de*-Domain entsteht in gleicher Weise eine Zuordnungsverwirrung in Deutschland. Durch die ccTLD sollte insofern ein hinreichender Bezug zum deutschen Forum hergestellt werden, da hierdurch gerade der Verkehr in Deutschland besonders adressiert wird. Fraglich ist hingegen, ob eine (aus deutscher Sicht) relevante Namensanmaßung auch für eine Registrierung als *.at* oder *.ch* Domain noch angenommen werden kann. Eine Zuordnungsverwirrung hat etwa das OLG Düsseldorf¹⁰¹ für die Gemeinde **Solingen** in einem entsprechenden Fall für ausländische ccTLDs als zweifelhaft angesehen.¹⁰² Hierbei stellt sich jedoch die Frage, ob die Registrierung eines Gemeindepensmens noch mit der eines Staatennamens hinreichend vergleichbar ist. Einen Staatennamen wird der Verkehr wohl immer nur dem jeweiligen einmalig bestehenden Staat zuordnen. Die Stadt Solingen mag hingegen in Österreich oder der Schweiz auch nochmals bestehen.¹⁰³ Der Rechtsverkehr wird jedenfalls in Abgrenzung hierzu weltweit unabhängig von der ccTLD immer davon ausgehen, dass es sich bei dem Domainnamen *Ceska-Republika* um die Domain des Namensgebers handelt.

- 100 In einem firmenrechtlichen Fall hat der OGH entschieden, dass eine aus einer Second-Level-Domain (SLD) und der Beifügung einer ccTLD gebildeten Firma **karriere.at**¹⁰⁴ ihre firmenrechtliche Unterscheidungskraft regelmäßig nur aus der Eigenschaft der Second-Level-Domain bezieht. Dem Top-Level *.at* könne keine Prägung für den Gesamtamen beigemessen werden. Diese pauschale Wertung des OGH ist sehr sorgsam zur Kenntnis zu nehmen. Die nach § 18 Abs. 1 UGB geforderte Unterscheidungskraft der Firma bezieht sich nur auf die Eintragungsfähigkeit im Firmenbuch.¹⁰⁵ Diese rechtliche Wertung darf allerdings nicht pauschal auf die namensrechtliche Problematik bei Domains übertragen werden. Der Verkehr wird eine entsprechende ccTLD im Regelfall zumindest als einen Hinweis auf das entsprechende Land ansehen. Für die Frage nach einem Inlandsbezug ist es daher vielmehr sachgerechter, der verwendeten TLD eine mitprägende Wirkung für den Gesamteindruck beizumessen. Eine deutsche internationale Zuständigkeit etwa für die Domain *ceska-republika.at* besteht folglich nicht mehr, da insoweit gar kein innerer Bezug mehr zum deutschen Forum besteht. Anders mag dies wiederum dann gesehen werden, wenn ein solcher Bezug durch die Sprache hergestellt wird. So sollte richtigerweise für ein Vorgehen gegen die

⁹⁹ LG Berlin 26.9.2006 – 9 O 355/06, MMR 2007, 60 – Tschechische Republik.

¹⁰⁰ OLG Düsseldorf 15.7.2003 – 20 U 43/03, MMR 2003, 748 – *solingen.info*.

¹⁰¹ OLG Düsseldorf 15.7.2003 – 20 U 43/03, MMR 2003, 748 – *solingen.info*.

¹⁰² Für die TLD *.info* hat es jedoch eine Zuordnungsverwirrung bejaht, da diese nicht auf bestimmte Staaten oder Branchen begrenzt sei.

¹⁰³ LG Berlin 26.9.2006 – 9 O 355/06, MMR 2007, 60 – Tschechische Republik.

¹⁰⁴ OGH 18.12.2009 – 6 Ob 133/09 – *Karriere.at GmbH*.

¹⁰⁵ In Deutschland: Handelsregister.

Domain tschechische-Republik.es oder auch .at die deutsche internationale Zuständigkeit wiederum anzunehmen sein. Dogmatisch ließe sich dieser Ansatz etwa damit rechtfertigen, dass zB im Fall ceska-republika.es gar keine Zuordnungsverwirrung in Deutschland eintreten kann, da der deutsche Verkehr gar nicht von einer entsprechenden spanischen ccTLD Domain unter ausländischen Domainnamen angesprochen wird. Zumindest ist jedoch in diesem Fall eine Interessenskollision im engeren Sinne aus der Namensanmaßung mit dem Interesse aus dem Namensrecht des Namensinhabers in Deutschland regelmäßig fern liegend, zumindest solange nicht auch ein hinreichender wirtschaftlicher Bezug besteht. So sollte, wenn auch ein materieller Lösungsanspruch dem Grunde nach bestehen mag, zumindest die Bejahung eines deliktischen Erfolgsortes in Deutschland ausscheiden. Ansonsten würde dies wiederum zu einer weltweit ausufernden Gerichtspflichtigkeit für Domainstreitigkeiten führen. Bei der Domain tschechische-Republik.at wird der deutsche Verkehr hingegen wiederum durch den Bezug zur deutschen Sprache angesprochen. Anzumerken ist aber, dass es sich hierbei durchaus um einen Grenzfall handelt, da andererseits auch damit argumentiert werden kann, durch die ccTLD .at werde vorwiegend der österreichische Verkehr angesprochen. Im Ergebnis scheint jedoch auch hier die Annahme eines deutschen deliktischen Erfolgsortes vertretbar.

cc) *Geltendmachung der Ansprüche vor dem EUGH.* Der EuGH ist zwar für die **Auslegung** der VO (EG) Nr. 874/2004 zuständig, nicht jedoch für eine Entscheidung über Ansprüche aus der Verordnung selbst.¹⁰⁶ Gleiches muss im Hinblick auf die Nachfolgeverordnung VO (EU) Nr. 2019/517 gelten. Dennoch können das EuG und der EuGH in Ausnahmefällen auch abseits von einer Verordnungsauslegung über Rechtsfragen zur .eu-Domain entscheiden. So wurde in der Rechtssache T 46/06 die Europäische Kommission verklagt. Die Klägerin¹⁰⁷ wollte eine Kommissionsentscheidung durch das Gericht für nichtig erklären lassen. Nach dieser Entscheidung ist der Domainname **galileo.eu** nach Art. 9 der VO (EG) Nr. 874/2004 für die Nutzung durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft reserviert. Geplant ist, den Domainnamen für das europäische Satellitennavigationssystem Galileo zu verwenden, einer Initiative der EU und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA). Zum jetzigen Zeitpunkt ist mit der Domain keine Webseite konnektiert. Die Klage wurde vom EuG abgewiesen.¹⁰⁸ Begründet wurde dies damit, dass das Gericht zum einen nicht befugt sei, den Gemeinschaftsorganen Anweisungen zu erteilen, zum anderen fehle es der Klägerin an der Klagebefugnis. Der EuGH hat die Entscheidung des EuG bestätigt und das Rechtsmittel gegen die Entscheidung zurückgewiesen.¹⁰⁹

In der Rechtssache T-107/06 liegt der Fall ähnlich.¹¹⁰ Die griechische Klägerin möchte den Domainnamen **co.eu** registrieren, der jedoch als zweibuchstabile Domain gesperrt ist. Auch hier ist Ursache für die Sperrung eine Entscheidung der Kommission. Nach Ansicht der Klägerin spricht aber nichts gegen eine Registrierung der Domain. Das Gericht soll daher das entsprechende Dokument, auf dem die Sperrung beruht, für nichtig erklären. Die Klage wurde als unzulässig abgewiesen.

Nach Art. 267 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) entscheidet der Europäische Gerichtshof (EuGH) auf Vorlage des Gerichtes eines Mitgliedstaates im Wege der **Vorabentscheidung** über die Auslegung des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und über die Auslegung des AEUV. Die Entscheidungen sind für die Gerichte der Mitgliedstaaten bindend. Es soll die Einheitlichkeit der Rechtsprechung in den Mitgliedstaaten gewährleistet werden. Kommt es im Rahmen eines Gerichtsverfahrens vor einem nationalen Gericht zu einer entsprechenden Auslegungsfrage, so kann dieses Gericht die Frage

¹⁰⁶ Kipping, Das Recht der .eu-Domains, Rn. 303.

¹⁰⁷ Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG.

¹⁰⁸ EuG 28.8.2007 – T 46/06 – Galileo Lebensmittel GmbH & Co/Kommission der Europäischen Gemeinschaften.

¹⁰⁹ EuGH 17.2.2009 – C-483/07, MMR 2009, 388.

¹¹⁰ Klageerhebung am 5.4.2006, Slg. 2006, C 190/22, Rs. T-107/06 – Inet Ellas – Elektronik Ipiresia Pliroforon E. P. E./Kommission der Europäischen Gemeinschaften.

dem EuGH zur Entscheidung vorlegen. Stellt sich eine derartige Frage vor einem Höchstgericht, so muss dieses Gericht den EuGH anrufen.

3. Internationale Domains

- 104 Für die weltweite Verwaltung und Koordinierung von Domainnamen ist die **Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)** zuständig. Dabei handelt es sich um eine Non-Profit-Organisation, die ihren Sitz in den USA hat.
- 105 a) **Die Anmeldung einer internationalen Domain.** Die Vergabe von Domainnamen obliegt den sog. **Network Information Center (NIC)**. Diese wurden für diese Aufgabe von der ICANN ausgewählt und existieren in jedem Land, bspw. die DENIC in Deutschland. Für die Registrierung der generischen Top-Level-Domains **.com**, **.net** und **.org** wurden im Jahr 1994 erstmals Regelungen und Voraussetzungen vorgegeben. Die Registrierung einer Domain ist danach jeder natürlichen und juristischen Person weltweit und unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit und ihrer Niederlassung möglich. Die Domainvergabe verläuft dann nach dem Windhundprinzip. Eine Prüfung entgegenstehender Rechte Dritter ist der Vergabe nicht vorgeschaltet.¹¹¹
- 106 Mit der Domainvergabe wurden bis zum Inkrafttreten der DS-GVO am 25.5.2018 sämtliche Kontakte für administrative und technische Angelegenheiten des Anmelders in der WHOIS-Datenbank hinterlegt und gespeichert. Diese Daten waren für jedermann sichtbar. Auf Grundlage der DS-GVO hat sich nun die Debatte entfacht, welche Daten überhaupt noch frei für jedermann abrufbar sind. Das Landgericht Bonn hat dazu die Auffassung vertreten, dass personenbezogene Daten nach Artikel 5 der DS-GVO nur für „festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke“ erhoben werden dürfen. Der Administrative Contact und Technical Contact fielen nicht unter diese Regelung. Es genüge demnach, wenn der Domain-Inhaber bekannt sei, um diesen bei Verstößen und Missbräuchen zu kontaktieren.¹¹² Eine Herausgabe der relevanten Daten könne höchstens mit Zustimmung durch den Domaininhaber erfolgen, Art. 6 DS-GVO. Diese Datenbank kann dann über das Internet von der Öffentlichkeit eingesehen werden. Jedoch ist zu bezweifeln, dass sie im Wege der DS-GVO erziegbare Daten im Hinblick auf Domainstreitigkeiten enthalten wird. Mit Beschl. v. 1.8.2018 bestätigte das OLG Köln¹¹³ die Ansicht des LG Bonn, wies den Antrag allerdings schon aus formalen Gründen zurück. Seitens der ICANN sei die Dringlichkeit der Leistungsverfügung nicht ausreichend glaubhaft gemacht worden.
- 107 b) **Die Durchsetzung der Rechte gegen eine internationale Domain.** Auch bei der Durchsetzung der Rechte gegen eine internationale Domain sind die außergerichtliche Durchsetzung und die gerichtliche Durchsetzung zu unterscheiden.
- 108 aa) **Die außergerichtliche Durchsetzung (UDRP).** Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) hat am 24.10.1999 die **Uniform Domain-Name Dispute Resolution-Policy (UDRP)**¹¹⁴ eingeführt. Im Rahmen eines außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahrens für Domainstreitigkeiten soll damit die Durchsetzung kennzeichenrechtlicher Ansprüche gegen missbräuchliche Domainregistrierungen vereinfacht werden. Die UDRP ist jedoch keine internationale Regelung in Form eines völkerrechtlichen Vertrages. Vielmehr handelt es sich um eine neue Form der **internationalen Selbstregulierung**, die durch die US-Regierung initiiert und legitimiert ist. Sie wurde als summarisches Konfliktlösungsinstrument ausgestaltet, das schnell eine Vielzahl von Domainstreitigkeiten zu lösen vermag. Die Schiedsordnung gilt weltweit für alle Registrierungen, die nach ihrem Inkrafttreten vorgenommen wurden. Das Verfahren wurde speziell für Domainstreitigkeiten entwickelt. In einem quasi-administrativen Verfahren unterwerfen sich die Domaininhaber diesem mit Anerkennung der Domainregistrierungsordnung ihres Registrars, sofern dieser das

¹¹¹ Kazemi/Leopold MMR 2004, 287 (288); Ernst MMR 2002, 714 (718).

¹¹² LG Bonn 29.5.2018 – 10 O 171/18, BeckRS 2018, 11467.

¹¹³ OLG Köln 1.8.2018 – 19 W 32/18, BeckRS 2018, 30349.

¹¹⁴ <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en>.

UDRP darin aufgenommen hat.¹¹⁵ Dem Verfahren wurde bewusst ein, sich vom gerichtlichen Verfahren, aber auch vom normalen Schiedsverfahren unterscheidender Ablauf gegeben. So entfallen die Durchführung mündlicher Verhandlungen und die eigenständige Beweisermittlung. Um eine **effiziente Verfahrensabwicklung** zu gewährleisten, wird auch der Grundsatz des rechtlichen Gehörs durch bedeutende Präklusionsvorschriften eingeschränkt. Diese Charakteristika der UDRP zeigen deutlich die Unterschiede zu den ordentlichen Verfahren, aber auch zu klassischen Schiedsgerichtsverfahren.

Diese verfahrensmäßigen Unterschiede bewirken, dass die UDRP schon konzeptionell auf eine **kürzere Verfahrensdauer** ausgelegt ist. Diese beträgt idR nicht länger als zwei Monate. Daneben sind auch die Kosten geringer, als bei den anderen internationalen Streitbeilegungsverfahren. Sofern der Fall von lediglich einem Schiedsrichter entschieden wird, fallen für 1–5 Domainnamen 1.500 US-Dollar und für 6–10 Domainnamen 2.000 US-Dollar an Kosten an. Bei einer Anzahl von über 10 Domainnamen ergibt sich die konkrete Kostenhöhe aus der Rücksprache und Beratung mit dem WIPO Center.¹¹⁶ Materiell-rechtlich erfasst die UDRP nur die bösgläubige Domainregistrierung. Die weiteren kennzeichenrechtlichen Ansprüche können nicht Gegenstand des UDRP-Verfahrens sein. Als entscheidender Vorteil der UDRP ist die **Durchsetzung der Entscheidung** anzusehen. Diese gelingt viel einfacher als im Rahmen der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Im Gegensatz zu dieser wird die Übertragung der streitgegenständlichen Domain in der UDRP mit dem sog. **Lock-Status** behindert. Mit diesem wird die Domain durch die Einleitung des UDRP-Verfahrens belegt. Die Registrare sind darüber hinaus zur Umsetzung der Panel-Entscheidung verpflichtet.

Praxistipp:

Eine zusätzliche Anerkennung und Vollstreckung der Entscheidung ist nicht nötig. Nur mit einem fristgerecht, dh innerhalb von zehn Tagen, eingeleiteten Verfahren vor den ordentlichen Gerichten durch den Beschwerdegegner kann die Umsetzung der Entscheidung verhindert werden.

Der **sachliche Anwendungsbereich** des UDRP-Verfahrens ist auf den Bereich der sog. generischen Top-Level-Domains beschränkt. Ausgenommen sind somit sog. country code Domains. Eine Geltung für diese kann nur dann erreicht werden, wenn die nationalen Vergabestellen sich der UDRP unterwerfen und damit diese in ihrer Registrierungsordnung für die Domaininhaber verbindlich machen.¹¹⁷ Eine weitere Einschränkung ist in § 4 (a) der UDRP festgelegt.

Ein Domaininhaber ist nur dann der Panel-Entscheidung unterworfen, wenn der beschwerdeführende Dritte behauptet, dass

1. sein Domainname mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdeführer Rechte herleitet, identisch oder verwechslungsfähig ähnlich ist,
2. der Domaininhaber kein Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen hat, und
3. der Domainname bösgläubig registriert wurde und verwendet wird.

Das UDRP-Verfahren ist somit für die Fälle nicht anwendbar, in denen kennzeichenrechtliche Verletzungstatbestände eingreifen. Gültigkeit hat es hingegen für Fälle von **missbräuchlichen Domainregistrierungen**. Die materiell-rechtliche Anspruchsvoraussetzung ist dann der Nachweis einer Marke, § 4 (a) (i) UDRP, die durch den streitgegenständlichen Domainnamen verletzt wird. Marken können Registermarken, aber auch Marken kraft Verkehrsgeltung sein. Ausgeschlossen sind aber Namensrechte, geschäftliche Bezeichnungen, geographische Angaben und Werktitelrechte.¹¹⁸

¹¹⁵ Krug/Keim/Rector MMR-Beil. 2001, 13 (15).

¹¹⁶ <http://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/>.

¹¹⁷ <http://www.wipo.int/amc/en/domains/gtld/>.

¹¹⁸ Vgl. WIPO Case No. D2004-0439 – enmersan.com, allgemeine Ansicht.

- 113 Zur Aufsicht und Durchführung des Verfahrens akkreditiert die ICANN die **Dispute Resolution Provider**. Dies sind derzeit sechs Schiedsgerichte. Das sind neben dem bekanntesten, der World Intellectual Property Organization (WIPO), das Arab Center for Domain Name Dispute Resolution (ACDR), das Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC) mit Sitz in Hongkong, das Canadian International Internet Dispute Resolution Centre (CIIDRC), das Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes und das National Arbitration Forum (NAF) mit Sitz in Minneapolis. Deren Aufgabe ist die administrative Abwicklung des Verfahrens und die Überprüfung der Einhaltung der vorgeschriebenen Förmlichkeiten, wie sie in der UDRP, den UDRP-Rules¹¹⁹ sowie in den Supplemental Rules festgelegt sind. Letztere werden von dem jeweiligen Dispute Resolution Provider bestimmt. Der Ablauf des jeweiligen UDRP-Verfahrens ist vom zuständigen Dispute Resolution Provider und dessen **Supplemental Rules** abhängig. Diese unterscheiden sich teilweise.
- 114 Durch das Einreichen der Beschwerde setzt der Beschwerdeführer das Verfahren in Gang. Hierfür kann er sich einen Dispute Resolution Provider auswählen. Um den Anforderungen zu genügen, muss die Beschwerde nach § 5 UDRP-Rules **schriftlich und in elektronischer Form** bei einem der Provider eingereicht werden. Von diesem Formerfordernis darf nur abgewichen werden, wenn bspw. Anlagen in dieser Form nicht verfügbar sind. Weitere formale Anforderungen sind den jeweiligen Supplemental Rules der Dispute Resolution Provider zu entnehmen. Auch diese müssen vom Beschwerdeführer eingehalten werden. Hier sind insbesondere die Begrenzungen hinsichtlich der zulässigen Wort- und Seitenzahlen zu beachten. Hilfreich sind daher die Leitlinien zum Erstellen der Beschwerde (**filing guidelines**) und die Musterbeschwerden (**model complaints**), welche die Dispute Resolution Provider auf ihren Webseiten veröffentlicht haben.
- 115 Folgende Inhalte müssen nach § 3 (b) UDRP-Rules in der Beschwerdeschrift enthalten sein neben dem Antrag, dass die Beschwerde gemäß der UDRP-Policy und UDRP-Rules zur Entscheidung vorgelegt wird:
- 1) die Namen und Kontaktdaten (postalische Adresse, E-Mail, Telefon und Telefax) des Beschwerdeführers und der von ihm zu seiner Vertretung im Verfahren bevollmächtigten Personen (§ 3 (b) (ii) UDRP-Rules) sowie den Namen des Beschwerdegegners (Inhaber der Domain) und alle dem Beschwerdeführer bekannten Informationen (einschließlich postalischer Adresse und E-Mail-Adresse sowie Telefon und Telefax) und wie der Beschwerdegegner oder einer seiner Vertreter kontaktiert werden kann, einschließlich Kontaktinformationen aus der Zeit vor der Beschwerde (§ 3 (b) (v) UDRP-Rules)
 - 2) die Benennung einer bevorzugten Übermittlungsart für Mitteilungen an den Beschwerdeführer im Rahmen des Verfahrens, sowohl für körperliche als auch ausschließlich elektronische Dokumente (§ 3 (b) (iii) UDRP-Rules)
 - 3) die Angabe über die Größe des Entscheidungspanels (Einer- oder Dreier-Panel) und bei einem Dreier-Panel die Benennung dreier Panel-Kandidaten (§ 3 (b) (iv) UDRP-Rules)¹²⁰
 - 4) die Benennung der Streitgegenständlichen Domain und der Identität der Registrars (§ 3 (b) (vi) UDRP-Rules), die Benennung der Registrierstelle, bei der die Domain zum Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerde registriert ist (§ 3 (b) (vii) UDRP-Rules) sowie die Benennung der Marke, auf welcher die Beschwerde basiert, sowie gegebenenfalls die Waren und Dienstleistungen, die von der Marke erfasst sind (§ 3 (b) (viii) UDRP-Rules)
 - 5) Informationen über andere gerichtliche Verfahren, die neben dem Beschwerdeverfahren hinsichtlich des/der Streitgegenständlichen Domainnamen eingeleitet oder beendet wurden (§ 3 (b) (xi) UDRP-Rules)
 - 6) die Bestätigung, dass der Beschwerdeführer dem Beschwerdegegner, dh dem Domainnameninhaber, gemäß § 2 (b) UDRP-Rules eine Abschrift der Beschwerdeschrift einschließlich eines anhand der Supplemental Rules erstellten Deckblatts übermittelt hat (§ 3 (b) (xii) UDRP-Rules)

¹¹⁹ <https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-11-en>.

¹²⁰ Diese können den Listen von Panelmitgliedern aller von der ICANN akkreditierten Dispute Resolution Providern entnommen werden.

- 7) die Erklärung, dass sich der Beschwerdeführer hinsichtlich der Rechtsbehelfe gegen eine den Domainnamen löschende oder übertragende Panelentscheidung der Zuständigkeit eines bezeichneten wechselseitigen Gerichtsstand unterwirft (§ 3 (b) (xiii) UDRP-Rules)
- 8) den Beschwerdegrund (§ 3 (b) (ix) UDRP-Rules)
- 9) die Erklärung, welche Rechtsfolge im Erfolgsfall begehrt wird (§ 3 (b) (x) UDRP-Rules). Die Beschwerdeschrift schließt mit der in § 3 (b) (xiv) UDRP-Rules vorgegebenen Erklärung.

Neben diesen zwingenden Angaben muss der Beschwerdeführer in der Beschwerdeschrift außerdem begründen, welche Verletzung seiner Marke durch den Domainnamen entsteht. Hierfür muss er darlegen, inwiefern der Domainname und die Marke identisch sind oder Ähnlichkeit besteht, die eine Verwechslungsgefahr begründet. Auch muss er begründen, warum dem Domaininhaber keine Rechte an dem Domainnamen zustehen sollen und warum der Domainname als bösgläubig registriert und benutzt anzusehen ist. 116

Nach dem Einreichen der Beschwerdeschrift obliegt es dem Dispute Resolution Provider die Beschwerde anhand der formellen Zulässigkeitskriterien zu überprüfen. Stellt er deren Einhaltung fest, so muss der Provider die Beschwerdeschrift innerhalb von drei Kalendertagen nach dem Eingang der vom Beschwerdeführer gezahlten Gebühr an den Beschwerdegegner weiterleiten. Die Gebühr ergibt sich aus § 19 UDRP-Rules. Ist die Beschwerde jedoch in formeller Hinsicht mangelhaft, so weist der Dispute Resolution Provider den Beschwerdeführer darauf hin. Dieser hat dann innerhalb von 5 Tagen die Möglichkeit Korrekturen vorzunehmen. Geschieht dies nicht, wird die Beschwerde als zurückgenommen angesehen. Der Beschwerdegegner kann innerhalb von 20 Tagen nach der Übermittlung auf die Beschwerde erwidern. Dabei kann er sich auf die Behauptungen und Angaben aus der Beschwerdeschrift beziehen und darlegen, warum ihm die Registrierung des streitgegenständlichen Domainnamens zusteht und zu belassen ist. Eine Verlängerung der Frist ist auf Antrag des Beschwerdegegners oder basierend auf einer schriftlichen Vereinbarung der Parteien ausnahmsweise möglich. Auch die Beschwerdeerwidernung muss formalen Anforderungen genügen. Diese sind wiederum den UDRP-Rules und den Supplemental Rules zu entnehmen. Auch für die Beschwerdegegner halten die Dispute Resolution Provider Richtlinien und Musterformulare auf ihren Webseiten bereit. 117

Ähnlich wie beim Einreichen der Beschwerde, muss der Beschwerdegegner bei der Beschwerdeerwidernung zwingende Inhalte beachten, § 5 UDRP-Rules: 118

- 1) die Namen und Kontaktdaten (postalische Adresse, E-Mail, Telefon und Telefax) des Beschwerdegegners und der zu seiner Vertretung im Verfahren bevollmächtigten Personen (§ 5 (b) (ii) UDRP-Rules)
- 2) die Angabe der bevorzugten Übermittlungsart für Mitteilungen an den Beschwerdegegner, sowohl für ausschließlich elektronische als auch für körperliche Dokumente (§ 5 (c) (iii) UDRP-Rules)
- 3) Angabe, ob der Beschwerdegegner ein Dreier-Panel wünscht – nur in dem Fall, wenn der Beschwerdeführer ein Einer-Panel bestimmt hat (§ 5 (c) (iv) UDRP-Rules); Angabe der drei Panelkandidaten (§ 5 (c) (v) UDRP-Rules)
- 4) Informationen über die gerichtlichen Verfahren, die den streitgegenständlichen Domainnamen betreffend eingeleitet oder beendet wurden (§ 5 (c) (vi) UDRP-Rules)

Nach fristgerechtem Eingang der Beschwerdeerwidernung benennt der Dispute Resolution Provider das Panel. Die gelisteten Panelkandidaten sind für diese Aufgabe akkreditiert. Vertreten sind neben im internationalen Markenrecht spezialisierten Rechtsanwälten auch Richter und Professoren. 119

Bei der Benennung des Panels muss der Provider die folgenden Kriterien aus § 6 UDRP-Rules beachten: 120

- 1) Beantragt keiner der Verfahrensbeteiligten ein Dreier-Panel, so ist innerhalb einer Frist von fünf Tagen nach dem Eingang der Beschwerdeerwidernung ein Einzel-Panel zu bestimmen (§ 6 (b) UDRP-Rules).

- 2) Wurde ein Dreier-Panel beantragt, so soll der Provider nach Möglichkeit innerhalb von fünf Tagen je ein Panelmitglied von den Kandidatenlisten des Beschwerdeführers und des Beschwerdegegners bestimmen. Ist dies nicht möglich, so wählt der Dispute Resolution Provider Kandidaten aus seiner Panelmitgliederliste aus. Zudem muss der dritte, der sog. Presiding Panelist bestimmt werden. Hierfür sind die Präferenzen der Verfahrensbeteiligten zu beachten, (§ 6 (e) UDRP-Rules).
- 3) Reicht der Beschwerdegegner keine Erwiderung ein, so muss das erste Mitglied des Panels anhand der Kandidatenbenennung des Beschwerdeführers benannt werden. Bei einem Dreier-Panel hat der Dispute Resolution Provider zwei weitere Mitglieder von seiner Liste zu bestimmen.
- 121 Bei der Benennung des Panels sollen die Präferenzen und Gegebenheiten der Verfahrensteilnehmer berücksichtigt und in einen fairen Ausgleich gestellt werden. Hierbei spielen vor allen Dingen die Verfahrenssprache, die Nationalität der Parteien, die Erfahrung der Panelmitglieder und deren Beteiligung an früheren Verfahren mit einem oder beiden Verfahrensteilnehmer eine Rolle. Mit der Benennung muss der Dispute Resolution Provider seine Panelists zur Abgabe einer **Unparteilichkeits- und Unabhängigkeitserklärung** verpflichten.
- 122 Sodann trifft das Panel die Entscheidung über die Domainstreitigkeit. Hierbei gilt der **Beibringungsgrundsatz**. Dieser besagt, dass nur die beiden Parteien den streitgegenständlichen Sachverhalt in das Verfahren einbringen dürfen. Das Panel soll grundsätzlich nicht die Sachverhaltsaufklärung übernehmen. Es kann die Parteien aber auffordern, weitere Sachvorträge einzureichen, um eine Entscheidung zu ermöglichen. Die **Verfahrenssprache** bestimmt sich gem. § 11 (a) UDRP-Rules nach der Sprache der Domainregistrierungsordnung. Davon wird abgewichen, wenn sich die Parteien auf eine andere Sprache einigen oder für das Panel besondere Umstände für die Anwendung einer anderen Sprache vorliegen.¹²¹
- 123 Für das Verfahren ist eine anwaltliche Vertretung nicht zwingend vorgeschrieben. Sie ist aber anzuraten, um die komplexen Verfahrensregelungen und die kurzen Einlassungsfristen korrekt zu handhaben. Die Panelentscheidung ergeht schriftlich. Zwingende Inhalte sind dabei die Entscheidungsgründe, der Tag der Entscheidungsverkündung und die Namen der beteiligten Panelmitglieder. Bei einem Dreierpanel bestimmt sich das Ergebnis anhand der Mehrheit der Stimmen.
- 124 Die Entscheidungskompetenz des Panels umfasst **vier Rechtsfolgen**:
- 1) Liegt eine missbräuchliche Domainregistrierung und -benutzung iSd § 4 (a) UDRP vor, so wird entweder die Übertragung des Domainnamens an den Beschwerdeführer oder die Löschung des Domainnamens angeordnet.
 - 2) Ist keine missbräuchliche Registrierung oder Benutzung gegeben, so wird die Beschwerde abgewiesen.
 - 3) Die Domainvergabeinstelle muss die Panelentscheidung vollziehen. Eine Anerkennung und Vollstreckung durch ein ordentliches Gericht ist nicht nötig.
 - 4) Sieht das Panel das Einreichen der Beschwerde als bösgläubig oder als Schikane des Beschwerdegegners an, so gesteht es dem Domaininhaber nach § 15 (e) UDRP zu, in der Entscheidung feststellen zu lassen, dass ein Versuch des „*Reverse Domain Name Hijackings*“ vorliegt. Das kann dann der Fall sein, wenn der Beschwerdeführer die Übertragung der streitgegenständlichen Domain anstrebt, welche aber schon lange Zeit auf den Beschwerdegegner registriert ist. Der Beschwerdeführer, der den eigentlichen Kaufpreis für die Domain nicht bezahlen möchte, beantragt nun die gleichlautende Marke. Mit dieser versucht er im Rahmen der UDRP seine Rechte geltend zu machen. So möchte er kostengünstiger, lediglich die Verfahrenskosten zahlend, an die Domain gelangen. Tatsächlich sind die notwendigen Tatbestandsvoraussetzungen des UDRP-Verfahrens aber gar nicht gegeben.
- Reverse Domain Name Hijacking liegt grundsätzlich bei einer Schikane und klaren Schädigungsabsicht seitens des Beschwerdeführers vor.

¹²¹ WIPO Case No. D2002-0153 – studienkreis.net; WIPO Case No. 2000-0540 – 50x15.com.

Das Panel kann das Beschwerdeverfahren auch dann vor einer Entscheidung beenden, wenn die Parteien einen **Vergleich** abschließen.¹²²

Die Entscheidungen des Panels entfalten keine Präcedenzwirkung für spätere Verfahren und Entscheidungen. Dies ist mit einem Schiedsspruch zu vergleichen. Dennoch orientieren sich die Panels bei ihrer Entscheidungsfindung an früheren Streitfällen und müssen eine abweichende Entscheidung begründen. Anders als ein Schiedsspruch soll das UDRP jedoch nicht die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte einschränken. Den Streitparteien steht es daher offen, zeitgleich zum UDRP-Verfahren oder danach in der gleichen Angelegenheit ein **Verfahren vor einem ordentlichen Gericht** zu betreiben. Die Einleitung des Verfahrens ist dem Panel aber umgehend mitzuteilen. Das Panel kann dann darüber entscheiden, ob es das Verfahren weiterführen, aussetzen oder beenden wird. Eine nachgelagerte Klage vor den ordentlichen Gerichten kann den Vollzug der Panelentscheidung verhindern. Dies muss dem Panel aber innerhalb von zehn Tagen nach der Entscheidung angezeigt werden. Die Panelentscheidung entfaltet keine Bindungswirkung gegenüber den ordentlichen Gerichten. 125

Praxistipp:

Hinsichtlich des Vollzugs einer UDRP-Entscheidung bzgl. einer .de-Domain würde es zu Schwierigkeiten kommen. So hat der BGH entschieden, dass ein Übertragungsanspruch nicht mit dem deutschen Recht vereinbar sei.¹²³ Dies führt dazu, dass das UDRP-Verfahren für .de-Domains nicht anwendbar ist. Ein deutscher Kennzeicheninhaber kann daher nur die Löschung bzw. Freigabe einer Domain verlangen oder die Benutzung untersagen.

Gegen die Panelentscheidung ist **kein Rechtsmittel** vorgesehen. Lediglich die Klageerhebung vor einem ordentlichen Gericht ist möglich. Erfolgt die Klage innerhalb der **Frist von zehn Tagen** nach der Panelentscheidung, kann in Deutschland eine **Feststellungsklage nach § 256 ZPO** erhoben werden. Dabei wird beantragt, festzustellen, dass der Anspruch auf Übertragung oder Löschung des Domainnamens nicht besteht. Das erforderliche Feststellungsinteresse ist hier in der drohenden Umsetzung der Panelentscheidung begründet. Auch hinsichtlich der Zulässigkeit der Feststellungsklage werden in Deutschland unterschiedliche Ansichten vertreten. 126

In seinem Urteil vom 16.6.2009 hält das LG Köln¹²⁴ die Klage des im UDRP Unterlegenen in Form einer negativen Feststellungsklage für zulässig. Dass sich die Parteien der alternativen Streitbeilegung im Rahmen der UDRP unterworfen haben, ist hierfür nicht als entgegenstehend anzusehen. So sieht § 4 (k) UDRP selbst die Einleitung eines Verfahrens vor den ordentlichen Gerichten als zulässig an. Eine andere Auffassung vertrat hingegen das LG Berlin in seiner Entscheidung vom 2.3.2010.¹²⁵ Das Gericht wies die Klage ab, da sie unbegründet sei. Nach Ansicht der Kammer liege in einer nach einer UDRP-Entscheidung geltend gemachten Feststellungsklage auf Feststellung des Nichtbestehens eines Übertragungsanspruches eine unzulässige Rechtsausübung vor. Diese sei treuwidrig im Sinne des § 242 BGB. Im deutschen Recht findet sich ein Übertragungsanspruch weder im Kennzeichenrecht noch im Zivilrecht. Mit der Erhebung der negativen Feststellungsklage möchte der Kläger daher eine gerichtliche Feststellung erreichen, die nach inländischem Recht stets zu treffen wäre, ohne dass eine Prüfung vorgenommen würde, ob der Domaininhaber Rechte der Gegenseite verletzt. Der Kläger soll daher seine Klage nicht nur auf die formale Rechtsposition, dass das deutsche Recht keinen Übertragungsanspruch vorsieht, stützen und damit die Vollziehung des Streitschlichtungsverfahrens verhindern können. § 4 (k) UDRP lasse es ausdrücklich zu, ein gerichtliches Verfahren vor und nach Durchführung des Schlichtungsverfahrens durchzuführen. Sinn und Zweck dieser Regelung sei nach Auffassung des LG Berlin 127

¹²² WIPO Case No. D2000-0058 – torraspapel.com.

¹²³ BGH 22.11.2001 – I ZR 138/99, NJW 2002, 2031 – shell.de.

¹²⁴ LG Köln 16.6.2009 – 33 O 45/08, BeckRS 2009, 27626.

¹²⁵ LG Berlin 2.3.2010 – 15 O 79/09, BeckRS 2011, 00581.

aber die Zulassung einer gerichtlichen Überprüfung des Sachverhalts dahingehend, ob die Registrierung eines Domainnamens oder seine Verwendung gegen materiell rechtliche Vorschriften des zur Anwendung kommenden Rechts verstößt. Beide Urteile erkennen an, dass die in § 4 (k) UDRP niedergeschriebene Zulässigkeit der gerichtlichen Feststellung sich aber auf die Frage beschränkt, ob die Registrierung oder Benutzung der streitgegenständlichen Domain gegen kennzeichenrechtliche, wettbewerbsrechtliche oder deliktsrechtliche Regelungen des zur Anwendung kommenden nationalen Rechts verstößt. Das KG Berlin widersprach dem LG Berlin in seiner Entscheidung vom 21.10.2011.¹²⁶ Das Feststellungsbegehren verstoße nicht gegen Treu und Glauben im Sinne des § 242 BGB. Das Ergebnis des außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahrens, nach dem der Kläger die Domain zu übertragen habe, könne nicht Grundlage einer derartigen Betrachtung sein. Grund dafür sei, dass § 4 (k) UDRP ausdrücklich die Möglichkeit vorsehe, den Streit vor einem staatlichen Gericht mit dem Ziel auszufechten, eine unabhängige Entscheidung herbeizuführen, was sich im Wortlaut des § 4 (k) UDRP „independent resolution“ zeige. Das KG Berlin wies zudem darauf hin, dass die Bestimmungen der UDRP als vertragliche Grundlagen für einen Anspruch auf Übertragung einer Domain ausscheiden. In seinem Urteil vom 30.10.2020 schloss sich das LG Saarbrücken dieser Sichtweise nicht an.¹²⁷ § 4 UDRP enthalte einen Freigabe- und Übertragungsanspruch aus quasivertraglicher Anspruchsgrundlage. Die „.com“-Top-Level-Domains berührten oft das materielle Recht verschiedener Rechtsordnungen. Das berge die Gefahr divergierender Entscheidungen. Das zuständige Gericht habe u. U. mehrere materielle Rechtsordnungen anzuwenden, was zu widerstreitenden Ergebnissen führe. Die UDRP enthalte auch materielle Regeln, auf die sich die Parteien rechtsgeschäftlich geeinigt haben. Das sei entscheidend. Es könne nicht angenommen werden, dass sich zwei Parteien auf ein Schiedsverfahren für bestimmte Fragen einigen und dieses mit materiellen Bestimmungen unterfüttern, die im Ergebnis das Rechtsverhältnis zwischen ihnen aber nicht prägen sollen.

- 128 Kam es schon zum Vollzug der Panelentscheidung, ist eine Feststellungsklage auf jeden Fall ausgeschlossen, da hier das notwendige Feststellungsinteresse fehlt. Es bleibt aber die Erhebung einer Leistungsklage. Diese wird auf § 812 BGB gestützt und dient der Rückübertragung des Domainnamens.
- 129 Oftmals kam es auch zu der Frage, ob ein **Re-Filing** einer Beschwerde möglich ist und wie ein Rechtsbehelf eingesetzt werden kann. Ein Re-Filing ist das Erheben einer Beschwerde, deren Streitgegenstand in identischer Weise bereits in Form einer Beschwerde abgewiesen wurde.
- 130 Die Panelists stützen die Beantwortung dieser Frage auf das common law und sehen ein Re-Filing in den folgenden Fällen als **zulässig** an:
- 1) Nach der Panelentscheidung wurden substantiell neue Tatsachen bekannt, die im ersten Beschwerdeverfahren nicht ermittelt werden konnten.¹²⁸
 - 2) Eine Partei hat die erste Entscheidung durch Täuschung oder andere unlautere Mittel herbeigeführt.¹²⁹
 - 3) Die ursprüngliche Beschwerde wurde ohne Präjudiz entschieden.¹³⁰
- 131 Diese Fälle zeigen, dass eine erneute Beschwerde nur in besonderen Ausnahmefällen zulässig ist. Die Beweisanforderungen für eine erneute Beschwerde sind außerdem höher. Ein bloßes Wiederholen des Vortrags aus dem ersten Beschwerdeverfahren reicht in der Regel nicht aus.
- 132 Die Verfahrenskosten legt der jeweilige Dispute Resolution Provider fest. Sie können daher variieren. Daneben hängt die Kostenhöhe auch von der Anzahl der Domainnamen ab, gegen die die Beschwerde gerichtet ist. Auch die Anzahl der Panelmitglieder wirkt sich auf die Verfahrenskosten aus. Der Beschwerdeführer soll gemäß § 19 UDRP-Rules die gesamten Kosten zahlen und den Gesamtbetrag bei Einreichung der Beschwerde an den ausgewählten

¹²⁶ KG Berlin 21.10.2011 – 5 U 56/10, MMR 2012, 747.

¹²⁷ LG Saarbrücken 30.10.2020 – 7 O 17/19, GRUR-RS 2020, 37190.

¹²⁸ WIPO Case No. D2000-1490 – creoscitex.com.

¹²⁹ WIPO Case No. 2000-0703 – iriefm.com.

¹³⁰ WIPO Case No. D 2000-0160 – creoscitex.com.

Provider entrichten. Beantragt der Beschwerdegegner aber abweichend von der Beschwerdeschrift ein Dreier-Panel, soll dieser die Hälfte der Panel-Gebühr übernehmen. Die **Zahlungsfrist** für die Gebühr beträgt zehn Tage. Das Versäumen dieser Frist führt zur Beendigung des Verfahrens, § 19 (c) UDRP-Rules.

Wird eine Beschwerde nach Verfahrensbeginn, aber vor der Benennung des Panels zurückgenommen, so wird in den Fällen, in denen die Beschwerde gegen weniger als zehn Domainnamen gerichtet ist, die Hälfte der Verfahrenskosten zurückerstattet. Bei Beschwerden gegen mehr als zehn Domainnamen liegen eine Rückerstattung und deren Höhe im Ermessen des Providers. Gleiches gilt bei Rücknahmen nach der Benennung des Panels. In den Verfahrenskosten ist keine Erstattung der Kosten des Markeninhabers vorgesehen, die durch das UDRP-Verfahren entstehen. Wurde deutsches Markenrecht verletzt, so kann aber eine auf § 823 BGB gestützte Schadensersatzklage bei den ordentlichen Gerichten eingereicht werden. 133

bb) Anspruchsdurchsetzung vor den ordentlichen Gerichten. Eine Verletzung durch eine streitgegenständliche Domain kann nicht nur Gegenstand von außergerichtlichen Entscheidungsverfahren sein. Vielmehr können die Ansprüche auch durch eine Klageerhebung vor den ordentlichen Gerichten geltend gemacht werden. Bei welchem Gericht die Klageerhebung zu erfolgen hat, ergibt sich zunächst aus der **sachlichen Zuständigkeit**. Sollen Ansprüche aus der Verletzung von Kennzeichenrechten geltend gemacht werden, so bestimmt sich das zuständige Gericht in Deutschland gemäß § 140 MarkenG. Dieser regelt, dass unabhängig von der Höhe des Streitwertes, die Zuständigkeit bei den Landgerichten liegt. Aufgrund der Spezialzuständigkeiten, der es für solche Streitfälle bedarf, wurden mehrere bestimmte Gerichte in den Landgerichtsbezirken ausgewählt, denen die Zuständigkeit obliegt. Für die Einordnung als Kennzeichenstreitsache genügt es, dass das Rechtsverhältnis, aus dem der geltend gemachte Anspruch abgeleitet wird, den Regelungen des MarkenG unterworfen ist. Unerheblich ist dabei aber, ob die Klage neben den markengesetzlichen auch auf andere namensrechtliche, wettbewerbsrechtliche oder deliktsrechtliche Ansprüche gestützt wird. 134

Welches Gericht **örtlich zuständig** ist, regeln die §§ 12 ff. ZPO. Klagen und einstweilige Verfügungen, die die kennzeichenverletzende Registrierung und Benutzung von Domainnamen zum Gegenstand haben, sind bei dem Landgericht einzureichen, in dessen Bezirk der beklagte Domaininhaber seinen Gerichtsstand hat, § 12 ZPO. Dieser richtet sich bei natürlichen Personen nach ihrem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort. Bei juristischen Personen ist deren Sitz hierfür maßgebend, §§ 13, 16, 17 ZPO. Es kann neben den allgemeinen Gerichtsständen auch der besondere Gerichtsstand der unerlaubten Handlung in Betracht kommen, § 32 ZPO. 135

Ist der Sachverhalt der Kennzeichenrechtsverletzung eines deutschen Kennzeicheninhabers so ausgestaltet, dass die Verletzungshandlung durch eine Benutzung im Internet erfolgte und der Verletzer ein ausländischer Domaininhaber ist, so wird hier wiederum die Frage der **internationalen Zuständigkeit** der deutschen Gerichte aufgeworfen.¹³¹ Aufgrund der Ubiquität des Internets kommt es zu Konstellationen, in denen eine Webseite auch in Deutschland abrufbar ist, deren Domaininhaber aber im Ausland ansässig ist. Sieht sich aber nun ein inländischer Kennzeicheninhaber in seinen Rechten verletzt, so kann er hiergegen vor einem deutschen Gericht klagen. Um diese weite Zuständigkeit etwas einzuschränken, wird, noch nicht einheitlich, gefordert, dass sich die verletzende Webseite bestimmungsgemäß auch auf Deutschland richtet. 136

Aktivlegitimiert und daher klageberechtigt ist der materiell-rechtlich berechnigte Inhaber des Kennzeichens. Der Lizenznehmer hingegen darf, selbst bei einer ausschließlichen Lizenz, keinen Unterlassungsanspruch geltend machen, wenn ihm hierzu nicht die Zustimmung des Kennzeicheninhabers erteilt wurde. **Passivlegitimiert** und daher Anspruchsschuldner ist der Inhaber der streitgegenständlichen Domain. Dies ist stets die in der WHOIS-Datenbank hierfür eingetragene natürliche oder juristische Person.¹³² Klagegegner als Täter oder Störer 137

¹³¹ Vertieft dargestellt unter → Rn. 75 ff.

¹³² BGH 8.2.2007 – I ZR 59/04, GRUR 2007, 811 (812) – grundke.de.

kann aber auch eine mit dem Inhaber nicht identische Person sein, die die Domain benutzt.¹³³ Dies gilt jedoch nur bei einem Anspruch auf Unterlassung der Benutzung. Bei einer Löschungsklage ist nur der Inhaber des Domainnamens passivlegitimiert.

- 138 Ist die Zuständigkeit des Gerichts bestimmt, so stellt sich die Frage nach dem **anwendbaren Recht**. Die Bestimmung erfolgt nach dem **Schutzlandprinzip (lex loci protectionis)**.¹³⁴ Der Grundsatz besagt, dass das anwendbare Recht sich nach dem Land bestimmt, in welchem auch der Zeichenschutz in Anspruch genommen wurde. Im jeweiligen Schutzland schreibt das Territorialitätsprinzip vor, dass nur inländische Zeichenrechte Wirkung entfalten können. Die Frage, ob ein deutsches Zeichenrecht verletzt wird, kann daher nur anhand des inländischen Rechts untersucht und entschieden werden. Die dahinterstehende materiell-rechtliche Frage ist immer: „Wurde deutsches Kennzeichenrecht verletzt?“¹³⁵ Eine kollisionsrechtliche Entscheidungsfindung kommt daher nicht in Betracht. Für Deutschland bedeutet dies, dass sich die Verletzung bspw. anhand des Markenrechtes (§§ 14, 15 MarkenG) oder des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb bestimmt.

4. Neue generische Top-Level-Domains (nTLDs)

- 139 Am 20.6.2011 beschloss die ICANN ein neues Programm für **neue generische Top-Level-Domains (nTLD)**. Die nTLDs erstrecken sich auf die Gesamtheit aller generischen Domains, die seit März 2013 nach und nach eingeführt werden. Für die Domaininhaber bietet sich die Möglichkeit, eine TLD selbst anzumelden, zu verwalten und vor allen Dingen die Buchstabenkombination selbst zu wählen,¹³⁶ sofern diese nicht gegen die Grundsätze der ICANN verstößt. Beispielsweise wurden Anträge für die Anmeldung von .shop oder .berlin-Domains gestellt. Damit bieten sich neue Marketingmöglichkeiten, da der Domainname nun auch das eigene Unternehmen, die eigene Marke oder eigene Stadt beinhalten kann.¹³⁷ Diese neuen TLD sollen das Suchverhalten der Internetnutzer verändern und neue Möglichkeiten zur Planung von Online-Auftritten und deren Struktur eröffnen.
- 140 Die erste Bewerbungsrunde fand im Jahr 2012 statt. In dem Zeitraum ab dem 12.1.2012 bis 12.4.2012 konnten Bewerbungen eingereicht werden. Für jede neue Domain, die eingeführt werden soll, waren bereits bei Antragsstellung Gebühren in Höhe von 185.000 US-Dollar zu entrichten. Bei der Vergabe wurde wieder das first come, first serve-Prinzip angewendet. Sofern der Antrag erfolgreich war, sind jetzt jährlich 25.000 US-Dollar während des Registrierungszeitraums zu entrichten.¹³⁸ Von 1.930 Anträgen kamen rund 911 Anmeldungen aus Nordamerika, 24 aus Südamerika, 17 aus Afrika, 303 aus Asien und 675 aus Europa, wovon ein Großteil (rund 1.093 Anträge) auf generischen Begriffen basiert.¹³⁹ An zweiter Stelle folgen >.BRAND<-Anträge (660 Anträge), die entweder den Firmennamen oder den Namen der führenden Firmenmarken zum Inhalt haben. Hingegen gab es für Internationalized Domain Names (IDN) lediglich 116 und für Domains mit geographischen Angaben 66 Anträge. Von den 1.930 Gesamtanträgen sind 1.846 als Standard-Anträge gestellt worden, 84 hingegen als sog. Community based applications.¹⁴⁰
- 141 Allerdings lassen auch die Registrierungszahlen bereits zugelassener nTLDs nicht auf einen übermäßig großen Erfolg schließen.¹⁴¹

¹³³ BGH 11.4.2002 – I ZR 317/99, GRUR 2002, 706 (707 f.) – vossius.de, LG Frankfurt a. M. 16.9.1999 – 6 U 6228/98, MMR 2000, 102 (104) – Arvis.

¹³⁴ BGH 28.6.2007 – I ZR 49/04, GRUR 2007, 884 (886) – Cambridge Institute; BGH 2.5.2002 – I ZR 300/99, GRUR 2002, 972 (973) – FROMMIA.

¹³⁵ Bettinger/Thum GRUR Int. 1999, 659 (669).

¹³⁶ gTLD Applicant Guidebook abrufbar unter <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/>, Schulte-Braucks GRURInt 2013, 322 (322).

¹³⁷ Schulte-Braucks GRURInt 2013, 322 (322).

¹³⁸ Siehe Application Guidebook, Abschnitt 5.4.1, abrufbar unter <https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb/guidebook-full-04jun12-en.pdf>.

¹³⁹ <https://newgtlds.icann.org/en/program-status/statistics>.

¹⁴⁰ Bettinger/Bettinger Teil 1 D Rn. 82 ff.

¹⁴¹ <https://ntldstats.com/Stand 30.3.2022>.

Auch das von der Markenlobby initiierte sog. **Trademark Clearinghouse**, welches die ICANN am 26.3.2013 einführt, blieb hinter den Erwartungen zurück. Das Trademark Clearinghouse ist ein zentrales Register, in dem Marken eingetragen werden können. Begeht ein Antragssteller einen Domainnamen, der mit einer der hinterlegten Marken kollidiert, so wird der Kennzeicheninhaber darüber informiert und ihm wird die Möglichkeit gewährt, eigene Rechte an einer TLD geltend zu machen. Ist eine Domain einer eingetragenen Marke nachweislich ähnlich und wurde daher missbräuchlich registriert, so hat der Markeninhaber das Recht, die Domain suspendieren zu lassen. Dies ermöglicht die **Uniform Rapid Suspension (URS)**. Die Domain kann dann nicht mehr verkauft werden, bis der Streit, eventuell auch gerichtlich, beigelegt ist. Auch ein Wechsel zu einem anderen Registrar ist dann nicht möglich. Das URS-Verfahren wurde in das Programm für nTLDs zum Schutz vor Cybersquatting implementiert und ist kostenpflichtig. Das Verfahren ist im Vergleich zum UDRP-Verfahren nochmals beschleunigt. Dies erfordert eine besonders genaue Antragsstellung, da schon der kleinste Fehler in der Beschwerde zu deren Ablehnung führen kann. Die Anforderungen des URS sind als höher zu bewerten, als die der UDRP. Ein URS-Verfahren greift nur bei eindeutiger und klarer Sachlage. Bestehen Zweifel an dem Anspruch des Markeninhabers, so ist sein Antrag zurückzuweisen. Das URS führt dann zu einer Sperrung der Domain für diese eine Registrierungsphase. Eine Löschung oder Übertragung kann nicht erreicht werden. Ist die Registrierungsphase abgelaufen, so kann auch der Domainname wiederverwendet werden. Die zuständigen Schiedsstellen für das URS-Verfahren sind das Asian Domain Name Dispute Resolution Center (ADNDRC), das National Arbitration Forum (NAF) sowie seit 2015 die MFSD srl.¹⁴²

III. Internationale Bezüge des Markenrechts

1. Allgemeines

Wie zu urheberrechtlich geschützten Werken bestehen internationale Abkommen zur Vereinheitlichung des Markenrechts. Dies ermöglicht Markenschutz über die Registrierung bzw. die Erlangung von Markenschutz für Kennzeichen durch Benutzung über die nationalen Grenzen hinaus. So besteht in der EU die Möglichkeit, eine nationale Marke auf das Gebiet der EU zu erstrecken oder aber unmittelbar eine europäische Marke (**Unionsmarke**)¹⁴³ beim **Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO)**¹⁴⁴ für das gesamte Gebiet der EU anzumelden. Sowohl nationale als auch Unionsmarken können über die **World Intellectual Property Organization (WIPO)**¹⁴⁵ grundsätzlich auf die Unterzeichnerstaaten erstreckt werden. Ausgehend vom territorialen Ansatz einer Markenregistrierung erreicht der Inhaber der Marke durch die Erstreckung eine Ausweitung des Territoriums,¹⁴⁶ für welches er den Markenschutz sowie die damit verbundenen Rechte insbesondere das grundlegende Ausschließlichkeitsrecht erlangt. Die Ausweitung des Territoriums stellt auch einen Wertfaktor für die Marke dar.

Praxistipp:

Im WIPO-Verband haben sich Unterzeichnerstaaten teilweise den Vorbehalt der Prüfung einräumen lassen, so dass bei Erstreckung zum Beispiel auf die USA das Klassenverzeichnis nochmals geprüft und ggf. abgeändert werden muss und je nach Unterscheidungskraft Nutzungsnachweise vor Eintragung in die dortigen Register zu erbringen sind. Hier gilt es bei den Anträgen die weite-

¹⁴² <https://urs.mfsd.it/>.

¹⁴³ Ehemals: Gemeinschaftsmarke.

¹⁴⁴ <https://euipo.europa.eu>, ehemals: **Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM/OAMI)**.

¹⁴⁵ www.wipo.org.

¹⁴⁶ Die Länder Belgien, Niederlande und Luxemburg haben sich insofern vom nationalen Ansatz gelöst als sie sich zu einem Markenterritorium zusammengeschlossen haben, so dass sich die dort angemeldeten Marken jeweils auf BeNeLux erstrecken.

ren Anforderungen genau zu prüfen und mit den Mandanten abzustimmen.

Auch gelten für einige Unterzeichnerstaaten, zB USA, andere Voraussetzungen bei der Verlängerung einer Marke, dh neben der Zahlung einer Verlängerungsgebühr ist ein Nutzungsnachweis zu erbringen.

144 Maßgebliche **internationale Abkommen** mit jeweils unterschiedlichen Gruppen von Unterzeichnern sind:

1. Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz gewerblichen Eigentums vom 20.3.1883 (PVÜ)
2. Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 14.4.1891 (MMA)
3. Abkommen von Nizza über die Internationale Klassifikation¹⁴⁷ (1957)
4. TRIPS/Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (1994)
5. Markenrechtsvertrag/Trademark Law Treaty (TLT) vom 27.10.1994
6. Verordnung (EU) 2017/1001 vom 14.6.2017 über die Unionsmarke (UMV)

145 a) Die **Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)** begründet wie die Berner Übereinkunft (RBÜ) für urheberrechtlich geschützte Werke für Marken den Grundsatz der **Inländergleichbehandlung** (Artikel 2 und 3 PVÜ), fremdenrechtliche Mindestrechte im Sinne eines **Mindestschutzes** sowie die sogenannte Unionspriorität (Artikel 4 PVÜ).

Praxistipp:

Der Grundsatz der Unionspriorität ermöglicht international die Erstreckung einer nationalen oder EU-Marke mit Wirkung auf den Anmeldetag der Ausgangsmarke, sofern der Erstreckungsantrag form- und fristgerecht unter entsprechender Gebührenzahlung binnen sechs Monaten nach Erst-anmeldung beim Erstreckungsmarkenamt eingeht.

146 b) Das **Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken** vom 14.4.1891 (MMA) mit Protokoll (Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (PMMA) vom 27.6.1989) ist ein Nebenabkommen zum PVÜ und begründet den Verband für die internationale Registrierung von Marken, **IR-Marken** (Artikel 1 Abs. 1 des MMA), wobei die Registrierung durch Vermittlung des Markenamtes des Ursprungslandes beim Internationalen Büro der WIPO in Genf erfolgt. Die **Erstreckung** ist für in Verbandsländern angemeldete bzw. eingetragene Marken als dem jeweiligen Ursprungsland gemäß Artikel 1 Abs. 3 des MMA möglich. Dabei gewährt die internationale Registrierung markenrechtlichen Schutz als wäre die Marke unmittelbar bei der nationalen Stelle angemeldet (Artikel 4 des MMA) worden, wobei dies allerdings die weitere Aufrechterhaltung der Basismarke für einen Mindestzeitraum von **fünf Jahren** erfordert. Trotzdem ist die Registrierung über die WIPO-Geschäftsstelle schon wegen der dortigen Arbeitssprachen Englisch und Französisch sowie wegen der Bündelung der Informationen zu den nationalen weiteren Anforderungen, der Koordinierung der Kommunikation sowie der zentralen Gebührenzahlung eine deutliche Erleichterung für die Anmeldung von Marken in anderen Staaten.

Praxistipp:

Die Anmeldung einer Marke über die WIPO begründet **keinen gebündelten Schutz** für die Territorien der Unterzeichnerstaaten, sondern jeweils nur territorial begrenzt auf die ausgewählten Staaten. Hiervon unterscheidet sich die Möglichkeit der Eintragung einer Marke über das EUIPO. Mit

¹⁴⁷ Am 1.1.2021 ist die Version 2022 der 11. Ausgabe der Nizza-Klassifikation (NCL 11–2021) in Kraft getreten; siehe https://www.dpma.de/marken/klassifikation/waren_dienstleistungen/nizza/index.html.

der Anmeldung einer Unionsmarke erreicht der Inhaber alle EU-Mitgliedstaaten auch im Falle einer Erweiterung der EU.

c) **Revidiertes Abkommen von Nizza über die Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15.6.1957 (Nizza Klassifizierung)**. Dieses Abkommen ermöglicht die international einheitliche Zuordnung der Marken entsprechend der zu kennzeichnenden Waren und Dienstleistungen. In Deutschland ist dies in jeweils aktualisierter Form die Anlage zur Markenverordnung (§ 19 MarkenVO). 147

d) **Das TRIPS Abkommen (1994)**¹⁴⁸ enthält über das PVÜ hinaus materielle Regelungen: 148

- Inländerbehandlung (Artikel 3 TRIPS)
- Meistbegünstigung (Artikel 4 TRIPS).
- Zeichen und Kombinationen, die Unterscheidungskraft besitzen, müssen als Marken in den Mitgliedstaaten geschützt werden können (Artikel 15 TRIPS)
- exklusive Rechte des Inhabers (Artikel 16 TRIPS)
- Schranken und Ausnahmen des Markenrechts (Artikel 17 TRIPS)
- Schutzdauer von mindestens sieben Jahren (Artikel 18 TRIPS)
- Markenrechte müssen lizenzierbar und übertragbar (Artikel 21 TRIPS) sein, und zwar zusammen oder losgelöst von einem zugrunde liegenden Geschäftsbetrieb.

e) **Der Markenrechtsvertrag/Trademark Law Treaty (TLT) vom 27.10.1994** ist in seinem Anwendungsbereich beschränkt auf visuell wahrnehmbare Marken und verweist zu den grundlegenden Begrifflichkeiten sowie Prinzipien auf das PVÜ. 149

2. Unionsmarke

Die **Unionsmarkenverordnung (UMV)** führt die etablierte Gemeinschaftsmarke fort und eröffnet die Möglichkeit, unionsweit über die Anmeldung beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eine Marke anzumelden bzw. potentielle Rechtsverletzungen abzuwehren (Art. 19 Abs. 1 UMV, Verhältnis zum nationalen Markenrecht, siehe §§ 125b–125i MarkenG). Auch die Unionsmarke gewährt ausschließliche Rechte jeweils im Territorium. Im Falle einer Kollision gilt der Prioritätsgrundsatz. 150

Unionsmarken haben eine einheitliche Wirkung für die gesamte Europäische Union (Art. 1 UMV).¹⁴⁹ Die Anmeldung ist direkt beim EUIPO auch online möglich oder als Erstreckung einer nationalen Marke. Die nationalen Markensysteme bleiben neben der Unionsmarke bestehen und prioritätsältere Markenrechte stellen ein relatives Eintragungshindernis dar (Art. 8 UMV). Hierzu erfolgt durch das Markenamt im Anmeldeprozess eine Information und Übermittlung von Rechercheergebnissen, die aber die eigene vorausgehende Klärung von entgegenstehenden Rechten nicht ersetzen kann. 151

Nach Artikel 8 Abs. 2 ROM II-VO gilt wie für das Urheberrecht das Schutzlandprinzip. Für die Frage des anwendbaren Rechts bei markenrechtlichen Fragen, dh soweit die UMV keine inhaltlichen Regelungen bietet, ist das nationale Recht anzuwenden.¹⁵⁰ Die UMV enthält auch spezielle Normen über die Zuständigkeit und Verfahren für Klagen, die Unionsmarken betreffen (Art. 122 ff. UMV), sowie die besondere Zuständigkeit der Landgerichte 152

¹⁴⁸ Heim GRURInt 2005, 545.

¹⁴⁹ Mit dem BREXIT-Beschluss wurde die Frage aufgeworfen, welche Auswirkungen der Austritt von Großbritannien auf das Unionsmarkenregime hat. Mit Ablauf des 31.12.2020 sind Unionsmarken grundsätzlich nicht mehr in UK geschützt. Eine zu diesem Zeitpunkt bereits eingetragene Unionsmarke ist in UK aber weiterhin automatisch und ohne Erhebung von Gebühren als vergleichbare nationale Marke geschützt („Klonmarke“). Maßnahmen eines Unionsmarkengerichtes haben ab dem 1.1.2021 keine Wirkung mehr in UK. Das gilt jedoch nicht für Maßnahmen, die aus Verfahren resultieren, welche bereits vor Ende der Übergangszeit anhängig waren. Die Benutzung einer Unionsmarke in UK nach Ende der Übergangszeit, also nach dem 31.12.2020, reicht nicht für eine rechterhaltende Benutzung in der EU. Ab dem Ende der Übergangszeit führen relative Gründe, die lediglich in UK bestehen, nicht zu einer Zurückweisung einer UM-Anmeldung oder zur Löschung einer UM-Eintragung.

¹⁵⁰ Ingerl/Rohnke/Nordemann-Schiffel MarkenG Einl Rn. 52.

als Unionsmarkengerichte erster Instanz (§ 125e Abs. 1 MarkenG, Art. 123 UMV) und die Zulässigkeit der Revision zum BGH (Art. 133 Abs. 3 UMV).