

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## EuGH zur missbräuchlichen Registrierung von Namen der Domäne oberster Stufe „.eu“

Der Gerichtshof präzisiert die Kriterien, die für den Widerruf spekulativer oder missbräuchlicher Registrierungen von Namen der Domäne oberster Stufe „.eu“ gelten: Bei der Beurteilung, ob ein Domänenname bösgläubig registriert wurde, sind alle im Einzelfall erheblichen Faktoren zu berücksichtigen.

Am 7. Dezember 2005 wurde mit der Registrierung von Namen der Domäne oberster Stufe „.eu“ begonnen. Diese Registrierung, mit der die „European Registry for Internet Domains“ (EURid) in Brüssel betraut ist, begann gestaffelt in drei Phasen, wobei in jeder dieser Phasen ein früher eingereicherter Registrierungsantrag Vorrang vor einem später eingereichten besitzt. Die ersten beiden Phasen bildeten eine Vorregistrierungsfrist („sunrise period“), in der die Registrierung allein den Inhabern älterer Rechte und öffentlichen Einrichtungen vorbehalten war; dabei waren in der ersten Phase u. a. die Inhaber eingetragener nationaler und Gemeinschaftsmarken antragsberechtigt. Die Registrierung eines Domänennamens, die in spekulativer oder missbräuchlicher Weise und insbesondere bösgläubig erwirkt wurde, kann im Wege eines Schiedsverfahrens und gegebenenfalls eines Gerichtsverfahrens widerrufen werden.

Ein österreichisches Unternehmen, die Internetportal und Marketing GmbH, ließ auf der Grundlage der Marke &R&E&I&F&E&N&, die es vorher in Schweden für „Sicherheitsgurte“ hatte eintragen lassen, in der ersten Phase der Vorregistrierungsfrist den Domänennamen „www.reifen.eu“ registrieren. Es hatte jedoch nicht die Absicht, die Marke &R&E&I&F&E&N& für die Waren, für die sie eingetragen worden war, zu benutzen, sondern plante vielmehr, unter dem auf diese Weise registrierten Domänennamen ein Internetportal für den Reifenhandel zu betreiben. Um den gewünschten Domänennamen „www.reifen.eu“ in der ersten Phase der gestaffelten Registrierung registrieren lassen zu können, ließ das Unternehmen aus seiner schwedischen Marke &R&E&I&F&E&N& alle Sonderzeichen „&“ entfernen, wofür es sich einer der in den Gemeinschaftsvorschriften<sup>1</sup> vorgesehenen Regeln für die Übertragung von Sonderzeichen bediente. Da nämlich diese Sonderzeichen aus technischen Gründen nicht in einem Domänennamen enthalten sein können, ist nach diesen Regeln u. a. ihre Entfernung aus dem zu registrierenden Namen zulässig. Ferner ließ die Internetportal und Marketing GmbH in Schweden als Marken 33 Gattungsbezeichnungen eintragen, in denen vor und nach jedem Buchstaben das Sonderzeichen „&“ eingefügt war, und stellte 180 Anträge auf Registrierung von Domänennamen, die Gattungsbezeichnungen entsprechen.

Im Fall des Domänennamens „www.reifen.eu“ wurde von dem Inhaber der Benelux-Marke Reifen, eingetragen u. a. für Fensterreinigungsprodukte, das Schiedsgericht bei der Wirtschaftskammer und der Landwirtschaftskammer der Tschechischen Republik angerufen, das für Schiedsverfahren im Zusammenhang mit der Domäne „.eu“ zuständig ist. Das Schiedsgericht gelangte zu dem Ergebnis, dass die Internetportal und Marketing GmbH bösgläubig gehandelt habe, entzog ihr den fraglichen

Domänennamen und übertrug ihn auf den Inhaber der Marke Reifen. Der Oberste Gerichtshof der Republik Österreich, der über diesen Rechtsstreit in letzter Instanz zu entscheiden hat, hat in dessen Rahmen dem Gerichtshof mehrere Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt.

In seinem heute ergangenen Urteil stellt der Gerichtshof zunächst klar, dass Bösgläubigkeit auch durch andere als die in der Gemeinschaftsregelung ausdrücklich aufgeführten Umstände nachgewiesen werden kann, da die darin niedergelegte Aufzählung solcher Umstände nicht abschließender Art ist. Zweitens stellt der Gerichtshof fest, dass für die Beurteilung der Frage, ob ein bösgläubiges Verhalten vorliegt, alle im Einzelfall erheblichen Faktoren und insbesondere sowohl die Umstände zu berücksichtigen sind, unter denen die Eintragung der Marke erwirkt wurde, die als Grundlage für die Registrierung des fraglichen Domänennamens in der ersten Phase des Registrierungsverfahrens diente, als auch die Umstände, unter denen dieser Name der Domäne oberster Stufe „.eu“ selbst registriert wurde.

Was die Umstände betrifft, unter denen die Eintragung der Marke erwirkt wurde, sind insbesondere zu berücksichtigen (1) die Absicht, die Marke nicht auf dem Markt zu benutzen, für den ihr Schutz beantragt wurde, (2) eine semantisch und visuell unübliche und sprachlich widersinnige Gestaltung dieser Marke, (3) die Erwirkung einer großen Zahl von anderen Marken, die Gattungsbegriffen entsprechen, und (4) die Erwirkung der Eintragung der Marke kurz vor Beginn der gestaffelten Registrierung von Namen der Domäne oberster Stufe „.eu“.

Was die Umstände betrifft, unter denen der fragliche Name der Domäne oberster Stufe „.eu“ registriert wurde, sind insbesondere zu berücksichtigen (1) die missbräuchliche Verwendung von Sonderzeichen oder Interpunktionszeichen zum Zweck der Anwendung der in der Gemeinschaftsregelung vorgesehenen Regeln für die Übertragung solcher Zeichen, (2) die Registrierung in der ersten Phase der gestaffelten Registrierung auf der Grundlage einer Marke, die unter Umständen wie den vorstehend genannten erlangt wurde, und (3) die Beantragung der Registrierung einer großen Zahl von Domänennamen, die Gattungsbegriffen entsprechen.

Schließlich betont der Gerichtshof, dass die Internetportal und Marketing GmbH ohne den Kunstgriff einer Marke, die nur zu dem Zweck ersonnen und eingetragen wurde, den gewünschten Domänennamen in der ersten Phase registrieren lassen zu können, die allgemeine Registrierung von Namen der Domäne oberster Stufe „.eu“ hätte abwarten müssen und damit wie jeder andere an dem fraglichen Domänennamen Interessierte dem Risiko ausgesetzt gewesen wäre, dass ihrem Antrag nach dem oben erwähnten Grundsatz der durch den Antragszeitpunkt bestimmten Rangfolge der früher eingereichte Antrag eines anderen Interessierten vorgegangen wäre. Ein solches Vorgehen zielt jedoch offenkundig darauf ab, das Verfahren der gestaffelten Registrierung zu umgehen.

Quelle: PM des EuGH

Autor:

**RA Felix Barth**

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement