

## **Der Abschlußbericht der WIPO zum Internet Domain Name Process**

Am 30. April 1999 hat die WIPO ihre abschließende Stellungnahme zu möglichen Reformen des Domain Name Systems veröffentlicht.<sup>1</sup> Der sog. *Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process*, der nun der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) sowie den WIPO-Mitgliedsstaaten zur weiteren Erörterung vorgelegt wird, enthält wichtige Eckdaten zum zukünftigen Vergabesystem von Domainnamen sowie zu den angestrebten außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren für Domainnamenskonflikte.

### **I. Vorbemerkung**

Im Juni 1998 wurde von der US-amerikanischen *National Telecommunications and Information Administration* (NTIA) ein sog. „*White Paper*“ zur Umstrukturierung der Internet Namens- und Adressverwaltung<sup>2</sup> veröffentlicht, in dem die Überführung der Domainvergabe in privatrechtliche Strukturen sowie die Schaffung neuer außergerichtlicher Streitbeilegungsverfahren für Domainnamenskonflikte gefordert wurden.

Die mit der Ausarbeitung der Streitbeilegungsverfahren beauftragte WIPO hat nach eingehender Konsultation der interessierten Kreise ihren abschließenden Bericht vorgelegt. Eine Entscheidung über die Umsetzung der Reformvorschläge obliegt nunmehr der *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), die im Oktober 1998 mit der Koordination und Reformierung des Domain-Name Systems ICANN betraut wurde.<sup>3</sup>

Da das der WIPO im „*White Paper*“ erteilte Mandat auf den Adressraum der generischen Top-Level-Domains (gTLDs)<sup>4</sup> begrenzt war, kommt den vorgeschlagenen Regelungen keine bindende Wirkung für die sog. country code Domains (ccTLDs)<sup>5</sup> zu. Deren Verwaltung obliegt auch weiterhin den jeweiligen nationalen Vergabestellen. Die WIPO weist jedoch darauf hin, daß in funktioneller Hinsicht keine Unterschiede zwischen gTLDs und ccTLDs bestehen und daher zumindest für die sog. offenen ccTLDs, d.h. diejenigen ccTLDs, die unabhängig vom Wohnort oder Unternehmenssitz weltweit allen Internetnutzern zur Registrierung zur Verfügung stehen, die Anwendbarkeit der erarbeiteten Vorschläge in Betracht zu ziehen sei.<sup>6</sup>

### **II. Mögliche Maßnahmen der Registrierungsstellen zur Vorbeugung von Konflikten, die aus der Registrierung von Domainnamen resultieren**

Die Lösung der Konflikte zwischen Kennzeicheninhabern und Domainanmeldern erfordert eine Abwägung des Interesses des Domainanmelders an einer möglichst einfachen und kostengünstigen Domainvergabe und den Interessen des Kennzeicheninhabers, daß durch umfassende rechtliche Prüfung nach Möglichkeit bereits im Stadium der Domainvergabe möglichen Kennzeichenverstößen vorgebeugt wird. Der Report hat sich gegen die Einführung präventiver Maßnahmen bei der Domainvergabe ausgesprochen. Abgelehnt werden sowohl die Durchführung einer automatischen Vorprüfung als auch die Einführung obligatorischer Wartefristen vor Beginn der Nutzung eines Domainnamens. Statt dessen empfiehlt der Bericht, die Anmelder von Domainnamen zu vollständiger Information über ihre Identität zu verpflichten und diese Daten in einer mit einer Suchfunktion ausgestatteten Datenbank im Internet abrufbar zu halten.

Weiterhin sollen die Vergabebestimmungen eine Klausel enthalten, mit welcher der Anmelder erklärt, daß die von ihm gelieferten Informationen zutreffend sind und daß durch die Anmeldung keine Rechte Dritter verletzt werden. Die Angabe unzutreffender Kontaktinformationen wird als

Verstoß gegen den Registrierungsvertrag eingestuft, der zur Entziehung des Domainnamens berechtigt.

Zur Vermeidung der mißbräuchlichen Registrierung einer Vielzahl von Domains („domain grabbing“ oder „warehousing“) wird vorgeschlagen, die Aktivierung des Namens vom Eingang der Zahlung der Anmeldegebühr abhängig zu machen. Auch soll die Wirksamkeit der Eintragung zeitlich begrenzt werde, mit der Folge, daß in regelmäßigen Abständen ein Antrag auf Verlängerung der Eintragung (ebenfalls gegen Zahlung einer Gebühr) erforderlich ist. Weiterhin wird empfohlen, in die Vergabebestimmungen eine Klausel aufzunehmen, in der sich der Anmelder einem bestimmten Gerichtsstand sowie den im Bericht näher spezifizierten außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren unterwirft (s. nachfolgend II.) Die Aufnahme einer Vertragsklausel, in der sich der Domainanmelder verpflichtet, einen Domainnamen zu benutzen, hält der Final Report nicht für erforderlich.

### III. Alternative Dispute Resolution

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Vorschläge zur außergerichtlichen Beilegung von Domainnamenskonflikten. Der Report unterscheidet drei unterschiedliche Verfahren der Konfliktlösung:

- Schlichtungsverfahren (mediation procedures)
- Schiedsgerichtsverfahren (arbitration procedures) sowie
- Administrative Dispute Resolution Procedures

#### 1. Schlichtungsverfahren

Mit der Einrichtung von **Schlichtungsverfahren** soll die Möglichkeit geschaffen werden, durch Einschaltung eines neutralen, mit dem notwendigen Sachverstand ausgestatteten Schlichters eine einvernehmliche Verhandlungslösung der aufgetretenen Domainnamenskonflikte herbeizuführen. Eine solche Form der Konfliktlösung ist nur dann erfolgversprechend, wenn die Parteien den Streit im Wege gegenseitigen Nachgebens mittels einer Kompromißlösung ausräumen können. Aufgrund der Freiwilligkeit des Verfahrens kommt die Aufnahme von Bestimmungen über seine Durchführung zum Zeitpunkt der Domainvergabe nicht in Betracht.

#### 2. Schiedsgerichtsverfahren

Eine weitere Alternative zur staatlichen Gerichtsbarkeit können auch die privatautonom vereinbarten **Schiedsgerichtsverfahren** darstellen. Gegenüber den Verfahren vor den staatlichen Gerichten bietet das Schiedsgerichtsverfahren bei internationalen Konfliktfällen den Vorteil, daß diese einerseits kostengünstiger und weniger zeitaufwendig sind, andererseits eine Vollstreckung angesichts der freiwillig eingegangenen Schiedsabrede im Regelfall nicht erforderlich ist. Da die Schiedsgerichte an die Stelle der staatlichen Gerichte treten, sind die von den Schiedsgerichten nach dem jeweils vereinbarten nationalen Sachrecht ausgesprochenen Rechtsfolgen für beide Parteien verbindlich. Eine Inhaltskontrolle im Wege der Berufung oder Revision bei den nationalen Gerichten scheidet aus. Der Report schlägt vor, in die Vergabebestimmungen eine *Schiedsklausel* aufzunehmen, nach der sich der Antragsteller auf freiwilliger Basis der Durchführung eines Schiedsgerichtsverfahrens unterwirft.

#### 3. Administrative Dispute Resolution

In der Praxis die größte Bedeutung wird den zusätzlich zu den Schieds- und Schlichtungsverfahren geplanten **Administrative Dispute-Resolution Procedures** (ADR) zukommen.

Während es sich bei Schlichtungs- und Schiedsverfahren um Konfliktlösungen handelt, die eine freiwillige Vereinbarung der außergerichtlichen Streitbeilegung voraussetzen, handelt es sich bei den Administrative Dispute Resolution Procedures um ein speziell für Domainnamenskonflikte konzipiertes quasi-administratives Verfahren, dem sich der Domaininhaber bereit bei Registrierung des Domainnamens zu unterwerfen hat. Die Aufsicht und Durchführung der Verfahren, die nach Möglichkeit im Wege der online-Kommunikation erfolgt, soll an noch zu bestimmende Institutionen, sog. *Dispute Resolution Provider* delegiert werden und nach einheitlichen prozessualen und materiellen Grundsätzen erfolgen. Als Entscheidungsinstanz ist ein aus drei Personen bestehendes Panel vorgesehen, das auf der Grundlage einer Liste qualifizierter Personen von Fall zu Fall von den jeweiligen *Dispute Resolution Providern* bestimmt wird. Die Streitentscheidung durch die Panels soll innerhalb eines Zeitraums von 45 Tagen erfolgen. Ferner wird vorgeschlagen, eine zeitliche Grenze festzulegen, innerhalb der ein Verfahren angestrengt werden kann.

Erhebliche Vorteile des neuen Verfahrens gegenüber der staatlichen Gerichtsbarkeit ergeben sich im Hinblick auf die Rechtsdurchsetzung. Da die Registrierungsstellen verpflichtet sind, die Entscheidungen der Panels zu vollziehen, entfällt die Notwendigkeit staatlicher Anerkennungs- und Vollstreckungsverfahren und damit die bei internationalen Konflikten häufig zu erheblichen Schwierigkeiten führende zwangsweise Durchsetzung der gerichtlichen Entscheidungen.

Im Unterschied zum Schiedsgerichtsverfahren steht es der unterlegenen Partei freilich frei, gegen die Panel-Entscheidung vor den jeweils zuständigen nationalen Gerichten vorzugehen. Der Bericht stellt klar, daß die materiellen Entscheidungsregeln keinen Rechtsnormcharakter besitzen und die vorgeschlagenen Regelungen nicht dazu führen sollen, die Kompetenzen der nationalen Gerichte zu beschränken.

Anders als noch im WIPO Interim Report vom 23. Dezember 1998,<sup>7</sup> der als Gegenstand des ADR-Verfahrens grundsätzlich alle in Betracht kommenden Fallkonstellationen von Domainnamenskonflikten vorsah, wird der Anwendungsbereich des ADR-Verfahrens im Final Report in bedeutsamer Weise eingeschränkt. Der zusätzlich zur staatlichen Gerichtsbarkeit geschaffene Rechtsschutz durch die ADR-Verfahren soll nur dann eröffnet sein, wenn es sich um in Mißbrauchsabsicht erfolgte Domainregistrierungen (*abusive registrations*) handelt und sich der Beschwerdeführer auf ein Markenrecht berufen kann. Die zahlenmäßig bei weitem überwiegenden Domainnamenkonflikte, bei denen der Vorwurf eines mißbräuchlichen Verhaltens nicht begründet werden kann oder es sich um Konflikte zwischen Domainnamen und Unternehmenskennzeichen handelt, die nicht als Marke registriert sind, bleiben dem neuen Konfliktlösungsmechanismus daher zunächst entzogen.

Nach der im Report vorgeschlagenen Begriffsbestimmung soll eine mißbräuchliche Domainregistrierung immer dann vorliegen, wenn kumulativ die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1. Der Domainname ist mit der Marke des Beschwerdeführers identisch oder ihr verwechselnd ähnlich.
2. Der Domaininhaber kann kein Recht oder sonstiges legitimes Interesse an dem Domainnamen nachweisen.
3. Es handelt sich um eine bösgläubige Domainregistrierung handelt, wobei die Bösgläubigkeit alternativ abgeleitet werden kann aus

1. dem Angebot eines Domainnamens zum Verkauf, zur Vermietung oder anderweitigen Übertragung,
2. dem Versuch, in finanzieller Absicht die Internetnutzer zur Website des Domaininhabers zu leiten, indem Verwechslungen mit der Marke des Beschwerdeführers hervorgerufen werden,
3. der Absicht, den Markeninhaber daran zu hindern einen Domainnamen zu wählen, der seiner Marke entspricht, oder
4. der Tatsache, daß die Domainregistrierung einen Eingriff in das Unternehmen des Wettbewerbers darstellt

Die im Falle mißbräuchlicher Domainregistrierung von den zuständigen Panels zu treffenden Sanktionen sollen auf die Löschung und Übertragung des Domainnamens sowie die Feststellung der Pflicht zum Ersatz der Verfahrenskosten<sup>8</sup> beschränkt bleiben.

#### **4. Sonderschutz berühmter und notorisch bekannter Marken im Rahmen des Eintragungsverfahrens**

Wie das Phänomen des „Domaingrabbing“ oder „Cybersquatting“ deutlich gemacht hat, sind berühmte und notorisch bekannte Marken besonders anfällig gegen mißbräuchliche Ausbeutungs- und Aneignungsversuche. Der Report zieht aus diesem Umstand Konsequenzen, indem die Einführung eines besonderen, präventiven Abwehrschutzes zugunsten solcher Zeichenrechte vorgeschlagen wird. Auf Antrag der Inhaber solcher Marken soll die Sperrung eines Zeichens in einer oder sämtlichen gTLDs verfügt werden können mit der Konsequenz, daß Anträge auf Eintragung einer gleichlautenden Bezeichnung von der Registrierungsstelle zurückgewiesen werden müssen. Die Entscheidung über den Antrag soll, wie im Streit aufgrund mißbräuchlicher Domainregistrierungen, von einem Panel von Experten getroffen werden, jedoch sollen die Organisation des Verfahrensablaufs sowie die Bestimmung der dem Panel angehörigen Personen allein der WIPO obliegen. Die Entscheidung des Panels steht einem sich anschließenden gerichtlichen Vorgehen nicht entgegen. Auch kommt der Entscheidung über die notorische Bekanntheit keine Präjudizwirkung hinsichtlich gerichtlicher oder behördlicher Verfahren zu. Als normative Grundlage für die Entscheidung wird ein als nicht abschließend verstandener Kriterienkatalog genannt, der im wesentlichen den Grundsätzen entspricht, die im Rahmen der letzten Sitzung des WIPO Standing Committee on Trademarks, Industrial Designs and Indication of Origin (WIPO SCT) als maßgeblich für die Bestimmung der notorischen Bekanntheit einer Marke im Sinne des Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ anerkannt wurde. Als Entscheidungsfaktoren werden aufgeführt:

1. der Grad der Bekanntheit der Marke bei den beteiligten Verkehrskreisen
2. die Dauer, der Umfang und der geographische Bereich der Benutzung
3. die Dauer, der Umfang und der geographische Bereich der Werbung und anderer Marketingmaßnahmen
4. die Dauer und der geographische Bereich der für die Marke bestehenden Eintragungen bzw. Anmeldungen, soweit sie die Bekanntheit der Marke widerspiegeln
5. Nachweise der erfolgten Anerkennung der notorischen Bekanntheit der Marke durch (ausländische) Gerichte oder Behörden
6. der mit der Marke verbundene Wert sowie
7. der Umstand, daß das Zeichen Gegenstand mißbräuchlicher Registrierungen identischer oder irreführend ähnlicher Domains war.

#### **5. Neue Top-Level-Domains**

Obwohl die Notwendigkeit der Einführung neuer Top-Level-Domains durch den Bericht nicht grundsätzlich in Abrede gestellt wird, wird vorgeschlagen, mit ihrer Einführung in der Praxis zunächst zu warten. Denn es besteht die Gefahr, daß die Einrichtung neuer Top-Level-Domains

zu mißbräuchlichen Domainregistrierungen genutzt und dadurch den Kennzeicheninhabern beträchtlicher Schaden zugefügt wird. Es wird statt dessen befürwortet, zunächst die vorgeschlagenen Konfliktlösungsmechanismen in die Praxis umzusetzen und auf ihre Effizienz bei der Vermeidung mißbräuchlicher Domainregistrierungen zu erproben, bevor eine endgültige Entscheidung über die Einführung neuer Top-Level-Domains getroffen wird.

## 6. Neue Vergabestellen

In der Verantwortung der neu geschaffenen Dachorganisation zur Koordination und Reformierung des Domain Name Systems ICANN (Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers)<sup>9</sup> liegt die Neuorganisation der Domainvergabe. Nachdem die Vergabe der Domains für die gTLDs org, net und com im Auftrag der amerikanischen Regierung ausschließlich durch das private Unternehmen Network Solutions Inc. in den USA erfolgte, soll dessen Monopolstellung beseitigt werden und die Domainvergabe an eine Vielzahl verschiedener Vergabestellen delegiert werden. Im Rahmen einer Testphase wurden mittlerweile 5 weitere Vergabestellen zur Domainvergabe ermächtigt.<sup>10</sup> Nach Ablauf der Testphase, die bis zum 24. Juni andauern wird, sollen weitere Vergabestellen hinzukommen.<sup>11</sup>

<sup>1</sup> Im Internet vormals unter [http://www.wipo2.wipo.int/process/eng/final\\_report.htm](http://www.wipo2.wipo.int/process/eng/final_report.htm)

<sup>2</sup> Zu den Initiativen des US-Handelsministeriums sowie den bisherigen Aktivitäten der WIPO im Zusammenhang der Reformierung des Domain Name Systems s. Kur, GRUR Int. 1999, 212, 213.

<sup>3</sup> Die ICANN, die nach US-amerikanischem Recht verfaßt ist, hat ihren Sitz in Los Angeles. Als Aufsichtsgremium fungiert eine multinationales, aus verschiedenen Interessengruppen zusammengesetzter Board of Directors, dem weder Regierungsvertreter noch Vertreter zwischenstaatlicher Organisationen angehören dürfen; nähere Informationen unter [www.icann.org](http://www.icann.org) sowie bei Kur, GRUR Int. 1999, 213.

<sup>4</sup> Der Bereich der gTLDs umfaßt derzeit drei offene Top-Level-Domains (com; org; net ), die weltweit allen Internetnutzern zur Registrierung offenstehen, und vier Top-Level-Domains, die nur Organisationen und Einrichtungen in den USA (edu; mil; gov) bzw. internationalen Organisationen (int) vorbehalten sind.

<sup>5</sup> Z.B. de (Deutschland); fr (Frankreich); ch (Schweiz); at (Österreich) etc. Nach den neuen DENIC-Vergaberichtlinien soll auch die TLD „de“ zukünftig weltweit allen Internetnutzern zur Registrierung offen stehen.

<sup>6</sup> Die Entscheidung, ob eine ccTLD weltweit allen Internetnutzern zur Registrierung offensteht oder nur durch die eigenen Staatsangehörigen bzw. Unternehmen mit Sitz im jeweiligen Staatsgebiet genutzt werden kann, obliegt allein der zuständigen Registrierungsstelle.

<sup>7</sup> S. dazu eingehend Kur, GRUR Int. 1999, 212.

<sup>8</sup> Zu diesen zählen die vom Dispute Resolution Provider erhobenen Kosten sowie die für die Panel-Mitglieder anfallenden Kosten, nicht jedoch die Anwaltsgebühren.

<sup>9</sup> <http://www.icann.org>

<sup>10</sup> Bei den 5 Vergabestellen handelt es sich um America Online; France Telecom/Oléane, Melbourne IT sowie register.com, ein 1994 gegründetes Unternehmen mit Sitz in New York.

<sup>11</sup> Nähere Informationen sind abrufbar unter <http://www.icann.org>

