

Das ICANN - Streitschlichtungsverfahren

Dr. Ursula Widmer, Rechtsanwältin, Bern
ursula.widmer@widmerpartners-lawyers.ch

Bei Streitigkeiten um Internet-Domainnamen hilft seit Ende 1999 das neue Verfahren vor den Schiedsgerichten der ICANN. Es wird gezeigt, dass dieses Schiedsverfahren im Vergleich zu einer Klage vor staatlichen Gerichten zahlreiche Vorteile bieten kann.

Die Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) von ICANN

Im Rahmen der Neuordnung des Domainnamensystems durch die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) wurden neue Schlichtungsregeln für Streitigkeiten um Internet-Domainnamen entwickelt. Bei ihrer Tagung im August 1999 in Santiago de Chile beschloss ICANN die sogenannte „Uniform Dispute Resolution Policy“ (UDRP). Diese trat dann am 1. 12. 1999 in Kraft. Zudem wurden zeitgleich die „Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy“ (RUDRP) wirksam. Hierbei handelt es sich um die zugehörige Verfahrensordnung, nach der die ICANN-Schiedsgerichte ihre Entscheidungen treffen.

Die von ICANN akkreditierten Domainnamen-Registrierungsstellen haben sich zur Übernahme der UDRP in ihre Vergabebedingungen verpflichtet. Die Anwendbarkeit der UDRP wird jeweils im Registrierungsvertrag zwischen dem Anmelder des Domainnamens und der Registrierungsstelle vereinbart. Die UDRP gilt auch für Internet-Domainnamen, die vor dem 1. 12. 1999 von Network Solutions Inc. (NSI), welche bis Ende 1999 die einzige Vergabestelle für Internet-Domainnamen in den Top-Level-Domains (TLDs) „.com“, „.org“ und „.net“ war, vergeben worden sind.

Anwendungsbereich der UDRP

Die Anwendung der in der UDRP vorgesehenen Schiedsregeln ist auf Fälle des Schutzes von Marken gegen missbräuchliche Domainnamen beschränkt. Die UDRP ist in der Praxis somit in den Fällen des sogenannten Domainname Grabbing von Bedeutung. Bei diesem wird ein mit einer Marke übereinstimmender oder verwechselbarer Domainname ohne eigenes Recht an der in Frage stehenden Bezeichnung in bösem Glauben registriert und genutzt. In einem solchen Fall kann sich ein betroffener Markeninhaber an einen der von ICANN zugelassenen „Administrative-Dispute-Resolution Service Provider“ (ADR Service Provider) zur Durchführung des Streitregelungsverfahrens wenden. Zu den ADR Service Providern zählt unter anderem das Arbitration and Mediation Center der WIPO (World Intellectual Property Organisation), der UNO-Organisation zum Schutz des Geistigen Eigentums mit Sitz in Genf. Bei einem ADR Service Provider kann der Markeninhaber dann einen Entscheid auf Löschung des Internet-Domainnamens beziehungsweise auf eine Übertragung desselben verlangen.

Die besonderen Verfahrensregeln (RUDRP)

Für das Streitregelungsverfahren gelten besondere Verfahrensregeln, die bereits erwähnten Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (RUDRP). Das Verfahren wird durch einen Antrag des verletzten Markeninhabers bei einem ADR Service Provider in Gang gebracht. Solche Anträge können sowohl von Privatpersonen als auch von Unternehmen gestellt werden. Ein Anwaltszwang besteht nicht. Entsprechende Formulare stehen bei den ADR Service Providern im Internet bereit.

Im Antrag ist anzugeben, wer über den Streit entscheiden soll. Dies kann ein jeweils für das Verfahren zu wählendes dreiköpfiges Schiedsgremium („administrative panel“), oder aber ein Einzelschiedsrichter („sole panelist“) sein. Beantragt man die Entscheidung durch ein dreiköpfiges Gremium, so muss man die gewünschten Schiedsrichter benennen, von denen durch den ADR Service Provider jedenfalls einer ausgewählt wird, auch wenn die Gegenseite abweichende Vorschläge macht.

Man kann hier also zumindest in einem beschränkten Umfang Einfluss darauf nehmen, wer den eigenen Fall entscheidet. Wird von keiner Seite die Entscheidung durch ein administrative panel beantragt, so wird ein Einzelschiedsrichter durch den ADR Service Provider bestimmt. Die Entscheidung wird bei einem dreier Schiedsgericht in einfacher Mehrheit gefällt.

Die Schiedsrichter sind hinsichtlich der Art und Weise der Verfahrensführung relativ frei. Allerdings haben sie jederzeit auf ihre Unparteilichkeit zu achten. Während des laufenden Verfahrens ist daher ein einseitiger Kontakt zwischen einem Schiedsrichter und einer Partei zu vermeiden. Vor diesem Hintergrund sind die Schiedsgerichte angehalten, einen „Case Administrator“ zu bestimmen, der für einen Kontakt zu einer Partei im Bedarfsfall zur Verfügung steht.

Einfache Vollstreckung

Die Vollstreckung eines Schiedsurteils, also die Löschung bzw. Übertragung eines Domainnamens oder die Übertragung desselben an den im Schiedsverfahren erfolgreichen Kläger (Markeninhaber), ist denkbar einfach geregelt. Diese erfolgt nach der Notifizierung des Panel-Urteils an den Registrar und Ablauf einer Wartefrist von 10 Arbeitstagen aufgrund eines entsprechenden Antrages des siegreichen Markeninhabers. Für den Kläger entstehen somit im Zusammenhang mit der Vollstreckung keine weiteren Zeitverluste und Aufwendungen, wie dies sonst bei der Vollstreckung von Gerichtsurteilen der Fall sein kann. Der im Schiedsverfahren unterliegende aktuelle Domainnamen-Inhaber kann die Vollstreckung des Urteils nur hindern, wenn er vor einem zuständigen staatlichen Gericht fristgerecht eine Klage auf Beibehaltung des Domainnamens gegen den Kläger im Schiedsverfahren einreicht und die Einreichung der gerichtlichen Klage an den Registrar notifiziert.

Die ICANN-Schiedsverfahren schliessen also die staatliche Gerichtsbarkeit nicht aus. Wird eine Klage durch einen ADR Service Provider abgewiesen oder gutgeheissen, besteht für die unterliegende Partei immer noch die Möglichkeit, Klage bei einem staatlichen Gericht zu erheben.

Die Resonanz bei rechtssuchenden Parteien auf die neue ICANN-Streitschlichtungspolitik ist beträchtlich, sind doch seit Ende 1999 allein beim WIPO Arbitration and Mediation Center über 2'800 Fälle anhängig gemacht worden (URL: <http://arbiter.wipo.int/domains/statistics/results.html>).

Der Fall „migros.org“

Einer der unter Geltung der UDRP bereits entschiedenen Fälle mit Bedeutung für die Schweiz ist der Fall „migros.org“. Herr P. hatte im Februar 1998 bei NSI auf den Namen eines Centro Consulenze, bei welchem er zum damaligen Zeitpunkt angestellt war, den Internet-Domainnamen „migros.org“ eintragen lassen und dabei sich selbst als „administrative contact“ angegeben. Kurzfristig wurde unter diesem Internet-Domainnamen auch eine Website mit dem Titel „die inoffizielle Website der Migrosorganisation“ betrieben. Diese Website war zwischenzeitlich jedoch wieder geschlossen worden. Danach war der Domainname über ein Jahr inaktiv.

Gescheiterte Verhandlungen

Der Migros Genossenschaftsbund (MGB), die Dachorganisation der im schweizerischen Detailhandel führenden und auch über Aktivitäten im Dienstleistungs- und Industriesektor verfügenden Migrosgruppe, wollte den Internet-Domainnamen „migros.org“ im Zusammenhang mit den Aktivitäten von Migros im kulturellen Bereich (Migros-Klubschulen, Kulturprozent etc.) für eigene Zwecke nutzen. Verhandlungen mit dem Centro Consulenze und Herrn P. über die Übertragung des Internet-Domainnamens an den MGB, in deren Verlauf mit dem Verkauf des Domainnamens an Dritte gedroht wurde, führten zu keinem Ergebnis. Das Centro Consulenze stellte sich auf den Standpunkt, dass Herr P. im Zusammenhang mit dem Internet-Domainnamen die alleinige Verantwortung trage, denn er hatte diesen auf eigene Initiative und nicht in Erfüllung seiner Pflichten aus dem damaligen Anstellungsverhältnis mit dem Centro eingetragen. Nach dem Scheitern der Verhandlungen mit dem MGB hatte denn auch das Centro Consulenze versucht, „migros.org“ auf Herrn P. zu übertragen. Dies scheiterte jedoch aus formellen Gründen bis zum Zeitpunkt

der Einreichung der Schiedsklage durch den MGB beim WIPO Arbitration und Mediation Center.

Das Schiedsverfahren ging für den MGB erfolgreich aus. So nahm das WIPO Arbitration und Mediation Center eine Verletzung der Marke „Migros“ an und entschied, dass der Domainname „migros.org“ dem MGB zustehe. Auch die Argumentation der Beklagten, es solle unter „migros.org“ ein Diskussionsforum eingerichtet werden und man könne sich daher auf das Recht der freien Meinungsäusserung berufen, vermochte aus der Sicht des entscheidenden Einzelschiedsrichters am Tatbestand der Markenrechtsverletzung nichts zu ändern. Da „Migros“ in der Schweiz eine sogenannte „berühmte Marke“ ist, konnte darüber hinaus an der Bösgläubigkeit des Beklagten kein Zweifel bestehen.

Vergleich mit staatlichen Gerichten

Der Vergleich dieses Falles mit einem der ersten Internet-Domainnamenprozesse in der Schweiz, der in letzter Instanz vom Bundesgericht entschieden worden ist, dem Fall „berneroberland.ch“, zeigt den Vorteil der Schnelligkeit des ICANN-Verfahrens klar auf. Bei „berneroberland.ch“ brauchte es ab der Einreichung der Klage beim Handelsgericht Bern bis zum Urteil des Bundesgerichts 14 Monate, bis der Fall gerichtlich endgültig entschieden war. Von der Einreichung der Schiedsklage beim WIPO Arbitration und Mediation Center bis zur Übertragung des Internet-Domainnamens „migros.org“ brauchte es demgegenüber nur 4 Monate. Eine raschmögliche Streiterledigung ist aber häufig von ganz entscheidender Bedeutung, etwa wenn ein Unternehmen plant, unter einem Internet-Domainnamen, der durch einen Dritten missbräuchlich registriert wurde, seinen Internetauftritt zu realisieren.

Eindeutige Verfahrensvorteile

Es kommen noch weitere Vorteile hinzu: So ist mit der formellen Eröffnung des Schiedsverfahrens eine Übertragung des Domainnamens durch den aktuellen Inhaber an einen Dritten, ein sonst häufig versuchter Trick, um einer Klage auszuweichen, ausgeschlossen. Auch ein allfälliger Wechsel des Registrars hat auf das

Schiedsverfahren keine Auswirkung. Demgegenüber müsste bei einer Klage vor einem staatlichen Gericht bei diesem zuerst als vorsorgliche Massnahme speziell beantragt werden, es sei eine Sperrung der Übertragung des Domainnamens umgehend zu verfügen. Der auf diesen Antrag ergehende Entscheid muss daraufhin noch dem Registrar mitgeteilt werden, so dass kostbare Zeit verloren geht.

Auch zeigen Vergleiche mit Verfahren vor staatlichen Gerichten, dass die Gebühren für ein ICANN-Verfahren vor dem WIPO Arbitration und Mediation Center als gering einzuschätzen sind. Zudem sind die Schiedsrichter in den ICANN-Verfahren regelmässig ausgewiesene Fachleute im Marken- und Domainnamenrecht, deren Namen und biographische Daten von den Schiedsgerichten im Internet transparent zum Abruf bereitgehalten werden. Staatlichen Gerichten hingegen muss häufig zuerst noch erklärt werden, was ein Domainname ist.

Schliesslich ist ein weiterer Vorteil die oben erläuterte einfache Vollstreckung des ICANN-Schiedsurteils. Dieser Gesichtspunkt war im Fall „migros.org“ für den klagenden MGB wesentlich. Denn hätte er vor einem staatlichen Gericht in der Schweiz geklagt, hätte das Urteil in den USA bei NSI, dem Registrar von „migros.org“, umgesetzt werden müssen. Praktisch sehr aufwendig und mit weiteren Verzögerungen verbunden hätte man gegenüber NSI, damit diese den Domainnamen übertragen hätte, zuerst noch nachweisen müssen, dass ein rechtskräftiges Urteil eines zuständigen Schweizer Gerichts vorliegt.

Fazit und Ausblick

Aus praktischer Sicht stellt das ICANN-Verfahren nach der UDRP für Inhaber einer Marke einen sinnvollen Weg zum Schutz ihrer Rechte dar. Allerdings ist dieser zur Zeit noch beschränkt auf Fälle bösgläubiger Markenverletzungen. Diese Beschränkung wurde denn auch schon als Nachteil der ICANN-Streitschlichtungspolitik bezeichnet. Zur Zeit wird die Weiterentwicklung der UDRP diskutiert. Der Fokus liegt unter anderem auf Regeln zum Schutz von geographischen Namen, von Namen von internationalen Organisationen, von öffentlichen Ereignissen (wie beispielsweise die Olympischen Spiele 2008 in Peking oder die Fussballweltmeisterschaft 2006 in

Deutschland) und von Arzneimitteln. Die Bedeutung der ICANN-Streitschlichtungspolitik wird daher in Zukunft noch wachsen.

Dr. Ursula Widmer ist Rechtsanwältin in Bern. Ihre Kanzlei, Dr. Widmer & Partner, ist spezialisiert auf Fragen des Informatik-, Internet-, E-Commerce und Telekommunikationsrechts.