

## V. Cybersquatting

### A. Gegenstand

Unter „Cybersquatting“<sup>1</sup> oder „Domain Name Grabbing“ versteht man klassischerweise das Registrieren von Domain Namen, die mit dem Kennzeichen bekannter Waren, Dienstleistungen oder Unternehmen identisch sind, um sie hernach dem betroffenen Kennzeicheninhaber gegen teures Geld zu übertragen<sup>2</sup>. Oftmals registriert ein Cybersquatter Dutzende Domain Namen<sup>3</sup>.

Unter den Begriff des Cybersquatting wurden im Laufe der Zeit weitere Vorgehensweisen subsumiert<sup>4</sup>. Dazu gehört das Registrieren des Kennzeichens eines Konkurrenten

---

<sup>1</sup> „Squatter“ ist die englische Bezeichnung für „Hausbesetzer“, vgl. Langenscheidts Taschenwörterbuch, Englisch, 13. A., Berlin 1995, 559.

<sup>2</sup> Nathenson (Showdown), 925 f.; Albert (Nexus), 293. In der Schweiz herrschte zunächst die Bezeichnung „Domain Name Grabbing“ vor, vgl. HGer AG, 9.5.2000 (swisslawyers.org); sic! 2000, 624; Bähler/Lubich/Schneider/Widmer, 77. Später wurde auch die schwerer verständliche, jedoch kürzere Bezeichnung „Cybersquatting“ verwendet, vgl. Weber/Unternährer (Bemerkungen berneroberland.ch), 263; Buri (Domain Names), 145; Weber (E-Commerce), 134; Widmer/Bähler, 48, FN 19; Vuille (premiers arêts), 152 ff.; Gilliéron (noms de domaine), 80 f.; Tissot (dénominations), 763.

<sup>3</sup> Bekanntester Cybersquatter ist Dennis Toepfen. Er registrierte u.a. „deltaairlines.com“, „britishairways.com“, „crateandbarrel.com“, „ussteel.com“, „yankeestadium.com“, „aircanada.com“, „camdenyards.com“, „neiman-marcus.com“, „frenchopen.com“, „eddiebauer.com“, „lufthansa.com“, „ramadainn.com“, „greatamerica.com“, „northwestairlines.com“, „unionpacific.com“ und „americanstandard.com“, vgl. Intermatic, Inc. v. Toepfen, 947 F.Supp. 1227, 1230 (N.D.Ill. 1996); American Standard, Inc. v. Toepfen, 1996 U.S. Dist. LEXIS 14451 (C.D.Ill. 1996); K.P.C.L., Inc. v. Nash, 49 USPQ2d 1584, 1589; McCarthy (Unfair Competition), 25-151 (§25:77). In Minnesota Mining and Manufacturing Company v. Taylor, 21 F.Supp.2d 1003 (D.Minn. 1998), ging es um die Domain Namen „post-it.com“, „post-its.com“ und „ipost-it.com“.

<sup>4</sup> Rosenthal (Entwicklungen), 422, verlangt den Verzicht auf den Begriff des „Domain Name Grabbing“ und damit wohl auch des inhaltlich identischen „Cybersquatting“, weil dafür keine verbindliche Definition existiere und weil die Verwendung des Begriffs im Rahmen von gerichtlichen Streitigkeiten oder in der juristischen Literatur lediglich den Anschein von Fachwissen vorgebe und die betrachtete Rechtsfrage präjudiziere. Nach der hier vertretenen Ansicht trifft es zu, dass die Begriffe „Domain Name Grabbing“ und „Cybersquatting“ bisweilen an der falschen Stelle verwendet werden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird nicht die Aufgabe des Begriffs postuliert, sondern ein gewissenhafter Umgang damit. Denn Cybersquatting ist nach der hier vertretenen Ansicht aufgrund der Einmaligkeit jedes Domain Namens eine eigenartige Form der Anmassung eines Kennzeichens, die sich stark von den üblichen Kennzeichen-

als Domain Name mit dem Zweck der Behinderung<sup>5</sup> oder der Veröffentlichung eines Leistungsvergleichs<sup>6</sup>. Weiter werden von einem fremden Kennzeichen leicht abweichende Domain Namen registriert und aktiviert, um die Aufmerksamkeit von Nutzern zu erlangen, die bei der Eingabe einer Internet-Adresse geringfügige Fehler gemacht haben<sup>7</sup>. Als Cybersquatting gilt auch die Registrierung eines fremden Kennzeichens unter einem anderen Top Level Domain (TLD) als dem weitverbreiteten „.com“ oder dem in der Schweiz üblichen „.ch“, z.B. unter „.net“<sup>8</sup>. Sogar das Registrieren von Kennzeichen bloss als Teil eines längeren Domain Namens wird als Cybersquatting aufgefasst<sup>9</sup>. In der Schweiz gilt das Registrieren von fremden Kennzeichen als Domain zudem als Cybersquatting, wenn der Domain Namen Halter die Verfügungsgewalt über die Domain bei der Auftragsvergabe für die Herstellung einer Website gegenüber dem Kennzeicheninhaber als Druckmittel verwendet<sup>10</sup>. Allgemein betrachtet spricht man immer dann von Cybersquatting, wenn ein fremdes Kennzeichen arglistig und aus Profitgier als Domain Name registriert wird<sup>11</sup>.

Unter der Domain veröffentlicht der Cybersquatter üblicherweise keine oder nur eine belanglose Website<sup>12</sup>. Bietet er unter der Domain eine Leistung an, ist diese meist aus

---

streitigkeiten unterscheidet. Zudem hat man z.B. in den USA zwischenzeitlich ein klares Verständnis des Begriffs entwickelt, erscheint der Begriff doch sogar im Titel eines Gesetzes, nämlich im „Anticybersquatting Consumer Protection Act“. Anfänglich verwendeten die U.S.-amerikanischen Gerichte den Cybersquatting-Begriff jedoch leichtfertig, vgl. Avery Dennison Corp. v. Sumpton, 999 F.Supp. 1337, 1338 (C.D.Cal. 1998). Vgl. die weiteren Bezeichnungen für das Cybersquatting bei Six (Domännennamen), Rz. 78.

<sup>5</sup> Sporty's Farm L.L.C. v. Sportsman's Market, Inc., 202 F.3d 489, 499 (2d Cir. 2000).

<sup>6</sup> Green Products v. Independence Corn By-Products, 992 F.Supp. 1070 (N.D. Iowa 1997).

<sup>7</sup> Electronics Boutique Holdings Corp. v. Zuccarini, 2000 WL 1622760 (E.D.Pa. 2000); Shields v. Zuccarini, 89 F.Supp.2d 634, 640 (E.D.Pa. 2000).

<sup>8</sup> Borgman (Cybersquatting), 266. Für nähere Erläuterungen betreffend Top Level Domain, vgl. Tissot (droit des marques), 65; Buri (Domain Names), 15 f.

<sup>9</sup> Porsche Cars North America, Inc. v. Spencer, 2000 WL 641209 (E.D.Cal. 2000); Borgman (Cybersquatting), 266.

<sup>10</sup> Weber/Unternährer (Bemerkungen berneroberland.ch), 263.

<sup>11</sup> Vgl. auch die Definition bei Hilti (Internet Domain Namen), 85: „Unter ‚Cybersquatting‘ wird heute allgemein das *vorsätzliche Besetzen von bestehenden Kennzeichenrechten* durch eine Domainnamen-Registrierung seitens eines unberechtigten Dritten verstanden.“ (Hervorheb. im Orig.).

<sup>12</sup> Die vormals einzige Registrierstelle für „.com“-Second Level Domain Namen, Network Solutions, Inc., machte lange Zeit die Registrierung von der Aktivierung der Domain abhängig. Cybersquatter mussten

einem anderen sachlichen Bereich als die Leistung, welche das Kennzeichen im Domain Namen üblicherweise trägt. Manchmal gelangt der Nutzer nach Eingabe des Kennzeichens als Domain auf eine Internet-Seite, mit welcher der Kennzeicheninhaber vorzugsweise nicht in Verbindung gebracht werden möchte<sup>13</sup>.

## B. Übersicht

Die Untersuchung beginnt mit einer ökonomischen Betrachtung. Unter diesem Blickwinkel ist ein Domain Name als knappes Gut jenem Halter zuzuteilen, der dafür die höchste Zahlungsbereitschaft hat.

In rechtlicher Hinsicht ist Cybersquatting, an der Häufigkeit der Auseinandersetzungen gemessen, vielleicht das bedeutendste Problem, welches das Internet bislang hervorgerufen hat. Die Gerichte der meisten industrialisierten Länder haben sich bereits damit befasst. In den USA ist sogar ein Gesetz dazu erlassen worden. Soweit ersichtlich, wird die arglistige Registrierung fremder Kennzeichen als Domain Name in allen Ländern untersagt<sup>14</sup>. An dieser Stelle werden vier Regelwerke vorgestellt.

---

deshalb eine Veröffentlichung unter der besetzten Domain tätigen. Zumeist handelte es sich dabei jedoch um belanglose Dinge, wie Luftaufnahmen oder einzelne Wörter, vgl. *Intermatic, Inc. v. Toeppen*, 947 F.Supp. 1227, 1235 (N.D.Ill. 1996); *Panavision International, L.P. v. Toeppen*, 945 F.Supp. 1296, 1300 (C.D.Cal. 1996). Die „.ch“-Domain Namen können auch ohne unmittelbaren Gebrauch registriert werden. Jedoch kann man nach Art. 14g Abs. 4 des Revisionsvorschlags zur Verordnung vom 6. Oktober 1997 über die Adressierungselemente im Fernmeldebereich (AEFV) (SR 784.104) eine Domain, die während 5 Jahren ununterbrochen unbenutzt blieb, von jedem Domain Namen Halter herausverlangen. Zur Revision der AEFV, vgl. weiter hinten, V.F.5. (S. 179 ff.).

<sup>13</sup> Dabei handelt es sich z.B. um Internet-Seiten mit pornographischem Inhalt, vgl. *Archdiocese of St. Louis v. Internet Entertainment Group, Inc.*, 34 F.Supp.2d 1145 (E.D.Mo. 1999).

<sup>14</sup> Vuille (premiers arrêts), 152, m.H.a. die französische Rechtsprechung in *Tribunal de grande instance de Bordeaux*, 22 juillet 1996 (*Atlantel/Icare*); *Revue droit de l'informatique et des télécoms*, Paris 1997, p. 2; <[www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord\\_0796.htm](http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/ord_0796.htm)>. Deutschland: LG Düsseldorf, 4. April 1997 (*epon.de*); CR 1998, 165. Grossbritannien: *Marks & Spencer PLC et al. v. One in a Million, Ltd.*, High Court of Justice, 28 November 1997; <<http://www.nominet.org.uk/news/legal/oiam-judgement.html>>. Bestätigt im Court of Appeal (Civil Division), 23 July 1998; <<http://www.nominet.org.uk/news/legal/oiam-appeal-judgement.html>>; deutsche Fassung: GRUR Int. 1999, 551. USA: *Panavision International, L.P. v. Toeppen*, 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998); *Intermatic, Inc. v. Toeppen*, 947 F.Supp. 1227 (N.D.Ill. 1996); *Sporty's Farm L.L.C. v. Sportsman's Market, Inc.*, 202 F.3d 489, 495 (2d Cir. 2000).

(1) U.S.-Gerichte beurteilten Cybersquatting zunächst mit einer weiten Auslegung des bestehenden Kennzeichenrechts, wonach ein Kennzeichen bei Registrierung als Domain Name durch einen Dritten verwässert wird. Diese Regel greift aber nur bei wenigen Erscheinungsformen des Cybersquatting. (2) Deshalb hat der U.S.-Gesetzgeber den Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) erlassen, der allen Formen von Cybersquatting gerecht werden sollte. Verboten ist das bösgläubige und gewinnsüchtige Registrieren fremder Kennzeichen als Domain Namen. (3) Parallel dazu entstand das Regelwerk der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Es trägt die Bezeichnung „Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy“ (UDRP) und gleicht inhaltlich stark dem U.S.-amerikanischen ACPA. Die UDRP schöpft ihre Regelungskraft aus einem Konstrukt von Verträgen zwischen Registrierstellen, ICANN und Domain Namen Haltern. Die Streitigkeiten um Domain Namen mit hauptsächlich generischen Top Level Domain (TLD) finden vor dafür vorgesehenen Schiedsgerichten statt. (4) In der Schweiz wird Cybersquatting in erster Linie unter dem Aspekt der unlauteren Behinderung betrachtet. Widerrechtlich handelt, wer ohne rechtfertigendes eigenes Interesse ein fremdes Kennzeichen als Domain Name registriert und dadurch den Kennzeicheninhaber bei der Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit ins Internet behindert. Rechtsfolge ist die Aufgabe der Domain. Eine Verwechslungsgefahr ist infolge Cybersquatting hingegen nur möglich, wenn der betreffende Domain Namen mit einer Website verbunden ist. Diese Website muss zudem im gleichen oder ähnlichen sachlichen Bereich verwendet werden wie das identische Kennzeichen und bei lediglich ähnlichen Bereichen eine tatsächliche Verwechslungsgefahr hervorrufen. Rechtsfolge bei Anrufung der Bestimmung zum Schutz vor Verwechslungsgefahr ist in Fällen von Cybersquatting ein Verbot und nicht die Aufgabe oder Übergabe der streitbaren Domain; diese gelangt nicht in die Obhut des Klägers. Ein Spezialgesetz für Cybersquatting existiert in der Schweiz nicht. Jedoch enthält der Revisionsvorschlag zur Verordnung vom 6. Oktober 1997 über die Adressierungselemente im Fernmeldebereich (AEFV)<sup>15</sup> Bestimmungen, die das Cybersquatting betreffen.

In einer Schlussbetrachtung werden die vier vorgestellten Regelwerke kritisiert, weil sie sich zu stark an den Beweggründen des Domain Namen Halters ausrichten. Vorgesprochen wird eine umfassende Interessenabwägung anhand eines nicht abschliessenden Katalogs von Orientierungsgesichtspunkten. Darin sind sowohl die Interessen der Streitparteien wie auch ökonomische Aspekte enthalten. Dieser Katalog ist bei der Beurteilung aller Domain Namen Streitigkeiten anwendbar, für die kennzeichenrechtliche Spezial-

---

<sup>15</sup> SR 784.104.

erlasse keine Lösung liefern. Die Anwendung auf das Cybersquatting dient der Demonstration der vorgeschlagenen Vorgehensweise. Die umfassende Interessenabwägung gelangt zum Verbot des Cybersquatting. Das Verbot ist darin breiter abgestützt als in den vier vorgestellten Regelungsmechanismen.

## **C. Ökonomische Betrachtung**

### **1. Nutzen und Kosten des Kennzeichensystems**

Will man die ökonomische Bedeutung von Kennzeichen als Domain Namen verstehen, muss man sich zunächst mit der Ökonomie des Kennzeichensystems befassen.

Kennzeichen verringern die Suchkosten der Abnehmer<sup>16</sup>. Eigene Käufe, Mund zu Mund-Propaganda, Werbung oder Tests geben dem Abnehmer eine Vorstellung über die Angebote auf dem Markt. Diese Vorstellungen über eine Leistung verknüpfen Abnehmer mit einem Kennzeichen. Förderhin teilt ein bekanntes Kennzeichen dem Käufer mit, dass die bezeichnete Leistung die bekannten Qualitätsmerkmale hat. Dank dieser Mitteilung kann sich der Abnehmer die gründliche und zeitraubende Überprüfung der Kaufsache bei jedem Erwerb ersparen. Zudem sinkt das Risiko eines Fehlkaufs, weil man mit der Kaufsache bereits vertraut ist. Analog verhält es sich bei der Suche nach einem bestimmten Anbieter oder Hersteller. Auch dessen Bezeichnung bringt der Abnehmer mit bestimmten Eigenschaften in Verbindung, weshalb er den Vertragspartner nicht immer wieder von neuem auf seine Fähigkeiten überprüfen bzw. das Risiko eines unbekanntes Vertragspartners tragen muss.

Darüber hinaus vereinfachen Kennzeichen die verbale Kommunikation<sup>17</sup>. Mit einem oder wenigen Ausdrücken lässt sich eine bestimmte Leistung genau individualisieren. Gäbe es keine Kennzeichen, wäre die Bezeichnung einer Leistung nicht nur komplizierter und langwieriger, sondern auch sehr anspruchsvoll. Wer sich über eine Leistung mitteilen wollte, müsste nämlich zahlreiche Angaben zur Leistung kennen, um diese nur schon individualisieren zu können.

---

<sup>16</sup> Posner/Landes, 269; Lemley (Common Sense), 1690.

<sup>17</sup> Posner/Landes, 268 f.

Als weiteren positiven Aspekt vermitteln Kennzeichen ihrem Inhaber einen wünschenswerten Anreiz<sup>18</sup>. Damit das Kennzeichen überhaupt als Unterscheidungsmittel taugt, muss die Qualität der damit verbundenen Leistung stets dieselbe sein. Der Kennzeicheninhaber wird deshalb auf gleichbleibende Qualität bedacht sein, wenn er die Erwartungen der Abnehmer erfüllen und damit Umsatzeinbussen verhindern will<sup>19</sup>.

Das Kennzeichensystem birgt auch Kosten. Dazu gehört insbesondere der Aufwand des Staates zur Durchsetzung der Gesetze zum Kennzeichenschutz<sup>20</sup>.

## **2. Domain Namen als Kennzeichen**

Stossen die Abnehmer im Internet auf ein Kennzeichen, verbinden sie damit die üblichen Vorstellungen. Ein guter Ruf im physischen Markt lässt sich auch im virtuellen Raum ausschöpfen, weil die Abnehmerschaft dieselbe bleibt<sup>21</sup>. Kennzeichen begegnet der Internet-Nutzer in virtuellen Läden, redaktionellen Beiträgen, Diskussionsgruppen und v.a. im Zusammenhang mit Internet-Seiten, deren Domain Namen mit dem Kennzeichen der darauf beschriebenen Leistung bzw. Unternehmung identisch sind.

Ist ein Kennzeichen zugleich Domain Name, vermittelt es genauere Vorstellungen als ein Kennzeichen im herkömmlichen physischen Markt. Neben den üblichen Qualitätsvorstellungen vermittelt ein Kennzeichen als Domain Name die Verkaufs- oder Fundstelle der gekennzeichneten Leistung bzw. Unternehmung im virtuellen Raum. Über die Website kann sich der Nutzer direkt mit dem betreffenden Anbieter in Verbindung setzen. Im physischen Markt dagegen beinhaltet ein Kennzeichen nicht die Möglichkeit zur unmittelbaren Kontaktaufnahme mit dem Anbieter.

An der Schnittstelle zwischen Recht und Ökonomie muss nun die Frage aufgeworfen werden, ob der geltende rechtliche Kennzeichenschutz neben der Vermittlung von Qualitätsvorstellungen auch die vereinfachte Kontaktaufnahme mit der Verkaufsstelle oder dem Hersteller der bezeichneten Leistung bzw. mit dem bezeichneten Unternehmen bezweckt.

---

<sup>18</sup> Posner/Landes, 270.

<sup>19</sup> Können die Abnehmer nicht auf ein Kennzeichen als Hinweis für eine bestimmte Qualität vertrauen, beginnt die aufwendige Suche von vorne. Dadurch steigt der Gesamtpreis des erworbenen Gutes, der sich aus nominalem Verkaufspreis und Suchkosten zusammensetzt. Der erhöhte Gesamtpreis beim Abnehmer hat niedrigere Umsätze des Anbieters zur Folge.

<sup>20</sup> Posner/Landes, 274.

<sup>21</sup> Choi/Stahl/Whinston (Electronic Commerce), 465.

Das Grundanliegen des Kennzeichenrechts ist die Verminderung der Suchkosten der Abnehmer<sup>22</sup>. Suchkosten verursacht einerseits die Überprüfung des Angebots; sie wird durch das Kennzeichenrecht zweifellos erleichtert. Andererseits fallen Suchkosten bei der konkreten Suche nach einem Verkaufsort einer bekannten, mit dem Kennzeichen versehenen Leistung an. Dasselbe gilt bei der Suche nach einem Unternehmen. Kennzeichen in Form von Domain Namen vereinfachen diesen Suchprozess, da sie die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme über das Internet beinhalten. Weil das Kennzeichenrecht ganz allgemein die Verminderung der Suchkosten des Abnehmers anstrebt, bezweckt es im Zusammenhang mit Domain Namen nicht nur die Mitteilung von Qualitätsvorstellungen, sondern nach der hier vertretenen Ansicht auch die erleichterte Erreichbarkeit der Anbieter.

### **3. Ökonomische Zuteilung von Domain Namen**

In physischen Märkten können identische Kennzeichen in unterschiedlichen Branchen oder geographischen Räumen ohne Kollision nebeneinander existieren. Ein bestimmter Domain Name kann dagegen aus technischen Gründen nur einmal vergeben werden. Nicht selten beanspruchen deshalb mehrere Anbieter mit identischen Kennzeichen denselben Domain Namen. Zudem ist das Internet nicht nur virtueller Marktplatz, sondern auch Forum für Kunst, Politik, Selbstdarstellung usw. Um solche Beiträge einem grossen Publikum zu zeigen, benötigen die dahinterstehenden Personen ebenfalls ihre üblichen Zeichen als Domain Namen. Und selbst wer wie ein Cybersquatter kein Kennzeichenrecht am Begriff in der Domain hat, kann vorbehaltlich Rechte Dritter deren Gebrauch für seine Zwecke beanspruchen, hat er dazu doch ein vertragliches Recht gegenüber der Registrierstelle.

Die ökonomisch effiziente Zuteilung sieht vor, dass derjenige eine bestimmte Domain erhält, der dafür die höchste Zahlungsbereitschaft hat<sup>23</sup>. Dieser Domain Namen Halter ist bereit, die Domain von jedem anderen Halter abzukaufen. Von demjenigen mit der höchsten Zahlungsbereitschaft nimmt man auch an, dass er aus dem Domain Namen mehr Gewinn schöpft als jeder andere. Denn wer mit Hilfe der betreffenden Domain einen

---

<sup>22</sup> Posner/Landes, 269 f.

<sup>23</sup> Verteilung nach dem sog. Kaldor/Hicks-Optimum, vgl. dazu weiter vorne, IV.C.2. (S. 65 ff., insb. 68). Easterbrook (Law of the Horse), 213, schlägt die Versteigerung von Domain Namen und einen Sekundärmarkt vor.

noch höheren Gewinn erzielen könnte, hätte automatisch auch eine höhere Zahlungsbereitschaft.

In einem perfekten Markt, in dem der Austausch von Leistungen keinerlei Transaktionskosten verursacht, wandert die Domain von sich aus zum Halter mit der höchsten Zahlungsbereitschaft. Denn dieser ist bereit, die Domain von jedem anderen Halter zu einem Preis abzukaufen, welcher dessen Wertschätzung dafür übersteigt. Die Zuweisung der Domain an den Halter mit der grössten Zahlungsbereitschaft imitiert damit lediglich das Ergebnis eines perfekten Marktes. Die anfängliche Zuteilung der Domain spielt darin keine Rolle<sup>24</sup>.

Wer die Kontrolle über den Domain Namen hat, kann ihn nach Belieben mit seiner oder einer anderen Website verbinden. Ein Interesse an einer bestimmten Domain haben deshalb kommerzielle Anbieter, Politiker, Künstler und – das mag auf den ersten Blick erstaunen – die Nutzer. Ihre Interessen müssen zum besseren Verständnis kurz dargelegt werden.

Wo immer mehrere Parteien einen einzigen Domain Namen beanspruchen, „leidet“ das Publikum jener Parteien, die sich oder ihre Leistung nicht unter der logischen Domain im Internet vorzeigen können. Für das betroffene Publikum wird die Suche nach der Website der gesuchten Institution schwieriger, d.h. die Suchkosten steigen. Darunter leidet indirekt auch die Institution selbst, weil sie weniger oft gefunden wird. Aufgrund der Einmaligkeit von Domain Namen sind solche Situationen jedoch unausweichlich. Nur ein Produkt bzw. eine natürliche oder juristische Person kann mit einem bestimmten Domain Namen in Verbindung gebracht werden<sup>25</sup>.

Die Nutzer wollen geringstmögliche Suchkosten tragen. Dazu muss jene Leistung bzw. jene juristische oder natürliche Person, die die meisten Nutzer unter einer bestimmten Domain suchen, in der Tat durch die Eingabe dieser Domain gefunden werden können. Damit wird dem grösstmöglichen Publikum die Suche erleichtert und dem kleinstmöglichen Publikum die Suche erschwert. Ob das meistgesuchte Zeichen geschäfts-

---

<sup>24</sup> Cooter (Cost of Coase), 14; Cooter/Ulen (Law & Economics), 85; Schäfer/Ott (ökonomische Analyse), 90.

<sup>25</sup> Man kann Domain Namen auch gemeinsam gebrauchen, indem man die damit verbundene Website aufteilt oder dem Inhaber eines identischen Kennzeichens zumindest einen Link zugesteht. Unternehmen mit grosser Bekanntheit und hohem Prestige erklären sich aber selten bereit, einem weit weniger bekannten Anbieter mit dem gleichen Kennzeichen wertvollen Platz auf der eigenen Website zur Verfügung zu stellen und ihm damit zugleich einen hohen Publikumsverkehr zu vermitteln. Die dadurch gewonnene Bekanntheit des kleineren Anbieters beim Publikum des grösseren Anbieters schwächt nämlich die Kraft des Kennzeichens als Unterscheidungsmerkmal für den grösseren Anbieter.



mässigen oder anderweitigen Zwecken dient, ist unerheblich. Der Suchvorgang ist für das Publikum, unabhängig von der Natur des Suchobjekts, kostspielig.

In einem perfekten Markt, wo geschäftliche Verbindungen keine Transaktionskosten verursachen, würden sich die Nutzer mit einer Präferenz für eine bestimmte Verbindung zwischen Domain Name und Website eines Anbieters, Künstlers, Politikers etc. vereinigen und ebenfalls als Nachfrager für die Domain am Markt auftreten. Erlangten die Nutzer dieser Vereinigung die Kontrolle über die Domain, würden sie diese jenem Seitenbetreiber zur Verfügung stellen, den sie am ehesten mit dem betreffenden Domain Namen assoziieren. Fortan fänden die Nutzer den betreffenden Seitenbetreiber mit geringerem Aufwand im Internet. Die Zahlungsbereitschaft der Nutzer für die Domain entspräche den Suchkosten, die sie mit der gewünschten Platzierung der Domain einsparen würden.

In den meisten Fällen absorbiert der Markt das Interesse der Nutzer an tiefen Suchkosten. Versuchen gewinnorientierte Unternehmen einen Domain Namen zu erwerben, ist in ihre Zahlungsbereitschaft die Zahlungsbereitschaft der Nutzer miteingerechnet. Denn wenn die Nutzer den betreffenden Anbieter leichter finden, werden sie dort mehr für die angebotenen Leistungen zu zahlen bereit sein. Erwerben nämlich Abnehmer eine Leistung, setzt sich das Entgelt immer aus Transaktionskosten und nominalem Preis zusammen. Gelingt es dem Anbieter, die Suchkosten und damit die Transaktionskosten des Abnehmers zu senken, kann er dafür den nominalen Preis erhöhen und ist aus Sicht des Abnehmers dennoch nicht teurer als die Konkurrenz. Auf die Domain Namen-Problematik bezogen, wird der kommerzielle Seitenbetreiber die Zahlungsbereitschaft seiner Abnehmerschaft für die gewünschte Domain vertreten. Die Abnehmer bezahlen im Gegenzug höhere nominale Preise für die Leistungen des betreffenden Seitenbetreibers.

Der Markt absorbiert hingegen die Zahlungsbereitschaft der Nutzer nicht, wenn der Seitenbetreiber, mit dem die Nutzer eine Domain am häufigsten assoziieren, nicht gewerbsmässig handelt. Der betreffende Seitenbetreiber vertritt die Zahlungsbereitschaft der Nutzer für die Domain nicht, weil er keine Leistung anbietet, bei deren Veräusserung zu erhöhtem nominalem Preis sich diese Kosten decken liessen. In einem perfekten Markt würden dennoch die Nutzer die Domain erwerben und diese dem betreffenden Seitenbetreiber zur Verfügung stellen. Ihre Zahlungsbereitschaft dazu entspräche den Einsparungen, die sie mit der vereinfachten Suche erzielten.

In der realen Welt sind solche Nutzer-Zweckgemeinschaften nicht durchführbar, weil die Nutzer nicht genügend gut organisiert sind. Und wenn sie diesen Organisationsgrad hätten, wäre es für sie wohl günstiger, einen alternativen Domain Namen zu kommuni-

zieren und ihn sich zu merken. Was aber bei der vorliegenden Betrachtung zählt, ist das Bestehen einer gewissen Zahlungsbereitschaft der Nutzer für den Gebrauch der Domain durch einen bestimmten Seitenbetreiber.

Wenn man nun eine ökonomische Erwägung darüber anstellt, welcher Partei die Domain nach Effizienzgesichtspunkten zuzuteilen ist, muss man neben der Zahlungsbereitschaft der Parteien auch jene der Nutzer einbeziehen. Deren Zahlungsbereitschaft wird derjenigen Partei angerechnet, bei welcher die Nutzer die Domain zwecks Einsparung von Suchkosten plazieren wollen. Die Zahlungsbereitschaft der Nutzer ist mit der Zahlungsbereitschaft einer *gewinnorientierten* Partei zu verrechnen, und zwar in dem Ausmass, wie die gewinnorientierte Partei selbst mehr zu zahlen bereit ist, um die Suchkosten der Nutzer zu verringern, worauf diese einen höheren Nominalpreis für angebotene Leistungen zu zahlen bereit sind.

Man benötigt Indizien, nach welchen sich die Zahlungsbereitschaft der interessierten Kreise, d.h. der Seitenbetreiber *und* der Nutzer abschätzen lässt.

Bei gewinnorientierten Seitenbetreibern mögen vorausgegangene Investitionen in die Bekanntheit des Kennzeichens oder die Bedeutung eines Domain Namens in der betreffenden Branche Indizien sein. Der wichtigste Bestandteil der Zahlungsbereitschaft gewerbsmässiger Seitenbetreiber dürfte jedoch aus den möglichen Einsparungen bei den Suchkosten der Nutzer stammen, weil sich hernach in diesem Umfang die nominalen Verkaufspreise von Leistungen erhöhen lassen, die mit Hilfe des Domain Namens bzw. der dazugehörenden Website veräussert werden.

Die Zahlungsbereitschaft nichtkommerzieller Seitenbetreiber für eine Domain leitet sich ausschliesslich aus Aspekten der ideellen Selbstverwirklichung ab.

Zum zentralen Element der Zuteilung von Domain Namen nach Effizienzkriterien wird damit die Zahlungsbereitschaft der Nutzer. Sie ist einerseits ein wichtiger Bestandteil bei der Berechnung der Zahlungsbereitschaft eines kommerziellen Seitenbetreibers. Andererseits hat sie auch für sich allein Bedeutung und kann damit insbesondere dazu führen, dass sie sich zugunsten eines Seitenbetreibers auswirkt, der selbst eine geringe Zahlungsbereitschaft für die betreffende Domain hat. Wie bereits ausgeführt wurde, leitet sich die Zahlungsbereitschaft der Nutzer für die Kontrolle einer Domain daraus ab, wieviel Suchkosten die Nutzer durch die beabsichtigte Verbindung zu einem bestimmten Seitenbetreiber einsparen können.

Eine ökonomisch effiziente Verteilung basiert damit grösstenteils auf den Interessen der Nutzer. Ihre Zahlungsbereitschaft ist ausschlaggebend.

Praktisch ist die Quantifizierung der Zahlungsbereitschaft von Nutzern für eine Verbindung zwischen einem bestimmten Domain Namen und der Website eines bestimmten Seitenbetreibers nicht durchführbar. Immerhin weiss man aber, dass unter den Nutzern das sog. „guessing“ bei der Suche nach einem bestimmten Seitenbetreiber weit verbreitet ist<sup>26</sup>. Suchen Nutzer die Website zu einer bestimmten Leistung, Unternehmung, Institution, Künstlerin, politischen Partei usw., geben sie zunächst deren Kennzeichen gefolgt von einer Top Level Domain (TLD, z.B. „.ch“ oder „.com“) ein, in der Hoffnung, sogleich die gewünschte Internet-Seite zu finden. Haben die Nutzer damit Erfolg, sparen sie dadurch Suchkosten, weil der Weg über Suchmaschinen wegfällt. Im Ausmass dieser Einsparungen haben die Nutzer eine Zahlungsbereitschaft, mit der sie die Zuteilung der Domain zum erwarteten Seitenbetreiber unterstützen.

Daraus kann man schliessen, dass die gemeinsame Zahlungsbereitschaft der Nutzer für jene Kombination zwischen Domain Name und Seitenbetreiber am höchsten ist, die von den meisten Nutzern bei der Eingabe des URL zunächst erwartet und ausprobiert wird. Verschiedene Kriterien helfen herauszufinden, wen oder was die Nutzer nach Eingabe einer Domain erwarten.

Grundsätzlich suchen Nutzer jene Websites häufig, die von bekannten natürlichen oder juristischen Personen betrieben werden oder die eine Verbindung zum Hersteller oder Anbieter eines bekannten Produkts darstellen. Haben zwei Betreiber ein identisches Kennzeichen, dient es öfters der Individualisierung des bekannteren Produkts bzw. Betreibers und wird deshalb auch öfters im bekannteren Zusammenhang als Domain ausprobiert. Soll die Suche möglichst oft erfolgreich sein, muss die Domain nach dem gängigsten Verständnis des identischen Kennzeichens funktionieren.

Hinweis über das Ausmass der Bekanntheit eines Zeichens als Unterscheidungskriterium für eine bestimmte Unternehmung bzw. Leistung gibt insbesondere die Art der angebotenen Leistung und die damit zusammenhängende Bekanntheit im Verkehr. So sind etwa Kennzeichen aus dem Konsumgüter- oder Bankenbereich breiteren Kreisen bekannt als Kennzeichen aus sehr spezialisierten Bereichen, in denen sich oftmals nur Fachkräfte auskennen. Insofern sind Kennzahlen mit Vorsicht zu geniessen. Verkaufsumsätze geben zwar einen Hinweis auf die Bekanntheit des Zeichens, vermögen diese aber

---

<sup>26</sup> Cardservice Int'l. v. McGee, 950 F.Supp. 737, 741 (E.D.Va. 1997); Golinveaux (*Cybersquatting*), 643; INTA White Paper, 676.

nicht abschliessend festzustellen. Hinweise können auch die Anzahl abgesetzter Stücke sowie bei einem Betrieb die Anzahl Mitarbeiter sein.

Die Nutzer suchen unter logischen Domain Namen auch die Websites von Personen, die abseits des Wirtschaftslebens stehen. Die Namen von Künstlern oder Politikern sind oftmals bekannter als z.B. die Firmen mittelständischer Betriebe. Vielen Nutzern wird die Suche erleichtert, wenn die Websites von Prominenten den logischen Domain Namen als Adresse haben.

Weiter ist die Top Level Domain (TLD) beachtenswert bei der Feststellung, welche Website hinter einer bestimmten Domain am häufigsten erwartet wird. Nach den Beobachtungen des Verfassers ist eine länderspezifische Domain für den Nutzer ein stärkerer Hinweis für das geographische Einzugsgebiet der Adressaten als für die Herkunft des Seitenbetreibers. Ist ein Unternehmen weltweit tätig, wählt es in der Regel nicht eine Domain, deren TLD auf das Herkunftsland hinweist, sondern eine Domain mit einer generischen und damit internationalen TLD<sup>27</sup>. Umgekehrt verwenden internationale Unternehmen, die jeden Markt eines Landes gesondert bearbeiten wollen, mehrere Domain Namen mit der jeweiligen TLD des entsprechenden Staates<sup>28</sup>. Demzufolge erwarten die Nutzer in der Schweiz die Website eines lokal ausgerichteten Anbieters unter der TLD „.ch“ und jene eines international ausgerichteten Anbieters unter der TLD „.com“ oder einer anderen generischen TLD.

Nutzer knüpfen ihre Erwartungen auch an die spezifische *generische* TLD, sofern diese über den sachlichen Inhalt der dazugehörenden Website eine Vorstellung vermittelt. Zwar geben die TLD „.com“, „.net“ und „.org“ seit ihrer Freigabe für alle Interessenten keinen klaren Hinweis mehr auf den Inhalt einer Website mit einer solchen Domain. Immerhin lassen sich aber auch heute noch die meisten internationalen Organisationen,

---

<sup>27</sup> Das sieht man z.B. oft bei kleineren Unternehmen mit einem sehr spezifischen Angebot, deren Abnehmer aus der ganzen Welt stammen. Vgl. z.B. in der Schweiz das Biotechnologieunternehmen Modex Therapeutics Ltd. in Lausanne (<<http://www.modex-t3r.com/>>) oder das Pharmazieunternehmen Actelion Ltd. in Allschwil (<<http://www.actelion.com/>>).

<sup>28</sup> Z.B. richten sich die Unternehmen StepStone ASA und GMX AG gesondert an die Einwohner verschiedener europäischer Staaten, indem sie ihre Website unter dem jeweils landesüblichen TLD erreichbar machen. Den Internet-basierten Emaildienst von GMX erreicht man etwa unter <<http://www.gmx.ch/>>, bzw. mit den TLD „.de“, „.it“, „.fr“, „.at“, „.net“ oder „.li“. Auch die verschiedenen lokalen Ausgaben des Internet-Portals Yahoo! sind durch Eingabe des Begriffs „Yahoo“, gefolgt von der länderspezifischen TLD, zu erreichen. So findet man z.B. das dänische Yahoo! unter <<http://www.yahoo.dk/>>, die deutsche Fassung unter <<http://www.yahoo.de/>> und die norwegische Version unter <<http://www.yahoo.no/>>. Auf diese Weise bearbeitet Yahoo!, Inc., weltweit Dutzende von Märkten.

Non Governmental Organizations sowie Non Profit Organisationen unter der TLD „.org“ finden. Sucht ein Nutzer nach einer solchen Organisation, wird er zunächst den Namen oder das Akronym gefolgt vom Kürzel „.org“ als Domain Name eingeben. Dazu sind weitere generische TLD geplant, in denen Domain Namen überhaupt nur noch an Personen oder Institutionen aus einem bestimmten Tätigkeitsfeld vergeben werden<sup>29</sup>. Die vorgesehenen TLD und ihre Destinatäre sind „.aero“ für Unternehmen im Flugverkehr, „.coop“ für Genossenschaften und Verbände, „.museum“ für Museen, „.name“ für Privatpersonen sowie „.pro“ für Treuhänder, Ärzte und Anwälte. Wenn sich die Nutzer an diese neuen TLD gewöhnt haben, werden sie nach Leistungen bzw. juristischen oder natürlichen Personen aus einem bestimmten sachlichen Umfeld zunächst unter der korrespondierenden TLD suchen. Sachlich offen, aber nur für geschäftsmässige Zwecke vorgesehen ist die TLD „.biz“. Allgemein erhältlich sind Domain Namen mit der TLD „.info“. Über den typischen Inhalt von Websites mit Domain Namen dieser zwei TLD lassen sich im gegebenen Zeitpunkt keine Voraussagen machen.

Liegt die Domain bei einem Cybersquatter, gelangen die Nutzer bei Eingabe des betroffenen Kennzeichens als Domain nicht zur gewünschten Website, wodurch sich ihre Suchkosten erhöhen. Im Ausmass dieser Erhöhung der Suchkosten haben die Nutzer eine Zahlungsbereitschaft für die Domain, um sie hernach dem Kennzeicheninhaber zur Verfügung zu stellen. Der Kennzeicheninhaber hat seinerseits eine Zahlungsbereitschaft für die Domain, die jedoch im wesentlichen mit jener der Nutzer identisch ist. Dagegen hat der Cybersquatter offensichtlich eine tiefere Zahlungsbereitschaft, spekuliert er doch mit der beabsichtigten Veräusserung der Domain an den Kennzeicheninhaber auf dessen höhere Zahlungsbereitschaft. Unter Effizienzgesichtspunkten ist deshalb in Cybersquatting-Fällen die Domain vom Cybersquatter auf den Kennzeicheninhaber zu übertragen.

---

<sup>29</sup> Vgl. die entsprechende Mitteilung der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) unter <<http://www.icann.org/tlds/>>.

## **D. Rechtslage in den USA**

### **1. Einleitung und Übersicht**

Einige Formen des Cybersquatting sind der Beurteilung nach herkömmlichem U.S.-Kennzeichenrecht zugänglich. Sobald die Domain mit dem Kennzeichen dem Angebot von Leistungen dient und damit geschäftsmässig gebraucht wird, greift der *Lanham Act*<sup>30</sup> zum Schutze von Kennzeichen vor Verwässerung oder Verwechslung. Dazu gehören Sachverhalte, in denen ein Konkurrent eine Website mit dem Kennzeichen des Mitbewerbers als Domain betreibt, um zusätzliche Abnehmer anzulocken<sup>31</sup>, oder Sachverhalte, in denen die geringfügigen Fehler der Nutzer bei der Eingabe eines bekannten Kennzeichens als Domain zur Umleitung auf eine anderes Angebot genutzt werden<sup>32</sup>.

Das herkömmliche Kennzeichenrecht der USA stösst jedoch an seine Grenzen, wenn die Domain mit dem fremden Kennzeichen nicht geschäftsmässig gebraucht wird. Beim Cybersquatting werden unter dem Domain Namen häufig keine Leistungen angeboten. Für den Domain Namen Halter liegt unter diesen Umständen der Wert der Domain nicht in der Bekanntheit des fremden Kennzeichens bei den Abnehmern, sondern in der hohen Wertschätzung durch den Kennzeicheninhaber. Eine Subsumption unter das herkömmliche Kennzeichenrecht ist nicht ohne weiteres möglich. Eine weite Auslegung der Bestimmung zum Schutze berühmter Kennzeichen vor Verwässerung<sup>33</sup> bot dem Cybersquatting, bei dem der Domain Namen Halter keine oder nur eine belanglose Website mit der Domain verbindet, zunächst Einhalt<sup>34</sup>. Doch stellten die U.S.-amerikanischen Gerichte bereits damals fest, dass der Gesetzgeber das Problem an die Hand nehmen müsse<sup>35</sup>. In

---

<sup>30</sup> Federal Trademark Act of 1946 (Lanham Act), U.S.C.A. §§ 1051-1127; Public Law 489, Chapter 540, 60 Stat. 427, genehmigt am 5.7.1946, in Kraft getreten am 5.7.1947. Benannt nach seinem grössten Förderer, Fritz Garland Lanham (1880-1965), Mitglied des Repräsentantenhauses von 1919 bis 1947, vgl. McCarthy (Unfair Competition), 5-10 f. (§ 5:4).

<sup>31</sup> Green Products v. Independence Corn By-Products, 992 F.Supp. 1070 (N.D. Iowa 1997); Washington Speakers Bureau, Inc. v. Leading Authorities, 33 F.Supp.2d 488 (E.D.Va. 1999); Cardservice International, Inc. v. McGee, 950 F.Supp. 737 (E.D.Va. 1997).

<sup>32</sup> Paine Webber, Inc. v. wwwpainewebber.com, 1999 U.S. Dist. LEXIS 6552 (E.D.Va. 1999).

<sup>33</sup> Art. 43 (c) (1) Lanham Act.

<sup>34</sup> Panavision International, L.P. v. Toepfen, 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998); Intermatic, Inc. v. Toepfen, 947 F.Supp. 1227 (N.D.Ill. 1996).

<sup>35</sup> Panavision International, L.P. v. Toepfen, 945 F.Supp. 1296, 1302 (C.D.Cal. 1996).

der zweiten Hälfte des Jahres 1999 wurde als Rechtsbehelf gegen das Cybersquatting der *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA) erlassen<sup>36</sup>.

Im folgenden wird die rechtliche Handhabe des Cybersquatting in den USA vor und nach Inkrafttreten des ACPA dargelegt.

## **2. Schutz vor Kennzeichenverwässerung (Dilution)**

### 2.1 Einleitung

Vor Erlass des *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA) im Jahre 1999 beurteilten U.S.-amerikanische Gerichte das Registrieren fremder Kennzeichen als Domain Namen gestützt auf Sec. 43 (c) (1) Lanham Act, der zum Schutze berühmter Kennzeichen vor Verwässerung dient. Diese bundesrechtliche Bestimmung wurde erst 1996 erlassen<sup>37</sup>. Zahlreiche Einzelstaaten kannten jedoch bereits zuvor entsprechende Gesetze<sup>38</sup>. Das betroffene Zeichen soll vor der allmählichen Aufzehrung seiner Kennzeichnungskraft geschützt werden, wie FRANK I. SCHECHTER, der erste Verfechter des Verwässerungsschutzes, die Regelungsabsicht beschreibt<sup>39</sup>. Auszugsweise lautet Sec. 43 (c) (1) Lanham Act folgendermassen:

„The owner of a famous mark shall be entitled, (...), to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark (...).“

Daneben gibt das Gesetz zahlreiche Definitionen und Interpretationshilfen zum besseren Verständnis von Begriffen im Gesetzestext<sup>40</sup>.

---

<sup>36</sup> *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA), in Kraft getreten am 29. November 1999, Pub.L. No. 106-113, 113 Stat. 1501, Veröffentlichungsorgan zitiert nach *Lucent Technologies, Inc. v. Lucent-sucks.com*, 95 F.Supp.2d 528, 529 (E.D.Va. 2000). Die Bestimmungen im ACPA sind Teil des Lanham Act.

<sup>37</sup> Schwartz/Morfesi (Dilution), 436.

<sup>38</sup> 26 Staaten haben ein geschriebenes einzelstaatliches Gesetz zum Schutze von Kennzeichen vor Verwässerung. Dabei folgen alle legiferierenden Staaten einer Modellgesetzgebung aus dem Jahre 1964 mehr oder weniger eng. Zu diesen 26 Staaten gehören u.a. die Wirtschaftszentren New York, Illinois und Kalifornien, vgl. McCarthy (Unfair Competition), 24-129 f. (§ 24:78 ff.). Weiter haben zumindest die Staaten Michigan, New Jersey und Ohio Regeln zum Verwässerungsschutz in ihrem Common Law, vgl. *Intermatic, Inc. v. Toepfen*, 947 F.Supp. 1227, 1237 (N.D.Ill. 1996).

<sup>39</sup> Schechter (Trademark Protection), 825.

<sup>40</sup> Hinweise zum Begriff „famous“ folgen unmittelbar auf die zitierte Stelle im Gesetz, in Sec. 43 (c) (1) (A)-(H) Lanham Act. Im gesamten Lanham Act wiederkehrende Begriffe sind in Sec. 45 Lanham Act definiert.

Ein Verstoß gegen die Bestimmung zum Schutze vor Verwässerung liegt vor, wenn die vier folgenden Tatbestandselemente erfüllt sind<sup>41</sup>: (1) Das angegriffene Kennzeichen ist berühmt, (2) die Verwässerung entfaltet Wirkung entweder im zwischenstaatlichen oder im internationalen Handel, (3) das jüngere Kennzeichen – in Fällen von Cybersquatting ist dies regelmässig der strittige Domain Name – wird kommerziell gebraucht, (4) und schliesslich muss eine Verwässerung des Kennzeichens aufgetreten sein oder eintreten drohen. Nicht erforderlich sind ein Konkurrenzverhältnis zwischen den Streitparteien und eine Verwechslungsgefahr zwischen den bezeichneten Leistungen aufgrund der umstrittenen Kennzeichnung<sup>42</sup>.

Die vier Tatbestandselemente werden im folgenden näher erläutert. Parallel dazu wird gezeigt, wie U.S.-amerikanische Gerichte feststellten, dass das klassische Cybersquatting die einzelnen Tatbestandselemente erfüllt<sup>43</sup>. Diese Betrachtung betrifft ausschliesslich das *klassische Cybersquatting*, d.h. das Registrieren eines kennzeichenidentischen Domain Namens zwecks Verkauf an den Kennzeicheninhaber. Die Domain dient dabei nicht zum Anbieten oder Bewerben von Leistungen auf einer Website.

Anders gestaltet sich die rechtliche Handhabung von Domain Namen Konflikten, wenn ein Konkurrent das Kennzeichen seines Mitbewerbers registriert, um von dessen guten Ruf zu profitieren. U.S.-Gerichte wenden dann die Bestimmungen zum Schutz von Kennzeichen vor Verwechslung an<sup>44</sup>. Diese rechtliche Behandlung bietet sich an, weil Konkurrenten im Gegensatz zu klassischen Cybersquattern unter der Domain eine Leistung anbieten. Zudem betätigt sich der Domain Namen Halter als Konkurrent zumeist in derselben Branche wie der Kennzeicheninhaber, weshalb eine Verwechslungsgefahr häufig auftreten wird. Ebenso stehen rechtliche Mittel zur Verfügung, wenn Nutzer nach Eingabe eines bekannten Kennzeichens als Domain auf einer Website mit unsittlichem

---

<sup>41</sup> Panavision International, L.P. v. Toeppen, 141 F.3d 1316, 1324 (9th Cir. 1998); Intermatic, Inc. v. Toeppen, 947 F.Supp. 1227, 1238 (N.D.Ill. 1996).

<sup>42</sup> Sec. 45 Lanham Act, Definition des Begriffs „Dilution“. Vgl. auch die parlamentarische Diskussion H.R.Rep. No. 374, 104th Cong., 1st Sess.1995, 1995 WL 709280, pg. 3 (leg. Hist.), zitiert nach Intermatic, Inc. v. Toeppen, 947 F.Supp. 1227, 1237 (N.D.Ill. 1996).

<sup>43</sup> Panavision International, L.P. v. Toeppen, 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998); Intermatic, Inc. v. Toeppen, 947 F.Supp. 1227 (N.D.Ill. 1996).

<sup>44</sup> Green Products Co. v. Independence Corn By-Products Co., 992 F.Supp. 1070 (N.D. Iowa 1997); Washington Speakers Bureau, Inc. v. Leading Authorities, Inc., 33 F.Supp.2d 488 (E.D.Va. 1999); Card-service International, Inc. v. McGee, 950 F.Supp. 737 (E.D.Va. 1997).



Inhalt landen<sup>45</sup>. Auf diese herkömmlichen Anwendungsgebiete des Lanham Act wird in der Folge nicht näher eingegangen.

Die Ausführungen zur Beurteilung des Cybersquatting als Kennzeichenverwässerung nach U.S.-amerikanischem Recht schliessen mit einer Betrachtung der Rechtsfolgen.

## 2.2 Berühmtheit des betroffenen Kennzeichens

Nur berühmte Kennzeichen erlangen Schutz vor Verwässerung und damit vor Cybersquatting gestützt auf Art. 43 (c) Lanham Act. Das Gesetz nennt Faktoren, welche bei der Beurteilung der Berühmtheit beachtenswert sind<sup>46</sup>. Diese Liste ist weder abschliessend noch wird das Vorliegen aller darin genannten Voraussetzungen verlangt, um auf die Berühmtheit der Marke schliessen zu können. Genannt werden (A) die Kennzeichenkraft des betroffenen Zeichens, (B) die Dauer und das Ausmass des bisherigen Gebrauchs, (C) Werbung und anderweitige öffentliche Wahrnehmung, (D) geographisches Ausmass der Kennzeichenverwendung innerhalb der USA, (E) die Vertriebskanäle der mit dem Kennzeichen verbundenen Leistung, (F) die Bekanntheit sowohl des angegriffenen als auch des beanstandeten Kennzeichens bei den betroffenen Verkehrskreisen, (G) der allfällige Gebrauch des betroffenen oder ähnlicher Kennzeichen durch Dritte sowie (H) ein vorhandener Registereintrag. Wie bei den übrigen sieben Kriterien handelt es sich auch beim Registereintrag nur um ein Indiz für die Berühmtheit des Kennzeichens. Eine Registrierung ist nicht notwendig, um den Schutz vor Verwässerung gestützt auf Sec. 43 (c) (1) zu erlangen<sup>47</sup>. Hingegen muss das Kennzeichen, für welches Verwässerungsschutz beansprucht wird, bereits vor der mutmasslichen Verwässerungshandlung berühmt gewesen sein<sup>48</sup>.

Gestützt auf diese Kriterien überprüfen die Gerichte, ob das Kennzeichen, das sich im streitbaren Domain Namen widerspiegelt, berühmt ist. Wohl mit Blick auf das erwünschte Ergebnis wurde zum Erstaunen der Lehre in einem Fall von Cybersquatting die Schwelle zur Berühmtheit tief angesetzt<sup>49</sup>. So stellte das Gericht für das wenig bekannte

---

<sup>45</sup> Hasbro, Inc. v. Internet Entertainment Group, Inc., 40 USPQ2d (BNA) 1479 (W.D.Wash. 1996); Archdiocese of St. Louis v. Internet Entertainment Group, Inc., 34 F.Supp.2d 1145 (E.D.Mo. 1999).

<sup>46</sup> Sec. 43 (c) (1) (A)-(H) Lanham Act; C. Shields v. Zuccarini, 89 F.Supp.2d 634, 638 f. (E.D.Pa. 2000).

<sup>47</sup> McCarthy (Unfair Competition), 24-139 (§ 24:90).

<sup>48</sup> Sec. 43 (c) (1) Lanham Act: „(...), if such use [die Verwässerungshandlung, Anm. des Verfassers] begins after the mark has become famous (...)“.

<sup>49</sup> Abel (Policing Line), 373; Blair/Cotter (Economic Analysis), 42.

Kennzeichen „Intermatic“ Berühmtheit fest<sup>50</sup>. Der Beklagte selber trug aber zu dieser sonderbaren Beurteilung bei, hatte er doch im Prozess die Berühmtheit des Kennzeichens nicht in Frage gestellt<sup>51</sup>. In weiteren Cybersquatting-Streitigkeiten, die noch vor Erlass des ACPA vor U.S.-Gerichten ausgetragen wurden, ging es um die landläufig bekannten Kennzeichen „Panavision“ und „Panaflex“<sup>52</sup> sowie „American Standard“<sup>53</sup>.

### 2.3 Zwischenstaatlicher oder internationaler Handel

Eine weitere Voraussetzung für die Anwendbarkeit von Sec. 43 (c) (1) Lanham Act zum Schutz von Kennzeichen vor Verwässerung ist der Gebrauch des jüngeren Zeichens – bei der untersuchten Problematik ist das der Domain Name – „in commerce“, d.h. im Handel. Unter „commerce“ versteht der Lanham Act als Bundeserlass sämtliche Handelsaktivitäten, die der Kongress der Vereinigten Staaten überhaupt zu regeln kompetent ist<sup>54</sup>.

Der Kongress ist zur Gesetzgebung nur in jenen Bereichen befugt, die ihm die Verfassung zuteilt<sup>55</sup>. Er hat im Bereich des Kennzeichenrechts keine ausdrückliche Gesetzgebungskompetenz. Jedoch ist der Bund und damit der Kongress zur Regelung des staatenübergreifenden Handelsverkehrs sowie des Aussenhandels kompetent<sup>56</sup>. Der Kongress darf deshalb zum Schutz von Bezeichnungen im zwischenstaatlichen Wirtschaftsverkehr sowie im Aussenhandel legiferieren. Mit Erlass des Lanham Act, dessen Anwendung auf die Cybersquatting-Problematik hier dargestellt wird, hat der Kongress von dieser Kompetenz Gebrauch gemacht<sup>57</sup>.

Der Lanham Act findet aufgrund der beschränkten Gesetzgebungskompetenz des Bundes nur Anwendung, wenn zwischenstaatlicher oder internationaler Handelsverkehr

---

<sup>50</sup> Intermatic, Inc. v. Toeppen, 947 F.Supp. 1227, 1239 (N.D.Ill. 1996).

<sup>51</sup> Intermatic, Inc. v. Toeppen, 947 F.Supp. 1227, 1239 (N.D.Ill. 1996).

<sup>52</sup> Panavision International, L.P. v. Toeppen, 945 F.Supp. 1296 (C.D.Cal. 1996), aff'd in Panavision International, L.P. v. Toeppen, 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998).

<sup>53</sup> American Standard, Inc. v. Toeppen, 1996 U.S. Dist. LEXIS 14451 (C.D.Ill. 1996).

<sup>54</sup> Begriffsdefinition in Sec. 45 Lanham Act.

<sup>55</sup> Amendment 10 zur Verfassung der Vereinigten Staaten.

<sup>56</sup> Art. 1 Sec. 8 (3) Verfassung der Vereinigten Staaten.

<sup>57</sup> Federal Trademark Act of 1946 (Lanham Act), U.S.C.A. §§ 1051-1127.

betroffen sind<sup>58</sup>. Dazu genügen aber schon geringe Berührungen mit einem oder mehreren weiteren Einzelstaaten oder mit dem Ausland<sup>59</sup>.

Angebote auf dem Internet sind in mehreren Staaten abrufbar und gelten damit als Betätigung im zwischenstaatlichen oder internationalen Handel<sup>60</sup>. Sie sind einer Beurteilung gestützt auf den Lanham Act zugänglich. Auch in Fällen von Cybersquatting sind nach Feststellung U.S.-amerikanischer Gerichte mehrere Staaten betroffen, weshalb die Bundesregel einschlägig ist<sup>61</sup>.

#### 2.4 Geschäftsmässiger Gebrauch

Damit das ältere Kennzeichen Schutz vor Verwässerung genießt, muss die streitbare Verwendung des jüngeren Kennzeichens – in Fällen von Cybersquatting handelt es sich dabei um den Domain Namen – geschäftsmässig sein<sup>62</sup>. Geschäftsmässiger Gebrauch

---

<sup>58</sup> Nach Begriffsdefinition in Sec. 45 Lanham Act ist der Regelungsbereich „commerce“ jene wirtschaftliche Betätigung, die der Kongress zu regeln überhaupt befugt ist. Vgl. auch *Jews for Jesus v. Brodsky*, 993 F.Supp. 282, 309 (D.N.J. 1998).

<sup>59</sup> Z.B. genügt nach *Admiral Corp. v. Penco, Inc.*, 203 F.2d. 517, 520 (2d Cir. 1953), der Transport der Güter mit der streitbaren Bezeichnung durch mehrere Staaten. Der Lanham Act lässt sich sogar auf rein innerstaatliche wirtschaftliche Handlungen anwenden, wenn diese eine grosse Wirkung auf den zwischenstaatlichen Handelsverkehr haben, vgl. *Trail Chevrolet, Inc. v. General Motors Corp.*, 381 F.2d. 353, 354 (5th Cir. 1967), oder wenn die rein innerstaatliche Handlung des Beklagten den ausserstaatlichen Handel des Klägers beeinträchtigt, vgl. *American Dairy Queen Corp. v. Augustyn*, 278 F.Supp. 717, 721 (N.D.Ill. 1967).

<sup>60</sup> In *Juno Online Services, L.P. v. Juno Lighting, Inc.*, 979 F.Supp. 684, 691 (N.D.Ill. 1997) findet man die Bemerkung: „(...) the ‚use in commerce‘ requirement would only be fulfilled if defendant were to use the Internet.“

<sup>61</sup> *Panavision International, L.P. v. Toepfen*, 945 F.Supp. 1296, 1303 (C.D.Cal. 1996), FN 5: „The Dilution Act requires that the ‚commercial use‘ be ‚in commerce.‘ ‚Commerce‘ is defined as ‚all commerce which may lawfully be regulated by Congress.‘ 15 U.S.C. § 1127. Toepfen’s [Domain Namen Halter, Anm. des Verf.] conduct was clearly commerce within this definition“. Der Beklagte hat diesen Punkt in der Berufung nicht mehr bestritten, *Panavision International, L.P. v. Toepfen*, 141 F.3d 1316, 1324 (9th Cir. 1998). Vgl. auch *Intermatic, Inc. v. Toepfen*, 947 F.Supp. 1227, 1239-1240 (N.D.Ill. 1996).

<sup>62</sup> Art. 43 (c) (1) Lanham Act spricht von „commercial use“. Übrigens muss auch das ältere Zeichen geschäftsmässig gebraucht werden, damit es nach U.S.-amerikanischem Recht überhaupt schutzfähiges Kennzeichen wird. Registrierung ist lediglich Indiz für allfälligen Kennzeichenschutz, vgl. *McCarthy (Unfair Competition)*, 19-10 (§ 19:2), 19-198 (§ 19:110). Es genügt jedoch bereits der Gebrauch beispielsweise in einem Testmarkt, vgl. *Game Power Headquarters, Inc. v. Owens*, 37 USPQ2d 1427, 1431 (E.D.Pa. 1995).

eines Kennzeichens liegt vor, wenn es mit einer Ware, Dienstleistung, einem Hersteller oder Anbieter in Verbindung steht<sup>63</sup>.

Ein Zeichen in einem Domain Namen wird geschäftsmässig gebraucht, wenn es in Zusammenhang mit dem Angebot von Leistungen im Geschäftsverkehr der Kennzeichnung und damit der Identifikation von Gütern oder Dienstleistungen oder des dahinterstehenden Herstellers oder Anbieters dient<sup>64</sup>.

Geschäftsmässiger Gebrauch liegt z.B. vor, wenn unter der betrachteten Domain eine Website eingerichtet ist, auf der einem breiten Publikum Leistungen angeboten werden<sup>65</sup>. Dagegen findet kein kommerzieller Gebrauch des Zeichens in der Domain statt, wenn die betreffende Domain lediglich registriert ist, jedoch *keinerlei* Verwendung findet<sup>66</sup>.

Obwohl in Fällen von Cybersquatting unter der streitbaren Domain keine Website oder zumindest kein Leistungsangebot zu finden war, erkannten U.S.-amerikanische Gerichte dennoch einen geschäftsmässigen Gebrauch des Domain Namen Halters, weil dieser das Kennzeichen in Form eines Domain Namens zum Kauf angeboten hatte<sup>67</sup>. Das Kennzeichen im Domain Namen diene nicht wie üblich zur Wiedererkennung der gewünschten Leistung, sondern sei selbst die angebotene Leistung<sup>68</sup>. Der Cybersquatter

---

<sup>63</sup> McCarthy (Unfair Competition), 24-144 (§ 24:90).

<sup>64</sup> Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corporation, 174 F.3d 1036, 1051 (9th Cir. 1999). Nach McCarthy, 25-147 (§ 25:76), wird eine Domain, die ausschliesslich der Veröffentlichung religiöser, sozialer oder politischer Ansichten dient, nicht geschäftsmässig gebraucht.

<sup>65</sup> Hard Rock Cafe International (USA), Inc. (f/k/a Rank Licensing, Inc.) v. Morton, 1999 U.S. Dist. LEXIS 8340, \*73 (S.D.N.Y. 1999); McCarthy (Unfair Competition), 25-144 (§ 25:76).

<sup>66</sup> Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corporation, 174 F.3d 1036, 1051 f. (9th Cir. 1999); Juno Lighting, Inc. v. Juno Online Services, L.P., 979 F.Supp. 684, 691 (D.C.Ill. 1997). Ob das blosses Registrieren von Domain Namen Haftung für eine Kennzeichenverletzung auslösen kann, war auch für die Registrierstellen von Interesse. Diese könnten gegebenenfalls bei Kennzeichenrechtsverletzungen in Recht gefasst werden. Nach einhelliger Feststellung U.S.-amerikanischer Gerichte gebrauchten die Registriersstellen die Domain Namen und darin möglicherweise enthaltene Kennzeichen nicht geschäftsmässig und können deshalb nicht für Kennzeichenverletzungen zur Verantwortung gezogen werden, vgl. Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc., 985 F.Supp. 949, 957 (C.D. Cal. 1997); Academy of Motion Picture Arts and Science v. Network Solutions, Inc., 989 F.Supp. 1276, 1281 (C.D. Cal. 1997).

<sup>67</sup> Panavision International, L.P. v. Toeppen, 945 F.Supp. 1296, 1303 (C.D.Cal. 1996), aff'd in Panavision International, L.P. v. Toeppen, 141 F.3d 1316, 1325 (9th Cir. 1998); Intermatic v. Toeppen, 947 F.Supp. 1227, 1239 (N.D.Ill. 1996).

<sup>68</sup> Nach Nathenson (Showdown), 976, wird damit der Begriff des geschäftsmässigen Gebrauchs bis zu seinen Grenzen ausgedehnt.

spekuliere auf den hohen Wert, den ein Domain Name für den entsprechenden Kennzeicheninhaber zur Erreichung seiner Kundschaft habe<sup>69</sup>.

Das erstinstanzliche Gericht in *Panavision International v. Toeppen* stützte dieses Ergebnis auf eine systematische Auslegung von Sec. 43 (c) (1) Lanham Act<sup>70</sup>. Der in Sec. 43 (c) (4) Lanham Act angefügte Ausnahmekatalog nimmt ausschliesslich unter dem Aspekt der Redefreiheit gewisse Arten des Kennzeichengebrauchs von der Beurteilung auf Verwässerung aus<sup>71</sup>. Das Verhalten des Cybersquatters steht nach Feststellung des Gerichts im krassen Gegensatz zu den ausdrücklich ausgenommenen Handlungen<sup>72</sup>. Daraus schliesst das Gericht auf die Anwendbarkeit von Art. 43 (c) (1) Lanham Act auf das umstrittene Verhalten<sup>73</sup>. In der Lehre wurde diese Rechtsprechung kritisiert, weil sie die Funktion des Kennzeichens als Unterscheidungsmerkmal im Markt ungebührlich ausweite<sup>74</sup>.

---

<sup>69</sup> *Panavision International, L.P. v. Toeppen*, 141 F.3d 1316, 1325 (9th Cir. 1998); Loundy (Internet Addresses), 468.

<sup>70</sup> *Panavision International, L.P. v. Toeppen*, 945 F.Supp. 1296, 1303 (C.D.Cal. 1996). Dieser Entscheid wurde in *Panavision International, L.P. v. Toeppen*, 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998) bestätigt. Erwägungen zur systematischen Auslegung erfolgten in der Berufung jedoch keine mehr.

<sup>71</sup> Dazu gehört erstens der faire Gebrauch des fremden Kennzeichens im Zusammenhang mit vergleichender Werbung oder in beschreibender Weise, z.B. um die eigene Leistung besser darzustellen. Zweitens wird der nichtgewerbmässige Gebrauch des Kennzeichens ausgenommen. Damit wiederholt sich das Gesetz, ist doch der geschäftsmässige Gebrauch des Kennzeichens bereits Tatbestandselement der Regeln über die Verwechslungs- und Verwässerungsgefahr. Und drittens sind die aktuelle Berichterstattung sowie die Meinungsäusserung ausgenommen. Davon begünstigt sind neben Medien auch Private, die Kennzeichen in ihren Äusserungen, Parodien oder künstlerischen Aktivitäten beispielsweise im Internet öffentlich kundtun, vgl. McCarthy (Unfair Competition), 24-170 ff. (§ 24:97 ff.).

<sup>72</sup> *Panavision International, L.P. v. Toeppen*, 945 F.Supp. 1296, 1303 (C.D.Cal. 1996): „Permissible, non-trademark uses stand in sharp contrast to Toeppen’s use of the Panavision marks.“

<sup>73</sup> *Panavision International, L.P. v. Toeppen*, 141 F.3d 1316, 1325 (9th Cir. 1998); *Intermatic v. Toeppen*, 947 F.Supp. 1227, 1239 (N.D.Ill. 1996). Die Frage nach dem geschäftsmässigen Gebrauch des Kennzeichens stellte sich auch bei der gerichtlichen Beurteilung von Cybersquatting in Deutschland. Deutsche Gerichte sahen im Registrieren und Feilhalten eines Domain Namens keinen unmittelbaren geschäftsmässigen Gebrauch des identischen Kennzeichens. Jedoch erachteten sie einen künftigen geschäftsmässigen Gebrauch der Domain und damit des Kennzeichens für wahrscheinlich. In der Verurteilung der Cybersquatter zur Übertragung der Domain an den Kennzeicheninhaber sahen die deutschen Gerichte das angemessene Mittel zur Bannung dieser Gefahr, vgl. LG Düsseldorf, 4.4.1997 (epson.de); CR 1998 165, 167, sowie LG Braunschweig, 5.8.1997 (deta.com); CR 1998 364, 365.

<sup>74</sup> Lemley (Common Sense), 1702 f.; Golinveaux (Cybersquatting), 662 ff.

## 2.5 Verwässerung

Vierte Voraussetzung zum Schutz eines Kennzeichens vor Verwässerung ist die tatsächliche oder drohende Verminderung der Kennzeichenkraft<sup>75</sup>. Geprüft wird, ob das Zeichen an Tauglichkeit zur Unterscheidung oder Erkennung von Waren oder Dienstleistungen einbüsst, wenn man das strittige jüngere Kennzeichen duldet.

Traditionell kennt man in den USA zwei Formen der Verwässerung. Die erste Erscheinungsform nennt sich „blurring“<sup>76</sup> – verwischen, verschmieren, verschwimmen<sup>77</sup>. Das Kennzeichen verliert an Kraft, weil es wiederholt an unterschiedlichsten Orten vom üblichen Kontext losgelöst auftritt und deshalb immer seltener mit einer bestimmten Leistung in Verbindung gebracht wird. Die zweite Erscheinungsform von Verwässerung ist das sog. „tarnishment“<sup>78</sup>. Das Kennzeichen wird verwässert, weil ein jüngeres, identisches oder zum Verwechseln ähnliches Zeichen mit einer sozial missbilligten Leistung in Verbindung steht und damit auch das ältere Kennzeichen in ein schiefes Licht rückt. Unzulässig ist nach U.S.-amerikanischer Rechtsauffassung in erster Linie die ungewollte Verbindung des älteren Kennzeichens mit obszönen Angeboten<sup>79</sup>. Wie ein Gericht feststellt, muss der Kennzeicheninhaber die gedankliche Verbindung seines Kennzeichens mit Leistungen aus den Bereichen Sexualität, Nacktheit oder Drogen nicht hinnehmen<sup>80</sup>.

Cybersquatting passt in keine der beiden Kategorien<sup>81</sup>. Die Rechtsprechung in den USA beschränkte sich jedoch nicht auf diese zwei Erscheinungsformen von Kenn-

---

<sup>75</sup> Sec. 43 (c) (1) Lanham Act verbietet den Gebrauch eines jüngeren Kennzeichens, „(...), if such use (...) causes dilution of the distinctive quality of the mark (...)“. Nach der Begriffsdefinition in Sec. 45 des Lanham Act ist „dilution“ „(...) the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, (...)“; *Intermatic, Inc. v. Toepfen*, 947 F.Supp. 1227, 1238 (N.D.Ill. 1996).

<sup>76</sup> *McCarthy (Unfair Competition)*, 24-115 (§ 24:68), ausführlich: 24-178 (§ 24:100).

<sup>77</sup> Langenscheidts Taschenwörterbuch, Englisch, 13. A., Berlin 1995, 73.

<sup>78</sup> Diese Erscheinungsform ist aus dem Gesetz nicht klar ersichtlich, war aber unzweifelhaft Gesetzgeberwille, vgl. *Schwartz/Morfesi (Dilution)*, 45, m.H.a. 141 Cong Rec S19306-10, Senator Hatch, 29.12.1995.

<sup>79</sup> *McCarthy (Unfair Competition)*, 24-116 (§ 24:69), m.H.a. *Tiffany & Co. v. Boston Club, Inc.*, 231 F.Supp. 836 (D.Mass. 1964), sowie 24-189 (§ 24:104).

<sup>80</sup> *Toys „R“ Us, Inc. v. Feinberg*, 26 F.Supp.2d 639, 644 (S.D.N.Y. 1998).

<sup>81</sup> *Golinveaux (Cybersquatting)*, 657.

zeichenverwässerung<sup>82</sup> und entwickelte eigens zur rechtlichen Handhabung des Cybersquatting eine weitere Form<sup>83</sup>.

Beim Cybersquatting haben die Gerichte als Ursache für die Minderung der Kennzeichenkraft erkannt, dass der Kläger keine Kontrolle über sein Kennzeichen im Internet mehr habe<sup>84</sup>. Was damit geschehe, liege sozusagen in Gnaden des betreffenden Domain Namen Halters<sup>85</sup>. Zudem werde der Kennzeicheninhaber gehindert, sich selber oder seine Leistung unter der geeigneten Adresse im Internet zu präsentieren<sup>86</sup>. Der Nutzer, welcher auf seiner Suche nach einer Leistung zumeist das damit verbundene Kennzeichen gefolgt vom Kürzel „.com“ eingibt und dabei nicht erfolgreich sei, gebe möglicherweise seine Suche verärgert oder frustriert auf<sup>87</sup>. An der Verminderung der Kennzeichenkraft aufgrund dieser erfolglosen Suche ändere auch die Existenz von Suchmaschinen nichts<sup>88</sup>. Ein Kennzeichen als Suchbegriff eingegeben, fördere zu viele Suchergebnisse zutage, als dass man auf diesem Wege die gekennzeichnete Leistung problemlos finden könne. Im

---

<sup>82</sup> Panavision International, L.P. v. Toeppen, 141 F.3d 1316, 1326 (9th Cir. 1998).

<sup>83</sup> McCarthy (Unfair Competition), 24-117 (§ 24:69.1), 25-153 (§ 25:77), m.H.a. Panavision Int'l L.P. v. Toeppen, 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998).

<sup>84</sup> Intermatic, Inc. v. Toeppen, 947 F.Supp. 1227, 1240 (N.D.Ill. 1996); Jews for Jesus v. Brodsky, 993 F.Supp. 282, 307 (D.N.J. 1998), aff'd without op., 159 F.3d 1351 (3d Cir. 1998).

<sup>85</sup> Intermatic, Inc. v. Toeppen, 947 F.Supp. 1227, 1240 (N.D.Ill. 1996); Panavision International, L.P. v. Toeppen, 141 F.3d 1216, 1327 (9th Cir. 1998).

<sup>86</sup> Intermatic, Inc. v. Toeppen, 947 F.Supp. 1227, 1240 (N.D.Ill. 1996). Danach ist dieses Argument nur stichhaltig, wenn der Beklagte selber kein Interesse an dieser Bezeichnung hat, z.B. aufgrund eines eigenen Rechts an einem identischen Kennzeichen. Nach Nathenson (Showdown), 979, kann ein Unternehmen auch eine leicht abgeänderte Form des Kennzeichens wählen, z.B. „Unternehmensbezeichnung-inc.com“. Nach Dafürhalten der International Trademark Association (INTA) mag es für ein Unternehmen optimal sein, sein Kennzeichen zugleich als Domain zu besitzen. Jedoch bestehe keinesfalls ein Recht darauf, weil Interessen anderer einzubeziehen seien, vgl. INTA White Paper, 700.

<sup>87</sup> Jews for Jesus v. Brodsky, 993 F.Supp. 282, 307 (D.N.J. 1998), aff'd without op., 159 F.3d 1351 (3d Cir. 1998) m.H.a. Planned Parenthood Federation of America, Inc. v. Bucci, 42 USPQ2d 1430, 1435 (S.D.N.Y. 1997), aff'd without op., 152 F.3d 920 (2d Cir. 1998); Panavision International, L.P. v. Toeppen, 141 F.3d 1316, 1327 (9th Cir. 1998).

<sup>88</sup> Panavision International, L.P. v. Toeppen, 141 F.3d 1316, 1327 (9th Cir. 1998), m.H.a. Teletech Customer Care Management, Inc. v. Tele-Tech Co., 977 F.Supp. 1407, 1410 (C.D.Cal. 1997).

Ergebnis werde durch Cybersquatting die Unterscheidungskraft eines Kennzeichens im Internet nicht nur geschwächt, sondern nahezu eliminiert<sup>89</sup>.

Diese vorausgegangenen Erwägungen erfolgten im Zusammenhang mit streitbaren Domain Namen aus dem „.com“-Bereich. Ob sie auch im Streit um Domain Namen aus dem „.net“-Bereich hinzuzuziehen sind, ist bislang nicht entschieden worden<sup>90</sup>. Meistens suchen Nutzer in den USA nach der Website zu einem Kennzeichen unter Anfügen der „.com“-Top Level Domain. Entgeht dem Kennzeicheninhaber die Verfügungsgewalt über die Domain mit seinem Kennzeichen im „.net“-Bereich, bekunden deswegen wahrscheinlich nur wenige Nutzer eine erschwerte Suche. Die Verwässerung des Kennzeichens wird diesfalls nur geringfügig sein.

## 2.6 Rechtsfolgen

Der Inhaber des verwässerten Kennzeichens kann dem Verletzer die schädliche Handlung verbieten lassen<sup>91</sup>. Schadenersatz und Gewinnherausgabe werden nur zugesprochen, wenn der Verletzer schuldhaft handelte<sup>92</sup> und der Verletzte eine tatsächliche Schwächung seines Kennzeichens dardut<sup>93</sup>. Das Gericht kann die Schadenersatzsumme auf das Dreifache erhöhen, daneben dem Verletzer die Anwaltskosten des Verletzten aufbürden sowie die Einziehung oder die Zerstörung der falsch gekennzeichneten Ware verfügen<sup>94</sup>. Unter bestimmten Voraussetzungen sind vorsorgliche Massnahmen möglich<sup>95</sup>.

Von besonderer praktischer Bedeutung ist in Fällen von Cybersquatting die Frage, ob und gegebenenfalls unter welchen Umständen die Gerichte eine Übertragung des

---

<sup>89</sup> Panavision International, L.P. v. Toeppen, 945 F.Supp. 1296, 1304 (C.D.Cal. 1996). Diese Argumentation der ersten Instanz geht sehr weit. Danach ist die Ausgangslage eines Unternehmens im Cyberspace aussichtslos, wenn ein anderer Marktteilnehmer die gewünschte Bezeichnung bereits als Domain Name registrierte. Die Berufungsinstanz bestätigte den Entscheid. Sie übernahm die erstinstanzliche Argumentation jedoch nicht in derselben Intensität, vgl. Panavision International, L.P. v. Toeppen, 141 F.3d 1316, 1327 (9th Cir. 1998).

<sup>90</sup> Avery Dennison Corporation v. Sumpton, 1999 WL 637085, \*10 (9th Cir. 1999).

<sup>91</sup> Sec. 43 (c) (1) Lanham Act.

<sup>92</sup> Intermatic, Inc. v. Toeppen, 947 F.Supp. 1227, 1238 (N.D.Ill. 1996).

<sup>93</sup> McCarthy (Unfair Competition), 24-176 (§ 25:99).

<sup>94</sup> Sec. 43 (c) (2) i.V.m. Sec. 35 u. 36 Lanham Act.

<sup>95</sup> NBA Properties v. Entertainment Records LLC, 1999 WL 335147, \*7 (S.D.N.Y. 1999).



Domain Namens vom Beklagten auf den Kläger verfügen. Dieselbe Wirkung haben in der Regel Urteile, die den Beklagten zur Aufgabe der Domain bestimmen, weil diese dann zur Registrierung durch den Kennzeicheninhaber frei wird<sup>96</sup>.

Eine gesetzliche Grundlage für die Übertragung des Domain Namens als Rechtsfolge war im U.S.-amerikanischen Recht vor Erlass des ACPA nicht vorhanden<sup>97</sup>. In der abschliessenden<sup>98</sup> Auflistung der Rechtsfolgen im Lanham Act sind u.a. die Einziehung sowie die Zerstörung falsch gekennzeichnete Ware vorgesehen<sup>99</sup>. Weil dadurch das „corpus delicti“ jedoch nicht zum Kläger gelangt, ist darin keine Rechtsgrundlage für eine Domain Namen Übertragung zu erkennen<sup>100</sup>. Auch dem Richterrecht war keine anwendbare Regel zu entnehmen<sup>101</sup>. Wenn die Gerichte dennoch unter bestimmten Umständen die Übertragung von Domain Namen verfügten, schufen sie damit neues Common Law<sup>102</sup>.

Gerichte in den USA entschieden in Fällen von Cybersquatting auf Übertragung oder Aufgabe der streitbaren Domain. Die Urteile lassen sich aufteilen in Fälle von klassischem Cybersquatting, d.h. der Domain Name wurde zwecks Verkauf an den Kennzeicheninhaber registriert<sup>103</sup>, sowie in Fälle von Cybersquatting im weiterverstandenen Sinne, in welchen ein Konkurrent dem Mitbewerber die Domain vor der Nase

---

<sup>96</sup> Berne (Remedies), 1212, FN 465.

<sup>97</sup> Oppedahl (Remedies), 462. A.M.: Nathenson (Showdown), FN 376. Seiner Ansicht nach gibt Sec. 43 (c) (2) Lanham Act dem Richter den Ermessensspielraum, die Rechtsfolge der Übertragung zu verfügen.

<sup>98</sup> Oppedahl (Remedies), 448.

<sup>99</sup> Sec. 35 u. 36 Lanham Act.

<sup>100</sup> McCarthy (Unfair Competition), § 30.04 (5).

<sup>101</sup> Berne (Remedies), 1213.

<sup>102</sup> Berne (Remedies), 1214.

<sup>103</sup> Übertragung der Domain: Panavision International, L.P. v. Toeppen, 945 F.Supp. 1296, 1306 (C.D.Cal. 1996), aff'd 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998); American Standard, Inc. v. Toeppen, 1996 U.S. Dist. LEXIS 14451 (C.D.Ill. 1996); McGraw v. Salmon, 1998 U.S. Dist. LEXIS 10987, \*3-\*5 (C.D.Cal. 1998); Aufgabe der Domain: Intermatic, Inc. v. Toeppen, 947 F.Supp. 1227, 1241 (N.D.Ill. 1996); Minnesota Mining and Manufacturing Company v. Taylor, 21 F.Supp.2d 1003, 1005 (D.Minn. 1998).

wegschnappte<sup>104</sup>. Gemeinsam ist sämtlichen Formen von Cybersquatting das Ziel des Domain Namen Halters, aus der Bekanntheit des Kennzeichens Profit zu schlagen, sei es durch den Verkauf der Domain, durch die hohe Anzahl zu erwartender Website-Besucher oder auch nur indirekt durch die Behinderung des Konkurrenten. Die Zielsetzung des beklagten Domain Namen Halters lässt sich als innerer Entschluss aber nur aus den Umständen erahnen. Zudem ist sie für die Frage, ob eine Verwechslung oder Verwässerung stattfindet oder droht, von minderwertiger Bedeutung. Dennoch erhellt aus den Urteilen, dass in Cybersquatting-Fällen die U.S.-Gerichte auf der Suche nach der geeigneten Rechtsfolge dem Motiv grosses Gewicht gegeben haben. Hat der Domain Namen Halter in der Absicht gehandelt, aus der Bekanntheit des Zeichens Profit zu schlagen, ist Übertragung oder Aufgabe der Domain die Rechtsfolge.

In *Actmedia, Inc. v. Active Media International, Inc.*, war Rechtsfolge ebenfalls die Übertragung der Domain<sup>105</sup>, obwohl weder die Frage nach dem Motiv des Beklagten aufgeworfen wurde noch von einer verwerflichen Absicht auszugehen war. Das Gericht stellte fest, dass das geltende Recht für den vorliegenden Konflikt keine geeignete Rechtsfolge vorsehe<sup>106</sup>. Sowohl dem Kläger wie auch dem öffentlichen Interesse sei am besten gedient, wenn der Beklagte zur Übertragung der Domain verpflichtet werde. Dieses Urteil war eines der ersten im Zusammenhang mit Domain Namen Streitigkeiten<sup>107</sup>. Zudem war das streitbare Kennzeichen, soweit ersichtlich, weltweit einzigartig<sup>108</sup>.

Die Übertragung oder Aufgabe der Domain aufgrund der Absicht des Beklagten zu verfügen, wird in Teilen der U.S.-Lehre kritisiert. Ziel einer gerichtlich verfügten Übertragung müsse es sein, die Domain nach Massgabe der Gerechtigkeit, des öffentlichen Interesses und des ökonomischen Nutzens dem richtigen Halter zuzuführen<sup>109</sup>. Die

---

<sup>104</sup> Übertragung: *Green Products Co. v. Independence Corn By-Products Co.*, 992 F.Supp. 1070, 1082 (N.D. Iowa 1997); *Lonzano Enterprises v. La Opinion Publishing Co.*, 44 USPQ2d 1764, 1770 (C.D.Cal. 1997); *Toys “R” Us, Inc. v. Eli Abir*, 1999 WL 61817. \*2 (S.D.N.Y. 1999), Konkurrenzbetrieb durch Domain Namen Halter angekündigt; Aufgabe der Domain: *Cardservice International, Inc. v. McGee*, 950 F.Supp. 737, 743 (E.D.Va. 1997); *Washington Speakers Bureau, Inc. v. Leading Authorities, Inc.* 33 F.Supp.2d 488, 504 (E.D.Va. 1999).

<sup>105</sup> *Actmedia, Inc. v. Active Media International, Inc.*, 1996 WL 466527 (N.D.Ill. 1996).

<sup>106</sup> *Actmedia, Inc. v. Active Media International, Inc.*, 1996 WL 466527 \*2 (N.D.Ill. 1996).

<sup>107</sup> Es datiert vom 17. Juli 1996.

<sup>108</sup> Oppedahl (Remedies), 451.

<sup>109</sup> Oppedahl (Remedies), 461 ff.

Betrachtung des Motivs des Domain Namen Halters bezieht diese Aspekte bestenfalls teilweise mit ein<sup>110</sup>.

Zudem werde bei einer Übertragung der Domain als Folge eines Rechtsstreits der Kläger gegenüber anderen Kennzeicheninhabern, die gleichermassen Anspruch auf die umstrittene Domain geltend machen könnten, ungerechtfertigt begünstigt<sup>111</sup>. Kein sachlicher Grund sei ersichtlich, weshalb gerade der Kläger eine von mehreren Seiten zu Recht begehrte Domain erhalten solle<sup>112</sup>. Die Besserstellung des Klägers gegenüber den anderen Inhabern desselben Kennzeichens löse einen Wettlauf zu den Gerichten aus<sup>113</sup>.

OPPEDAHL schlägt deshalb für Domain Namen innerhalb der international ausgerichteten Top Level Domain (.com, .net und .org) vor, eine Übertragung nur dann zu verfügen, wenn der Kennzeicheninhaber weltweit als einziger das umstrittene Zeichen gebrauchte<sup>114</sup>.

Gerichte erlauben dem unterliegenden Beklagten im Sinne einer verhältnismässigen Lösung des Konflikts bisweilen, vor Übertragung der Domain während einer bestimmten Dauer einen Hinweis auf den neuen Domain Namen zu veröffentlichen<sup>115</sup>.

Haben zwei Parteien einen legitimen Anspruch auf die Domain, entspricht es auch einer vernünftigen Lösung, wenn die Partei mit der Domain auf ihrer Website einen Link zur anderen Partei plaziert<sup>116</sup>.

---

<sup>110</sup> Nach Oppedahl (Remedies), 459, sollte die Absicht des Domain Namen Halters auf die Wahl der Rechtsfolge überhaupt keinen Einfluss haben.

<sup>111</sup> Nach Berne (Remedies), 1211, sind Kennzeicheninhaber benachteiligt, die ihr identisches Zeichen in einem anderen Marktsegment oder einem anderen geographischen Raum verwenden.

<sup>112</sup> Bislang ist kein Fall bekannt, in welchem ein Kennzeicheninhaber einen anderen Kennzeicheninhaber auf Übertragung der Domain verklagt, nachdem der Beklagte die Domain auf dem Rechtsweg von einem Cybersquatter erlangte, vgl. Berne (Remedies), 1211, FN 459.

<sup>113</sup> Oppedahl (Remedies), 461.

<sup>114</sup> Oppedahl (Remedies), 461. Danach müsse der Kläger die Einzigartigkeit seines Kennzeichens vor Gericht glaubhaft machen.

<sup>115</sup> Hasbro, Inc. v. Internet Entertainment Group, Inc., 40 USPQ2d 1479, 1479-1480 (W.D.Wash. 1996); Comp Examiner Agency, Inc. v. Juris, Inc., 1996 WL 376600, \*1 (C.D.Cal. 1996), worin es vorerst nicht um die Übertragung der Domain ging. Die unterliegende Partei wurde in einem Massnahmeentscheid dazu verurteilt, den Gebrauch der streitbaren Domain einzustellen.

<sup>116</sup> Nathenson (Showdown), 988 f.

### 3. Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)

#### 3.1 Vorgeschichte

Die Bestimmung zum Schutz von Kennzeichen vor Verwässerung ist zwar ein nützliches, aber trotzdem nicht ausreichendes Mittel zur Handhabung der Cybersquatting-Problematik<sup>117</sup>. Einerseits ist sie bei Kennzeichen ohne Berühmtheit nicht anwendbar. Andererseits fanden die Cybersquatter von Domain Namen mit berühmten Kennzeichen raffiniertere Methoden, so dass sich ihre Handlungen nicht mehr nach den Regeln zum Verwässerungsschutz beurteilen liessen. Indem sie den Kennzeicheninhabern die Domain nicht mehr offensichtlich zum Kauf anboten und darunter auch keine Leistungen feilhielten, erfüllten sie das Tatbestandselement des geschäftsmässigen Gebrauchs für die Anwendung von Sec. 43 (c) (1) Lanham Act nicht mehr.

Der Kongress der USA verabschiedete deshalb im Jahre 1999 ein Gesetz zur Bekämpfung des Cybersquatting, welches der Präsident aber nicht unterzeichnete<sup>118</sup>. Dieser wollte das Problem durch die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) gelöst sehen<sup>119</sup>. Daraufhin fügte der Kongress eine leicht abgeänderte Fassung des Erlasses einem grösseren Gesetzesvorhaben an<sup>120</sup>, an dessen Implementierung dem Präsidenten gelegen war<sup>121</sup>. Der Präsident unterzeichnete das Gesamtwerk, wodurch als Teil davon der *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA) Rechtskraft erlangte<sup>122</sup>. Die Bestimmungen des ACPA sind Bestandteil des Lanham Act<sup>123</sup>.

---

<sup>117</sup> S.Rep. No. 106-412, 6, zit. nach *Sporty's Farm L.L.C. v. Sportsman's Market, Inc.*, 202 F.3d 489, 495 (2d Cir. 2000).

<sup>118</sup> Wired News, November 11, 1999 – Domain Bill Surfaces Again; <<http://www.wired.com/news/politics/0,1283,32494,00.html>>.

<sup>119</sup> Vgl. zur ICANN weiter hinten, V.E. (S. 149 ff.).

<sup>120</sup> A Bill to amend the provisions of title 17, United States Code, and the Communications Act of 1934, relating to copyright licensing and carriage of broadcast signals by satellite, S 1948 IS, 106th Congress, 1st Session, S. 1948, November 17, 1999. Vgl. auch Borgman (*Cybersquatting*), 265.

<sup>121</sup> Wired News, November 11, 1999 - Domain Bill Surfaces Again; <<http://www.wired.com/news/politics/0,1283,32494,00.html>>.

<sup>122</sup> Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA), in Kraft getreten am 29. November 1999, Pub.L. No. 106-113, 113 Stat. 1501, Veröffentlichungsorgan zitiert nach *Lucent Technologies, Inc. v. Lucent-sucks.com*, 95 F.Supp.2d 528, 529 (E.D.Va. 2000).

<sup>123</sup> Hauptbestandteil des ACPA bildet die neu geschaffene Sec. 43 (d) Lanham Act.

### 3.2 Zweck, Grundsatz und Anwendungsbereich

Der ACPA bezweckt den Schutz von Verbrauchern und amerikanischen Unternehmen sowie das Wachstum des Online-Geschäfts<sup>124</sup>. Das Gesetz soll zugunsten der Kennzeicheninhaber klares Recht schaffen durch ein Verbot des Cybersquatting, d.h. des bösgläubigen und missbräuchlichen Registrierens von Kennzeichen als Domain Namen, um vom guten Ruf des Kennzeichens zu profitieren.

Der ACPA hat einen sachlich engen Anwendungsbereich. Er reguliert lediglich das Cybersquatting und erweitert nicht die Kennzeichenrechte zu Lasten gutgläubiger Domain Namen Halter<sup>125</sup>.

Vereinfacht wiedergegeben, bestimmt die ACPA-Regelung folgendes: Wer bösgläubig aus Gewinnstreben einen Domain Namen registriert<sup>126</sup>, der mit einem Kennzeichen<sup>127</sup> identisch oder zum Verwechseln ähnlich ist, kann vom Kennzeicheninhaber zur Verantwortung gezogen werden<sup>128</sup>.

Damit geniessen auch unterscheidungskräftige Kennzeichen, die nicht berühmt sind, Schutz vor Cybersquatting<sup>129</sup>. Geschützt sind sie nicht nur vor kennzeichenidentischen Domain Namen, sondern auch vor Domain Namen, die mit dem Kennzeichen lediglich zum Verwechseln ähnlich sind. Desgleichen verleiht der ACPA berühmten Kennzeichen einen weiteren Schutzbereich als die Regel zum Verwässerungsschutz, wenn er neben dem Schutz vor kennzeichenidentischen Domain Namen auch Schutz vor Domain

---

<sup>124</sup> Sporty's Farm L.L.C. v. Sportsman's Market, Inc., 202 F.3d 489, 495 (2d Cir. 2000), m.H.a. S.Rep. No. 106-140, 4.

<sup>125</sup> Northland Insurance Companies v. Blaylock, 115 F.Supp.2d 1108, 1123 f. (D.Minn. 2000), m.H.a. H.R. Conf. Rep. No. 106-464 (1999).

<sup>126</sup> Das Gesetz nennt neben dem Registrieren das Handeln („traffics in“) und Gebrauchen („uses“) als mögliche Formen verbotenen Verhaltens, vgl. Sec. 43 (d) (1) (A) (ii) Lanham Act (ACPA). Unter „handeln“ versteht das Gesetz u.a. verkaufen, kaufen, ausleihen, verpfänden, vgl. Sec. 43 (d) (1) (E) Lanham Act.

<sup>127</sup> Dazu gehören ebenfalls durch den Lanham Act geschützte Personennamen oder durch andere Erlasse geschützte Begriffe, vgl. Sec. 43 (d) (1) (A) bzw. Sec. 43 (d) (1) (A) (ii) (III) Lanham Act (ACPA). Das Kennzeichen muss bereits vor Registrierung des Domain Namens zur Unterscheidung von Leistungen oder Herstellern gedient haben und damit unterscheidungskräftig gewesen sein, vgl. Sec. 43 (d) (1) (A) (ii) (I) Lanham Act (ACPA).

<sup>128</sup> 43 (d) (1) (A) Lanham Act (ACPA). Eine entsprechende Regel wurde auch zum Schutze von Personennamen vor Cybersquatting erlassen, vgl. Borgman (Cybersquatting), 273. Im Rahmen dieser Arbeit interessieren jedoch nur die gewerblichen Kennzeichen.

<sup>129</sup> Sporty's Farm L.L.C. v. Sportsman's Market, Inc., 202 F.3d 489, 497 (2d Cir. 2000).

Namen vorsieht, die das berühmte Kennzeichen verwässern oder mit diesem zum Verwechseln ähnlich sind<sup>130</sup>. Hierzu muss das Zeichen bereits vor der Registrierung des Domain Namens berühmt gewesen sein.

Ob eine Domain nach Massgabe des ACPA mit einem Kennzeichen zum Verwechseln ähnlich ist, bestimmt sich nicht nach den üblichen Kriterien zur Feststellung einer Verwechslungsgefahr. Dem Domain Namen beim Cybersquatter fehlt zumeist der sachliche Anwendungsbereich, der aber für die herkömmliche Überprüfung einer Verwechslungsgefahr unabdingbar ist. Bei Anwendung des ACPA werden deshalb ausschliesslich die Buchstabenfolgen in Kennzeichen und Domain Namen miteinander verglichen<sup>131</sup>.

Die Gerichte berücksichtigen bei ihren Entscheidungen das öffentliche Interesse<sup>132</sup>. Dieses ist immer dann verletzt, wenn die Öffentlichkeit, d.h. die Nutzer des Internets, irreführt werden. Zwar nicht im Einzelfall, jedoch im Sinne eines Instituts, hat die Öffentlichkeit auch ein Interesse an möglichst uneingeschränkter Redefreiheit<sup>133</sup>. Die Zulässigkeit selbst umstrittener oder sogar verachtenswerter Meinungsäusserung unter Zuhilfenahme eines Domain Namens liegt deshalb im öffentlichen Interesse.

---

<sup>130</sup> Sec. 43 (d) (1) (A) (ii) (II) Lanham Act (ACPA).

<sup>131</sup> Das Gesetz gibt ausdrücklich die Anweisung, von den Parteien angebotenen Gütern oder Dienstleistungen keine Beachtung zu schenken („without regard to the goods or services of the parties“), vgl. Sec. 43 (d) (1) (A) Lanham Act (ACPA). Zu prüfen ist ausschliesslich die Ähnlichkeit oder Identität der Buchstabenfolge im Domain Namen bzw. im Kennzeichen, vgl. Northern Light Technology, Inc. v. Northern Lights Club, 97 F.Supp.2d 96, 117 f. (D.Mass. 2000). Unverminderten Schutz durch den ACPA erhalten damit z.B. Kennzeichen, die wegen eines Apostrophs gar nicht identisch als Domain Name existieren können, vgl. Sporty’s Farm L.L.C. v. Sportsman’s Market, Inc., 202 F.3d 489, 497 f. (2d Cir. 2000). Der ACPA findet so aber auch Anwendung, wenn ein Kennzeichen mit leichten Schreibfehlern als Domain Name registriert wird, um Nutzer nach Eingabefehlern mit Werbeseiten zu verbinden, vgl. Electronics Boutique Holdings Corp. v. Zuccarini, 2000 WL 1622760 (E.D.Pa. 2000).

<sup>132</sup> Electronics Boutique Holdings Corp. v. Zuccarini, 2000 WL 1622760, \*6 f. (E.D.Pa. 2000); Northern Light Technology, Inc. v. Northern Lights Club, 97 F.Supp.2d 96, 109 (D.Mass. 2000): „Trademark infringement and unfair competition laws are meant to protect the public from confusion as to the source, affiliation, association, or sponsorship of goods or services.“ Besonders stark zum Tragen kommt das Argument des öffentlichen Interesses im Rahmen vorsorglicher Massnahmen, vgl. Dataphase Systems, Inc. v. C L Systems, Inc., 640 F.2d 109, 114 (8th Cir. 1981).

<sup>133</sup> Northland Insurance Companies v. Blaylock, 115 F.Supp.2d 1108, 1125 (D.Minn. 2000).

### 3.3 Böser Glaube

Entscheidendes Tatbestandselement im ACPA ist der böse Glaube des Domain Namen Halters. Der Gesetzgeber stellt dem Richter eine nicht abschliessende<sup>134</sup> Auflistung möglicher Indizien für und wider die Bösgläubigkeit des Domain Namen Halters zur Verfügung<sup>135</sup>. Hinweise *gegen* den bösen Glauben sind vorhandene eigene Namens-, Persönlichkeits- und Kennzeichenrechte<sup>136</sup> oder andere Rechte des Beklagten am Begriff im Domain Namen, sowie der nichtkommerzielle oder faire Gebrauch<sup>137</sup> desselben<sup>138</sup>.

Auf bösen Glauben deutet erstens die Absicht des Beklagten hin, aus Gewinnsucht oder zwecks Herabsetzung oder Schwächung des klägerischen Kennzeichens eine Verwechslungsgefahr herbeizuführen, wodurch die Besucherströme auf eine andere Webseite als die des Kennzeicheninhabers gelangen<sup>139</sup>. Ein zweiter Hinweis ist der Versuch des Beklagten zum gewinnbringenden Verkauf der Domain an den Kennzeicheninhaber oder an eine dritte Partei, ohne dass der Beklagte die Domain zuvor selber in guten Treuen zu geschäftlichen Zwecken verwendet hat oder je die Absicht dazu gehabt hätte<sup>140</sup>. Ein dritter Hinweis ist die Nennung falscher oder irreführender Kontaktangaben durch den Beklagten im Zeitpunkt der Registrierung des Domain Namens<sup>141</sup>. Und als viertes Indiz für den bösen Glauben des Beklagten nennt das Gesetz das Halten zahlreicher

---

<sup>134</sup> *Sporty's Farm L.L.C. v. Sportsman's Market, Inc.*, 202 F.3d 489, 498 (2d Cir. 2000); *Northern Light Technology, Inc. v. Northern Lights Club*, 97 F.Supp.2d 96, 118 (D.Mass. 2000).

<sup>135</sup> Sec. 43 (d) (1) (B) (i) Lanham Act (ACPA).

<sup>136</sup> Ein Kennzeichenrecht entsteht in den USA durch Gebrauch eines Zeichens. Dennoch nennt der ACPA den Gebrauch des Domain Namens in guten Treuen („bona fide“) zum Anbieten von Waren oder Dienstleistungen gesondert als Hinweis für die Gutgläubigkeit des Beklagten, vgl. Sec. 43 (d) (1) (B) (i) (III) (ACPA).

<sup>137</sup> Unter „fair use“ versteht man die Verwendung eines Kennzeichens z.B. zwecks besserer Umschreibung der eigenen Leistung, etwa im Rahmen des Ersatzteilgeschäfts.

<sup>138</sup> Sec. 43 (d) (1) (B) (i) (I)-(IV) Lanham Act (ACPA); *Borgman (Cybersquatting)*, 270. Vorliegen an sich zulässigen politischen Protests verneint in *Shields v. Zuccarini*, 89 F.Supp.2d 634, 640 f. (E.D.Pa. 2000). Zulässiger Verbraucherkommentar: *Northland Insurance Companies v. Blaylock*, 115 F.Supp.2d 1108, 1124. (D.Minn. 2000).

<sup>139</sup> Sec. 43 (d) (1) (B) (i) (V) Lanham Act (ACPA).

<sup>140</sup> Sec. 43 (d) (1) (B) (i) (VI) Lanham Act (ACPA).

<sup>141</sup> Sec. 43 (d) (1) (B) (i) (VII) Lanham Act (ACPA).

weiterer mit fremden Kennzeichen identischen oder zum Verwechseln ähnlicher Domain Namen<sup>142</sup>.

Die Rechtsprechung hat bereits ein weiteres Indiz für Bösgläubigkeit entwickelt, nämlich das Registrieren des Kennzeichens eines Mitbewerbers, damit dieser auf dem Online-Markt eine schlechtere Ausgangslage hat<sup>143</sup>.

Weiter verlangt das Gesetz die Berücksichtigung der Unterscheidungskraft<sup>144</sup> und gegebenenfalls der Berühmtheit des Kennzeichens im streitbaren Domain Namen<sup>145</sup>. Denn ein berühmtes oder starkes Kennzeichen wird eher bösgläubig usurpiert als ein schwaches und unbekanntes.

Ungeachtet der gesetzlich festgelegten Indizien darf das Gericht nicht auf bösen Glauben schliessen, wenn es feststellt, dass der Beklagte glaubte und glauben durfte, sein Gebrauch der Domain sei rechtmässig<sup>146</sup>.

---

<sup>142</sup> Dabei müssen die Kennzeichen im Zeitpunkt der Registrierung der Domain bereits unterscheidungskräftig gewesen sein. Weiter nennt die Bestimmung als Hinweis für Bösgläubigkeit das Halten zahlreicher Domain Namen, die berühmte Kennzeichen zu verwässern geeignet sind. Vorausgesetzt wird in diesem Zusammenhang, dass das Kennzeichen im Zeitpunkt der Domain Namen Registrierung bereits berühmt gewesen ist, vgl. Sec. 43 (d) (1) (B) (i) (VIII) Lanham Act (ACPA); Northern Light Technology, Inc. v. Northern Lights Club, 97 F.Supp.2d 96, 119 (D.Mass. 2000).

<sup>143</sup> Sporty's Farm L.L.C. v. Sportsman's Market, Inc., 202 F.3d 489, 499 (2d Cir. 2000).

<sup>144</sup> Das amerikanische Recht kennt fünf Stufen der Unterscheidungskraft eines Kennzeichens, vgl. Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976), mit Unterteilung in vier Stufen; Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corporation, 174 F.3d 1036, 1058 (9th Cir. 1999); Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 768 (1992), mit jeweils fünf Stufen: (1) Die schwachen generischen Bezeichnungen sind freihaltebedürftig, weil sonst Mitbewerber bei der Beschreibung ihrer Leistung eingeengt würden. (2) Beschreibende Zeichen sind grundsätzlich ebenfalls schutzlos. Sie erlangen jedoch Schutz aufgrund von Verkehrsgeltung, wenn die Abnehmerschaft nach langem Gebrauch und intensiver Werbung zwischen Bezeichnung und bezeichnetem Produkt eine gedankliche Verbindung herstellt. (3) Suggestive Kennzeichen erlangen unmittelbar mit Aufnahme des Gebrauchs Schutz. Zwar stehen sie nach linguistischem Verständnis in Beziehung zum Produkt, jedoch muss der Konsument einen Gedankengang vollziehen, um den Bezug zu erkennen. Vgl. z.B. „Roach Motel“ für ein Insektizid in American Home Prods. Corp. v. Johnson Chem. Co., 589 F.2d 103 (2d Cir. 1978). (4) Willkürliche Kennzeichen bestehen aus einem bekannten Begriff, der jedoch in keiner Weise in sachlichem Zusammenhang zum bezeichneten Produkt steht. In der Informationstechnologie findet man die Beispiele „Apple“, „Sun“ oder „Oracle“. (5) Die stärksten Kennzeichen schliesslich sind die Fantasiebezeichnungen, also bislang unbekannte Buchstabenfolgen. Schulbeispiel ist „Kodak“.

<sup>145</sup> Sec. 43 (d) (1) (B) (i) (IX) Lanham Act (ACPA).

<sup>146</sup> Sec. 43 (d) (1) (B) (ii) Lanham Act (ACPA). Gerichte sprechen von einer „safe harbor“-Bestimmung, Shields v. Zuccarini, 89 F.Supp.2d 634, 639 (E.D.Pa. 2000), oder von der „escape clause“, Northern Light



### 3.4 Rechtsfolgen

Heisst das Gericht die Klage gegen den Domain Namen Halter gut, kann es als Rechtsfolge den Verlust oder die Aufgabe der Domain verfügen oder die Übertragung auf den Kennzeicheninhaber<sup>147</sup>. Weiter stehen die üblichen Rechtsfolgen bei Kennzeichenrechtsverletzungen offen, wie sie bereits im Zusammenhang mit der Kennzeichenverwässerung dargelegt wurden<sup>148</sup>. Dazu gehören Verbot, Schadenersatz mitunter in dreifacher Höhe, Gewinnherausgabe sowie Erstattung der Anwaltskosten<sup>149</sup>.

Anstelle von Schadenersatz oder Gewinnherausgabe kann der Kläger in Fällen von Cybersquatting vom Beklagten die Bezahlung von 1000 bis 100'000 Dollar pro inkriminierenden Domain Namen verlangen<sup>150</sup>. Das Gericht legt die konkrete Höhe nach seinem Ermessen fest<sup>151</sup>.

So hohe statutarisch festgelegte Forderungen schüchtern rechtmässige Domain Namen Halter ein und veranlassen diese möglicherweise zur kampflosen Aufgabe der

---

Technology, Inc. v. Northern Lights Club, 97 F.Supp.2d 96, 118 (D.Mass. 2000). In Cello Holdings, L.L.C. and Cello Music & Film Systems, Inc. v. Lawrence-Dahl Companies, 89 F.Supp.2d 464, 474 (S.D.N.Y. 2000), durfte Beklagter glauben, die Registrierung des Wortes „Cello“ als Domain Name sei rechtmässig.

<sup>147</sup> Sec. 43 (d) (1) (C) Lanham Act (ACPA).

<sup>148</sup> Sec. 34 (a) und 35 (a) Lanham Act wurden entsprechend ergänzt, vgl. Sec. 3003 des Änderungsstatuts.

<sup>149</sup> Vgl. weiter vorne, V.D.2.6, m.w.H. (S. 138).

<sup>150</sup> Sec. 35 (d) Lanham Act.

<sup>151</sup> In Electronics Boutique Holdings Corp. v. Zuccarini, 2000 WL 1622760, \*7 f. (E.D.Pa. 2000) wurde der Beklagte zur Bezahlung der Maximalsumme von USD 100'000.- pro Domain Name und damit gesamthaft USD 500'000.- verurteilt. Der Beklagte registrierte systematisch Domain Namen, die bis auf einen kleinen Schreibfehler mit bekannten Kennzeichen identisch waren. Vertippte sich ein Nutzer auf seinem Weg zur Internet-Seite des Kennzeicheninhabers, landete er bisweilen bei einer mit Werbung vollgepflasterten Website des Beklagten. Die Websites des Beklagten waren so programmiert, dass sie der Nutzer nicht mit einem einfachen Mausklick wieder verlassen konnte, sondern zunächst mehrere Seiten Werbung über sich ergehen lassen musste. Bereits vor diesem Entscheid wurde der Beklagte bei gleichartigem Sachverhalt zu einer geringeren Schadenersatzzahlung verurteilt. Dennoch registrierte er weiterhin Kennzeichen mit geringfügigen Schreibfehlern als Domain Namen. Weil der Beklagte sich offensichtlich trotzköpfig über die Erwägungen und rechtlichen Feststellungen des Gerichts hinwegsetzte („Mr. Zuccarini boldly thumbs his nose at the rulings of this court and the laws of our country“), ist die Verurteilung zur Bezahlung der Maximalsumme nach Feststellung des Gerichts angemessen.

Domain<sup>152</sup>. Zulässige Formen der Kennzeichenverwendung, etwa in Form von Parodie oder Protest, werden dadurch beeinträchtigt<sup>153</sup>.

### 3.5 Weitere Besonderheiten

Der ACPA ermöglicht die sog. „in rem“-Klage am Ort der Registrierstelle oder des Registers für den betreffenden Domain Namen<sup>154</sup>. Möglich ist damit ein Rechtsbegehren nach Aufgabe, Verlust oder Übertragung der Domain gewissermassen gegen den Domain Namen selbst. Diese Vorgehensweise steht nur zur Verfügung, wenn der Halter des Domain Namens auch mit grösseren Anstrengungen nicht greifbar ist<sup>155</sup>.

Weiter entbindet der ACPA die Registrierstellen weitgehend von der Verantwortlichkeit aus Streitigkeiten um Domain Namen und statuiert damit bestehendes Richterrecht<sup>156</sup>.

---

<sup>152</sup> Froomkin, Michael A., zit. nach Wired News, November 11, 1999 – Domain Bill Surfaces Again; <<http://www.wired.com/news/politics/0,1283,32494,00.html>>.

<sup>153</sup> Null, Christopher: Name Grab, ZDNet, March 13, 2000, <<http://www.zdnet.com/smartbusinessmag/stories/all/0,6605,2453036,00.html>>; Bret Fausett, zit. nach Cisneros, Oscar S.: Mattel: Don't Play With Barbie, Wired News, July 27, 2000, <<http://www.wired.com/news/politics/0,1283,37699,00.html>>.

<sup>154</sup> Sec. 43 (d) (2) Lanham Act (ACPA); *Heathmount A.E. Corp. v. Technodome.com*, 106 F.Supp.2d 860 (E.D.Va. 2000); *America Online, Inc. and ICQ v. Huang*, 106 F.Supp.2d 848, 853 ff. (E.D.Va. 2000).

<sup>155</sup> Im Sinne eines „last resort“, wenn der Halter der Domain im Ausland lebt oder unbekannt ist, vgl. *Lucent Technologies, Inc. v. LucentSucks.com*, 95 F.Supp.2d 528, 534 (E.D.Va. 2000).

<sup>156</sup> Sec. 32 (2) (D) Lanham Act. Vgl. zuvor *Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc.*, 194 F.3d 980 (9th Cir. 1999).

## **E. Die UDRP der ICANN**

### **1. Einleitung**

Cybersquatting von Domain Namen mit den Top Level Domain Namen (TLD) „.com“, „.org“ und „.net“ wird nicht nur von nationalen Gerichten beurteilt, sondern auch von ausschliesslich dafür vorgesehenen Schiedsgerichten. Diese Schiedsgerichte wenden dabei die „Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy“ (UDRP) an, ein Regelwerk, das die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) unter Beachtung von Empfehlungen der World Intellectual Property Organisation (WIPO) erlassen hat. Für die Lösung von Cybersquatting-Konflikten um Domain Namen in den *geplanten* TLD, z.B. „.info“ oder „.biz“, ist ebenfalls die Anwendung der UDRP vorgesehen. Betreffend Streitigkeiten um Domain Namen mit der „.ch“-Endung hat die UDRP der ICANN direkt keine Wirkung<sup>157</sup>.

Um zu zeigen, woraus die UDRP ihre Regelungskraft schöpft, wird als Exkurs die historische Entwicklung des Domain Name Systems (DNS) und damit der Ursprung der ICANN dargestellt.

### **2. Exkurs: Entstehungsgeschichte von DNS und ICANN**

Die U.S.-Regierung unterstützte in den sechziger Jahren die Forschung an der paketweisen Übertragung von Daten<sup>158</sup>. Daraus entstand das „ARPANET“-Netzwerk, das vom Verteidigungsministerium ins Leben gerufen worden war<sup>159</sup>. Dieses Netzwerk verband man später mit anderen Netzwerken von staatlichen Stellen, Forschungsanstalten und Universitäten<sup>160</sup>. Der vom Verteidigungsministerium geförderte Verbund dieser Netzwerke wurde unter dem Namen „Internet“ bekannt. In diesem Netz war jeder angeschlossene Computer durch eine separate Internet Protocol (IP) Nummer bezeichnet und war somit für andere Computer auffindbar<sup>161</sup>.

---

<sup>157</sup> Bock (Bemerkungen worldwrestlingfederation.com), 134.

<sup>158</sup> Eine Zusammenstellung von Beiträgen zur Geschichte des Internets findet man auf der Website der Internet Society (ISOC) unter <<http://www.isoc.org/internet/history/>>.

<sup>159</sup> Albert (Nexus), 278.

<sup>160</sup> Weinberg (ICANN), 193. Weitere Netzwerke wurden z.B. unterhalten von der NASA, der National Science Foundation (NSF) oder vom Department of Energy.

<sup>161</sup> Weinberg (ICANN), 193 f.

Die erste Datei, in welcher jedem Computer im Internet eine Nummer zugeteilt war, stammt aus dem Jahre 1971 und war eine reine Textdatei<sup>162</sup>. Verzeichnet waren die Nummern sowie eine alphanumerische Bezeichnung der angeschlossenen Rechner. Zum Kontaktieren eines anderen Computers genügte die blosser Kenntnis über die alphanumerische Bezeichnung, weil der abrufende Rechner automatisch die Textdatei mit dem Verzeichnis durchsuchte und die Bezeichnung einer IP Nummer zuordnete<sup>163</sup>.

Ab 1972 war das Stanford Research Institute (SRI) mit der Verwaltung der Datei mit den Bezeichnungen und den Nummern der Rechner im Internet beauftragt. Auftraggeber waren nacheinander verschiedene militärische Stellen, zunächst die Department of Defense's Advanced Research Projects Agency (DARPA) und später die Defense Information Systems Agency (DISA)<sup>164</sup>. Während ab 1977 das SRI weiterhin die technische Infrastruktur zur Verfügung stellte, beauftragte die DARPA die University of California in Los Angeles (UCLA) mit der Verwaltung des Netzwerks<sup>165</sup>. Dazu gehörten die Nachführung der Liste mit den Bezeichnungen der Rechner sowie die Verwaltung der sog. Requests for Comments (RFC), über welche die Internetgemeinschaft Vorschläge zur Gestaltung des Internets macht. Der UCLA-Student Jon Postel<sup>166</sup> übernahm diese Aufgaben und wurde dabei mit Mitteln aus dem Verteidigungsministerium unterstützt<sup>167</sup>.

Nach seiner Promotion wechselte Postel an das Information Science Institute (ISI) an der University of Southern California (USC), von wo aus er seine Funktion als Verwalter der Liste mit den Bezeichnungen der Rechner sowie der RFC weiterhin erfüllte<sup>168</sup>. Der damit verbundene Aufwand nahm zu, weshalb die Auftraggeberin DARPA Postel erlaubte, administrative Aufgaben an das SRI zu übergeben, welches bereits die technischen Mittel zur Veröffentlichung der Liste zur Verfügung stellte<sup>169</sup>.

---

<sup>162</sup> Das file hiess „hosts.txt“ und wurde von Peggy Karp angelegt, vgl. Froomkin (ICANN), 51 f.

<sup>163</sup> Weinberg (ICANN), 195.

<sup>164</sup> White Paper, Supplementary Information, Background, U.S. Role in DNS Development.

<sup>165</sup> White Paper, Supplementary Information, Background, U.S. Role in DNS Development; Froomkin (ICANN), 52.

<sup>166</sup> 1943-1998. Er gilt als einer der Väter des Internets. Weiterführende Links zu seiner Person findet man unter <<http://www.isoc.org/postel/>>.

<sup>167</sup> Froomkin (ICANN), 52; Weinberg (ICANN), 194.

<sup>168</sup> White Paper, Supplementary Information, Background, U.S. Role in DNS Development.

<sup>169</sup> White Paper, Supplementary Information, Background, U.S. Role in DNS Development.

Die Defense Information Systems Agency (DISA), welche an die Stelle der DARPA als Auftraggeberin für den Unterhalt der Liste mit den Rechnerbezeichnungen trat, übertrug 1985 dem ISI an der USC formell die Verantwortung über die Bezeichnungen im Internet<sup>170</sup>. Die betroffenen Funktionen, d.h. die Verwaltung der Liste mit den Rechnerbezeichnungen, die Verwaltung der RFC sowie die Veröffentlichung einiger technischer Parameter wurden ab Ende 1988 als „Internet Assigned Numbers Authority“ (IANA) bezeichnet und wurden weiterhin unter der Leitung von Postel erfüllt<sup>171</sup>. Die IANA war dem ISI an der USC untergeordnet, finanzierte sich jedoch weiterhin aus Mitteln des Verteidigungsministeriums<sup>172</sup>.

Die steigende Anzahl ans Internet angeschlossener Rechner liess erkennen, dass eine Verwaltung der Rechneradressen über eine gemeine Textdatei nicht mehr durchführbar war. Deshalb wurde 1984 das Domain Name System (DNS), wie wir es heute kennen, eingeführt<sup>173</sup>. Es beinhaltete bereits die Top Level Domains (TLD) „.com“, „.net“, „.org“, „.edu“, „.gov“, „.mil“, „.int“ sowie die länderspezifischen TLD mit jeweils zwei Buchstaben<sup>174</sup>. Ab diesem Zeitpunkt konnte man zu den einzelnen Rechnern im Internet mit Kenntnis eines einfachen Begriffs sowie der richtigen TLD Zugriff erlangen.

1990 erfolgte durch die DISA die Neuvergabe des Auftrags zur technischen Durchführung des DNS, der bis zu jenem Zeitpunkt an das SRI vergeben war. Neue Auftragnehmerin war die Government Systems, Inc. (GSI), welche ihrerseits den Auftrag an die Network Solutions, Inc. (NSI) subkontraktierte<sup>175</sup>. NSI nahm diese Tätigkeit Anfang 1992 auf. Im gleichen Jahr gestattete der Kongress auch die kommerzielle Nutzung des Internets<sup>176</sup>.

Im selben Zeitraum erkannte die DISA, dass der Teil des Internets, der nicht militärisch gebraucht wird, zusehends wuchs<sup>177</sup>. Aus Kostengründen übergab die DISA deshalb

---

<sup>170</sup> Froomkin (ICANN), 53.

<sup>171</sup> White Paper, Supplementary Information, Background, U.S. Role in DNS Development; Froomkin (ICANN), 53; Weinberg (ICANN), 198.

<sup>172</sup> Froomkin (ICANN), 54.

<sup>173</sup> White Paper, Supplementary Information, Background, U.S. Role in DNS Development; Weinberg (ICANN), 195.

<sup>174</sup> Weinberg (ICANN), 196.

<sup>175</sup> Froomkin (ICANN), 55.

<sup>176</sup> White Paper, Supplementary Information, Background, U.S. Role in DNS Development.

<sup>177</sup> White Paper, Supplementary Information, Background, U.S. Role in DNS Development.

die Aufgaben betreffend die Verwaltung des nicht militärischen Teils des Internets an die National Science Foundation (NSF)<sup>178</sup>. Diese hatte bereits zuvor die Bildung von Netzwerken zur Verbindung von Forschungsstätten in den USA unterstützt<sup>179</sup>. Die NSF ging direkt mit NSI einen Vertrag ein, wonach NSI von 1993 bis 1998 den zentralen Rechner unterhielt, worauf die Daten zur Verfügung stehen, mit denen ein Domain Name einer Internet Protocol (IP) Nummer und damit einem bestimmten Rechner im Internet zugeteilt wird<sup>180</sup>. Den zentralen Rechner mit diesen wichtigen Daten nennt man „root A“. Weiter verpflichtete sich NSI, die Registrierung der Domain Namen zu übernehmen<sup>181</sup>. Damit war NSI im Auftrag der NSF für die technische und operationelle Durchführung des DNS verantwortlich. Dabei war NSI an die Anweisungen und Richtlinien der IANA gebunden, die ihrerseits die Mittel noch immer vom Verteidigungsministerium erhielt<sup>182</sup>.

Die Kennzeicheninhaber begannen Mitte der neunziger Jahre die Bedeutung der Domain Namen zu erkennen. Weil bis 1995 die Registrierung von Domain Namen umsonst war<sup>183</sup>, und weil auch später die Zahlung erst nach 30 Tagen fällig wurde, registrierten zahlreiche Personen zu Spekulationszwecken Domain Namen<sup>184</sup>. Einige wählten leicht merkbare Begriffe aus dem allgemeinen Wortschatz. Andere jedoch registrierten mit Kennzeichen identische Begriffe und boten sie nachher den Kennzeicheninhabern zum Kauf an. Leute, die so vorgingen, nannte und nennt man „Cybersquatter“. NSI vergab die Domain Namen nach dem „first come – first served“-Prinzip<sup>185</sup>, weshalb die Kennzeicheninhaber die gewünschten Domain Namen nicht mehr registrieren konnten, wenn ihnen jemand zuvorgekommen war. Zwar unterliegen Cybersquatter vor den ordentlichen Gerichten, wenn ein Kennzeicheninhaber den Domain Namen mit seinem Zeichen herausverlangt<sup>186</sup>. Solche Verfahren dauern jedoch lange und sind kostspielig.

<sup>178</sup> Weinberg (ICANN), 198.

<sup>179</sup> White Paper, Supplementary Information, Background, U.S. Role in DNS Development.

<sup>180</sup> Froomkin (ICANN), 57; White Paper, Supplementary Information, Background, DNS Management Today, 3.) Operation of the root server system.

<sup>181</sup> White Paper, Supplementary Information, Background, DNS Management Today, 2.) Management of the system of registering names for Internet users.

<sup>182</sup> Froomkin (ICANN), 57 f.

<sup>183</sup> Sutherlin Dueker (Protection), 506.

<sup>184</sup> Froomkin (ICANN), 60.

<sup>185</sup> Albert (Nexus), 280.

<sup>186</sup> Panavision International, L.P. v. Toeppen, 945 F.Supp. 1296 (C.D.Cal. 1996), aff'd in Panavision International, L.P. v. Toeppen, 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998); Intermatic, Inc. v. Toeppen, 947 F.Supp. 1227 (N.D.Ill. 1996).

Cybersquatter konnten deshalb vor Einführung der UDRP oftmals noch Geld in der Höhe der mit dem Rechtsstreit verbundenen Kosten vom Kennzeicheninhaber erpressen<sup>187</sup>.

Obwohl die Regeln betreffend das DNS von der IANA stammen sollten, betätigte sich NSI selber regulatorisch, als sie eine „Dispute Policy“ aufstellte und allen Domain Namen Haltern vertraglich auferlegte. Gestützt darauf konnten Kennzeicheninhaber fremde Domain Namen blockieren, wenn diese mit ihren Kennzeichen identisch waren<sup>188</sup>. Technisch betrachtet, wurde dem streitbaren Domain Namen auf dem zentralen Rechner von NSI keine IP Adresse mehr zugeteilt. Mit dieser Vorgehensweise wollte sich NSI möglichst weitgehend aus Rechtsstreitigkeiten um Domain Namen heraushalten<sup>189</sup>. In der Rechtsliteratur stiess das Regelwerk auf Kritik<sup>190</sup>.

Ab 1996 zeichnete sich eine Knappheit der Domain Namen ab. Daher wurde auf Anfrage der IANA und auf Initiative der Internet Society (ISOC)<sup>191</sup> das International Ad Hoc Committee (IAHC) ins Leben gerufen<sup>192</sup>. Vertreten waren darin die International Trademark Association (INTA), das Internet Architecture Board<sup>193</sup>, IANA, WIPO und die International Telecommunications Union. Das IAHC hatte die Aufgabe, Vorschläge zur Verbesserung des Domain Namen Systems auszuarbeiten. Es schlug die Schaffung von sieben weiteren generischen Top Level Domains vor<sup>194</sup>. Verschiedene Stellen bekundeten durch Unterzeichnen eines Memorandum of Understanding ihre Unterstützung<sup>195</sup>. Die

---

<sup>187</sup> Froomkin (ICANN), 61.

<sup>188</sup> NSI änderte das Regelwerk viermal, vgl. Levi/Esteves/Talbot (Domain Name System), 457 ff.

<sup>189</sup> NSI war in zahlreiche Rechtsstreitigkeiten verwickelt, vgl. z.B. Loockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc., 985 F.Supp. 949 (C.D.Cal. 1997); Network Solutions, Inc. v. Clue Computing, Inc., 946 F.Supp. 858 (D.Colo. 1996); Academy of Motion Pictures Arts and Sciences v. Network Solutions, Inc., 989 F.Supp. 1276 (C.D.Cal. 1997).

<sup>190</sup> Oppedahl (Remedies), 449 f.; INTA White Paper, 704; Albert (Nexus), 308 f.; Cendali/Forssander/Turiello (Overview), 493.

<sup>191</sup> Die Internet Society ist eine Non-Profit Organisation ursprünglich bestehend aus grossen Telekommunikationsanbietern und Computerherstellern. Sie nimmt Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit dem Internet wahr, vgl. Sutherland Dueker (Protection), 497.

<sup>192</sup> INTA White Paper, 693.

<sup>193</sup> Es setzt nach Vernehmlassungen in Form von „Requests for Comments“ die technischen Standards des Internets fest, Sutherland Dueker (Protection), 498.

<sup>194</sup> Final Report of the International Ad Hoc Committee: Recommendations for Administration and Management of gTLDs, February 4th, 1997; <<http://www.gTLD-MoU.org/draft-iahc-recommend-00.html>>.

<sup>195</sup> Dazu gehörten die Mitglieder des IAHC aber auch Stellen wie die Schweizer Registrierstelle SWITCH und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, vgl. Bock (Vergabe), 269, FN 9.

NSI stellte sich jedoch gegen diesen Vorschlag<sup>196</sup>, weil damit die von ihr verwalteten Top Level Domains an Bedeutung verloren hätten. Sie lobbte im amerikanischen Kongress gegen dieses Vorhaben, mit dem Argument, damit entgleite das System der Domain Namen der amerikanischen Kontrolle<sup>197</sup>.

Ergebnis dieses Lobbying war das sog. „Green Paper“, welches die National Telecommunications and Information Administration (NTIA), eine Verwaltungseinheit des Department of Commerce (DoC), herausgab<sup>198</sup>. Die Internetgemeinschaft kritisierte das darin vorgeschlagene Vorgehen, weil danach die U.S.-amerikanische Regierung nach wie vor zu sehr in das Domain Name System verwickelt sei<sup>199</sup>. Auch seitens der Europäischen Union (EU) ertönte Kritik<sup>200</sup>. Die Europäische Kommission kritisierte die zu kurze Frist zur Stellungnahme, die mangelnde Internationalität, die andauernde Zuständigkeit der USA in Domain Namen Streitsachen, die Monopolstellung der IANA und der NSI sowie das Ausserachtlassen des Vorschlages des IAHC zur Erweiterung der generischen Top Level Domains.

Der Vorwurf der starken Stellung U.S.-amerikanischer Institutionen wie NSF, IANA oder NSI waren berechtigt, präsentierte sich doch die Organisation des Domain Name Systems zu Beginn des Jahres 1997 folgendermassen: Die Infrastruktur, die täglichen Geschäfte, die Registrierungen, das Verbinden von Domain Namen mit Rechnern im Internet usw. lag bei der NSI, die ihrerseits von der National Science Foundation (NSF), einer staatlichen Stelle der USA also, beauftragt war. Durch die Kontrolle über den

---

<sup>196</sup> INTA White Paper, 695.

<sup>197</sup> Levi/Esteves/Talbot (Domain Name System), 487. Weinberg (ICANN), 203, verweist auf weitere Argumente gegen den IAHC-Vorschlag.

<sup>198</sup> Department of Commerce: Improvement of Technical Management of Internet Names and Addresses, 63 Fed. Reg. 8825, 8827 (1998); <<http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/022098fedreg.htm>>. Zunächst musste das Department of Commerce darlegen, weshalb es überhaupt für eine entsprechende Stellungnahme zuständig ist. Es verwies auf (1) seine grundsätzliche Pflicht, das Vorankommen des U.S.-amerikanischen Handels zu fördern, (2) seine Zuständigkeit in Telekommunikationsangelegenheiten, (3) die Kompetenz ihrer Untereinheit, die National Telecommunications and Information Administration (NTIA), zur Gestaltung und zum Setzen von Richtlinien im Telekommunikationsbereich, (4) die Kompetenz der NTIA zur Forschung und Abgabe von Empfehlungen in diesem Bereich sowie (5) die Kompetenz der NTIA zur Regelsatzung, soweit es zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig sei, vgl. Froomkin (ICANN), 65 f., m.H.a. die einschlägigen Gesetzesbestimmungen.

<sup>199</sup> Levi/Esteves/Talbot (Domain Name System), 487.

<sup>200</sup> Die Europäische Kommission gab am 16.3.1998 eine Stellungnahme ab unter dem Titel: „Internet Governance/Reply of the European Community and its Member States to the US Green Paper“; CR 1998, 319.



technischen Ablauf und die täglichen Geschäfte erlangte die NSF zugleich Macht in regulatorischen Belangen, die man zuvor eigentlich der IANA zurechnete. So erkannte die NSF sich zur Entscheidung über die Bewilligung zuständig, als 1997 eine unabhängige Registrierstelle eine weitere Top Level Domain (TLD) einführen und die darunter registrierten Domain Namen über den zentralen Rechner der NSI dem breiten Internet-Publikum zugänglich machen wollte<sup>201</sup>. Umgekehrt lehnte die IANA es ab, in dieser Sache zu bestimmen. Damit war bei DNS-Angelegenheiten zu Beginn des Jahres 1997 an oberster Stelle die NSF, weil sie gegenüber NSI Auftraggeberin war. Die IANA dagegen schien an Bedeutung verloren zu haben.

Die Clinton-Administration erliess als Reaktion auf die Kritik der Internetgemeinschaft und der EU zum Green Paper im Juni 1998 durch das amerikanische Department of Commerce eine weitere Stellungnahme, das „White Paper“<sup>202</sup>. Vorgeschlagen wurde die Bildung einer nicht gewinnorientierten juristischen Person nach U.S.-amerikanischem Recht mit Sitz in den USA. Die Führungspersonen sollen verschiedenen Interessengruppen rund ums Internet entstammen sowie unterschiedliche Weltregionen vertreten. Das Unternehmen erhält, gestützt auf Verträge mit dem DoC, regulatorische Kraft über das DNS. Es soll für technische Belange und für bestimmte rechtliche Belange Grundregeln aufstellen und durchsetzen. Mit diesem Vorschlag wollte sich die amerikanische Regierung weitgehend von der Verwaltung des Internets entfernen.

Im November 1998 erfolgte die Gründung der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Diese übernahm zahlreiche Funktionen sowohl vom DoC, der NSF wie auch der IANA gegenüber dem Registerführer NSI und den Registrierstellen, die schon bald darauf in Konkurrenz zur NSI Domain Namen Registrierungen anbieten durften<sup>203</sup>. Das DoC besitzt aber nach wie vor eine starke Stellung. Viele

---

<sup>201</sup> Dabei ging es um einen Sachverhalt, in welchem die Firma Name.Space, Inc., unter einem eigenen TLD Domain Namen vergeben wollte. Sie verlangte von NSI die Weiterleitung von Anfragen nach den neuen Domain Namen an den richtigen Rechner im Internet. Aus der Sachverhaltsfeststellung in der Entscheidungsbegründung lassen sich Schlussfolgerungen über das Eigenverständnis gleichsam der IANA wie auch der NSF ableiten, vgl. Name.Space, Inc. v. Network Solutions, Inc., 202 F.3d 573, 579 (2d Cir. 2000); Froomkin (ICANN), 61.

<sup>202</sup> United States Department of Commerce: Management of Internet Domain Names and Addresses; Docket Number 980212036-8146-02; <[http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/6\\_5\\_98dns.htm](http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/6_5_98dns.htm)>; sog. „White Paper“; eine kurze Abhandlung in deutscher Sprache findet man in CR 1998, 447.

<sup>203</sup> Froomkin (ICANN), 85 ff., insb. 89 ff., mit Darstellung der sog. „Tripartite Agreements“ vom November 1999 zwischen dem DoC, der ICANN und NSI.

Handlungen der ICANN erfordern eine Einwilligung des DoC. Dieses kann der ICANN ihre Kompetenzen sogar wieder gänzlich entziehen<sup>204</sup>.

Das White Paper des DoC enthielt klare Vorstellungen über den Inhalt der von der ICANN einzuführenden und durchzusetzenden Regeln betreffend das Domain Name System und damit zusammenhängende Streitigkeiten<sup>205</sup>: (A) Daten über juristische oder natürliche Personen, die Domain Namen registrieren, müssen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht werden, damit sich im Streitfall der Antragsgegner leichter ausfindig machen lässt. (B) Für die Registrierung von Domain Namen ist sogleich eine Gebühr zu entrichten. (C) Bei jedwelcher Streitigkeit um Domain Namen kann eine Klage u.a. am Ort der Registrierstelle, am Ort des Registers oder der damit zusammenhängenden Datenbank sowie am Ort des zentralen Rechners (root A) anhängig gemacht werden. (D) Bei Cybersquatting-Streitigkeiten (im Gegensatz zu herkömmlichen markenrechtlichen Streitigkeiten) kann man den Domain Namen Halter vor ein Schiedsgericht ziehen. Dieses beurteilt das Verhalten des Domain Namen Halters nach Massgabe einer Sonderregelung, die von der ICANN aufzustellen ist. Rechte des Domain Namen Inhabers, gestützt auf nationale Gesetzgebung, bleiben vorbehalten.

Die ICANN ersuchte die WIPO um Empfehlungen für die Ausarbeitung einer Dispute Policy, die in Fällen von Cybersquatting zur Anwendung gelangen sollte. Diese Zusammenarbeit sah bereits das White Paper des amerikanischen Department of Commerce vor, und sie wurde später in einer Vereinbarung zwischen dem Department of Commerce und der ICANN verankert<sup>206</sup>. Die WIPO führte zahlreiche Tagungen zu diesem Thema durch. Sie erliess am 30. April 1999 ihren Abschlussbericht<sup>207</sup>. Gestützt darauf veröffentlichte die ICANN Ende September 1999 die Uniform Domain Name Dispu-

---

<sup>204</sup> Froomkin (ICANN), 71.

<sup>205</sup> White Paper, Revised Policy Statement, Trademark Issues; Froomkin (ICANN), 69 f.

<sup>206</sup> Memorandum of Understanding between the U.S. Department of Commerce and Internet Corporation for Assigned Names and Numbers vom 25. November 1998, V. C. 9. d.; <<http://www.icann.org/general/icann-mou-25nov98.htm>>; Partridge (Developments), 72, 75; Froomkin (ICANN), 34.

<sup>207</sup> The Management of Internet Names and Addresses – Intellectual Property Issues, Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, April 30, 1999; WIPO Publication No. 92-805-0779-6; <<http://wipo2.wipo.int/process1/report/finalreport.html>>; als PDF: <<http://wipo2.wipo.int/process1/report/pdf/index.html>>. Deutsche Zusammenfassung bei Bettinger (Abschlussbericht WIPO), 445 ff., und Kur (Entwicklungen), 613. Ausführungen in französisch bei Tissot (droit des marques), 69 ff.

te Resolution Policy (UDRP) zur Stellungnahme interessierter Kreise<sup>208</sup>. Am 24. Oktober erliess die ICANN die endgültige Fassung, die zwischenzeitlich in Kraft getreten ist<sup>209</sup>.

Im Zuge der Implementierung der ICANN wurden neben NSI weitere Registrierstellen zugelassen<sup>210</sup>, wobei das zentrale Register noch immer bei NSI verblieb<sup>211</sup>. Jede Registrierstelle benötigt zur Aufnahme ihrer Tätigkeit die Zulassung der ICANN. Diese Zulassung erhält sie nur, wenn sie die von der ICANN aufgestellte Regel befolgt, wonach künftig im Rahmen des Registrierungsvertrags zwischen Registrierstelle und dem einzelnen Domain Namen Halter letzterer zur Anerkennung der UDRP sowie der durch die ICANN bezeichneten Schiedsstellen zu verpflichten ist<sup>212</sup>. Durch ein Gesamtwerk von Verträgen untersteht damit letztlich jeder Halter eines Domain Namens mit generischer Top Level Domain der UDRP<sup>213</sup>. Weil die Verträge über die Registrierung von Domain

<sup>208</sup> Sämtliche Stellungnahmen: <<http://www.icann.org/comments-mail/comment-udrp/current/maillist.html>>.

<sup>209</sup> Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, as approved by ICANN, October 24, 1999; <<http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>>.

<sup>210</sup> Bereits im April 1999 wurden AOL-Time Warner, Inc. (vormals America Online), CORE (Internet Council of Registrars), France Telecom/Orleane, Melbourne IT und Register.com, Inc., als Registrierstellen aktiv, vgl. Cendali/Forssander/Turiello (Overview), 489. Zwischenzeitlich gibt es Dutzende weitere Registrierstellen.

<sup>211</sup> Die Einwilligung von NSI zur Zulassung weiterer Registrierstellen erfolgte im Rahmen des Amendment 11 zum Vertrag zwischen NSI und NSF. Zwar wäre dieser Vertrag Ende März 1998 ausgelaufen. NSI hatte sich jedoch im Vertrag eine Art geistiges Eigentum vorbehalten an der Datenbank, durch welche Domain Namen mit einzelnen Rechnern im Internet verbunden werden. Ob NSI bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung darüber Recht behalten hätte, ist zweifelhaft. Zumindest hätte NSI damit die Entwicklung des DNS und damit des Internets auf längere Zeit hemmen können. Weiter hätte NSI mit dieser Datenbank die Grundlage gehabt, einen eigenen, vom Staat unabhängigen root server aufzubauen und im Ergebnis ein eigenes Netzwerk zu kontrollieren. Angesichts dieser Möglichkeiten von NSI war die NSF bei einer Neuaushandlung des Vertrags zwischen ihr und NSI kompromissbereit. Zwar konnte NSI verpflichtet werden, Konkurrenzregistrarstellen zu dulden sowie Änderungen im root server nur unter Einwilligung des DoC vorzunehmen. Weiter anerkennt NSI die ICANN als Inhaber von Rechten, die zuvor bei DoC oder NSF waren. Im Gegenzug wurde NSI die Führung des zentralen Registers belassen, wofür sie bei allen Registrarstellen pro registrierten Domain Namen eine feste Gebühr erheben kann. Vgl. Froomkin (ICANN), 80 f. In einem späteren Vertrag zwischen ICANN und VeriSign, Inc., der NSI nach einem Unternehmenszusammenschluss angehört, verpflichtet sich VeriSign zur Aufgabe des zentralen Registers für die „.net“ und „.org“-TLD und zur Ausgabe von 200 Mio Dollar in die Forschung über zentrale Register im Internet. Im Gegenzug darf VeriSign das zentrale Register für die „.com“-TLD bis ins Jahr 2007 alleine führen. Darin sind angeblich 70 % aller weltweit registrierten Domain Namen eingetragen; Wired News, March 1, 2001; <<http://www.wired.com/news/business/0,1367,42100,00.html>>.

<sup>212</sup> Art. III J ICANN Registrar Accreditation Agreement; <<http://www.icann.org/registrars/ra-agreement-12may99.htm>>.

<sup>213</sup> Weinberg (ICANN), 216.

Namen regelmässig zu erneuern sind, werden im Rahmen von Vertragserneuerungen auch Domain Namen Halter erfasst, die die erstmalige Registrierung des Domain Namens bereits vor Inkraftsetzung der UDRP durchführten. Die UDRP betrifft Streitigkeiten über Domain Namen in den TLD „.com“, „.net“ und „.org“. Die Registrierstellen anderer TLD sind eingeladen, die UDRP ebenfalls zu implementieren<sup>214</sup>.

### 3. Das Regelwerk der ICANN

Das Regelwerk der ICANN enthält die *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)* sowie die *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Rules)*<sup>215</sup>. Darüber hinaus finden weitere Regeln und Prinzipien des Rechts Berücksichtigung, wenn sie das Schiedsgericht für anwendbar erachtet<sup>216</sup>.

Gestützt auf diesen Regelungsapparat, kann ein Kennzeicheninhaber gegenüber einem Domain Namen Halter vor einer Schiedsstelle die Löschung oder die Übertragung eines Domain Namens verlangen<sup>217</sup>. Entsprechend wird verfügt, wenn der Domain Namen Halter die Registrierung in arglistiger Weise vorgenommen hat. Dieses Verfahren dient in erster Linie zur Lösung von Konflikten um Domain Namen mit den Top Level Domain „.com“, „.net“ und „.org“<sup>218</sup>.

Der Domain Namen Halter wird mit der Registrierung der Domain vertraglich verpflichtet, sich am Schiedsprozess zu beteiligen<sup>219</sup>. Weder Antragsteller noch Antragsgegner verzichten mit der Antragstellung bzw. Einlassung darauf, ihre Rechte vor zivilen

---

<sup>214</sup> Z.B. das Unternehmen dotTV, Corp., welches die Domain Namen des Landes Tuvalu verwaltet, verpflichtet die Inhaber von „.tv“-Domains vertraglich zur Anerkennung der UDRP, vgl. Art. 13 Registration Agreement, unter <<http://www.tv/en-def-037a106445f0/en/policies/registration-agree.shtml>>.

<sup>215</sup> Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy as Approved by ICANN on October 24, 1999 („Rules“); <<http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm>>.

<sup>216</sup> Art. 15 lit. a Rules.

<sup>217</sup> Nach Art. 4 lit. d UDRP wählt der Kläger von den vier zugelassenen Schiedsstellen eine aus. An diesem System wurde Kritik laut. Weil die Schiedsgerichte der vier Schiedsstellen Klagen mit unterschiedlich hoher Quote gutheissen würden, unternähmen Kläger ein Forum Shopping bei der klägerfreundlichsten Schiedsstelle. Dazu ausführlich: Mueller (Rough Justice), 1 ff.

<sup>218</sup> Mäder (ICANN), 488. Das Verfahren gilt auch bei Streitigkeiten um länderspezifische Domain Namen, wenn die betreffende Registrierstelle die Domain Namen Inhaber vertraglich zur Anerkennung der UDRP und eines gestützt darauf urteilenden Schiedsgerichts verpflichtet.

<sup>219</sup> Art. 1 UDRP.

Gerichten geltend zu machen<sup>220</sup>. Die Entscheidung trifft in der Regel ein Einzelschiedsrichter, den die angerufene Schiedsstelle bestimmt<sup>221</sup>. Auf Verlangen einer der beiden Parteien ist die Entscheidung von drei Schiedsrichtern im Mehrheitsverfahren zu fällen<sup>222</sup>.

Kern der UDRP ist der Artikel 4<sup>223</sup>. Danach müssen drei Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein, damit ein Kennzeicheninhaber gegen einen Domain Namen Halter erfolgreich sein kann<sup>224</sup>. Erstens muss der beanstandete Domain Name gleich oder zum Verwechseln ähnlich sein mit dem Kennzeichen des Antragstellers. Zweitens darf der Antragsgegner selber kein Recht oder rechtfertigende Interessen haben an der betreffenden Bezeichnung. Und drittens muss der Antragsgegner die Domain bösgläubig registriert und gebraucht haben („bad faith“). Die Beweislast liegt beim Antragsteller<sup>225</sup>.

Das Reglement leistet Auslegungshilfe für den Begriff der Bösgläubigkeit<sup>226</sup>. Ebenso nennt es Beispiele rechtfertigender Interessen<sup>227</sup>. Beide Auflistungen sind nicht abschliessend<sup>228</sup>.

---

<sup>220</sup> Art. 4 lit. k UDRP. Überhaupt laufen zivilrechtliche Prozesse unabhängig vom ICANN-Verfahren ab und können entsprechend sogar parallel stattfinden, vgl. 9 Intellectual Property Strategist 1, June 2000: District Court not Bound by ICANN Dispute Decision.

<sup>221</sup> Art. 6 lit. b Rules.

<sup>222</sup> Art. 3 lit. b (iv) sowie Art. 5 lit. b (v) Rules.

<sup>223</sup> Die Erwägungen zu Art. 4 UDRP nehmen in den Entscheidungsbegründungen am meisten Platz ein. Für eine detaillierte Beschreibung der UDRP und den dazugehörigen „Rules“ sowohl in materieller als auch in formeller Hinsicht, vgl. Mäder (ICANN), 487 ff.

<sup>224</sup> Art. 4 lit. a (i)-(iii) UDRP.

<sup>225</sup> Art. 4 lit. a UDRP. Nach Mäder (ICANN), 492, sind an den Beweis des fehlenden Rechts bzw. fehlenden rechtfertigenden Interesses des Antraggegners am Domain Namen keine hohen Anforderungen zu stellen (m.H.a. WIPO, Fall-Nr. D99-0001, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Bosman, und WIPO, Fall-Nr. D2000-0003; Telstra Corp. Ltd. v. Nuclear Marshmallows). Anhaltspunkte genügen (m.H.a. WIPO, Fall-Nr. D2000-0120, EAuto, Inc. v. Available-Domain-Names.com). Ein strikter Negativbeweis könne nicht verlangt werden. Demgegenüber liessen sich vorhandene Rechte oder rechtfertigende Interessen vom Antragsgegner positiv beweisen (m.H.a. WIPO Fall-Nr. 2000-0087, Educational Testing Service v. Netkorea Co.). Im Zweifel habe das Schiedsgericht jedoch im Sinne des Antraggegners zu entscheiden (m.H.a. WIPO, Fall-Nr. D2000-0074, Infospace.com, Inc. v. Infospace Technology Co. Ltd.). Entscheide zur UDRP findet man unter <<http://www.icann.org/udrp/udrp.htm>>.

<sup>226</sup> Art. 4 lit. b UDRP.

<sup>227</sup> Art. 4 lit. c UDRP.

<sup>228</sup> Art. 4 lit. b bzw. Art. 4 lit. c UDRP.

Bösgläubigkeit kann u.a. vorliegen, wenn die Umstände vermuten lassen, (1) die Domain sei ausschliesslich zum Zwecke des Weiterverkaufs oder anderer gewinnbringender Transaktionen gegenüber dem Antragssteller oder dessen Konkurrenten registriert worden<sup>229</sup>; (2) mit der Registrierung werde die Hinderung des Gebrauchs durch den Kennzeicheninhaber bezweckt oder (3) ein Konkurrent geschwächt<sup>230</sup>; oder (4) die Bekanntheit des betroffenen Kennzeichens werde bei gleichzeitiger Herbeiführung einer Verwechslungsgefahr kommerziell ausgenutzt, weil mit der umstrittenen Domain mehr Besucher auf die eigene Website gezogen werden sollen<sup>231</sup>.

Die Halterin des umstrittenen Domain Namens kann sich auf rechtfertigende Interessen berufen, (1) wenn sie die Domain bereits vor Ankündigung eines Streits im Rahmen dieses Verfahrens im guten Glauben zum Anbieten von Waren oder Dienstleistungen verwendet hat oder entsprechende sichtbare Vorbereitungen getroffen hat<sup>232</sup>; (2) wenn sie selber, ihr Unternehmen oder ihre Organisation unter der betroffenen Bezeichnung bekannt ist, selbst wenn weder Firmen- noch Markenregistrierung vorliegt<sup>233</sup>; (3) oder wenn sie einen rechtfertigenden unkommerziellen oder fairen Gebrauch der Domain betreibt, ohne dabei die Absicht zu haben, aus möglichen Verirrungen durch die Nutzer Profit zu schlagen oder das betroffene Kennzeichen herabzusetzen<sup>234</sup>.

Hinweise zur Konkretisierung der Begriffe in Art. 4 UDRP sowie in anderen Bestimmungen dieses Regelwerkes ergeben sich nicht nur aus der UDRP selbst oder den dazugehörigen Rules, sondern auch aus weiteren Regeln oder Prinzipien des Rechts, die das Schiedsgericht als einschlägig erachtet<sup>235</sup>. Angewendet werden z.B. Art. 16 Ziff. 3 TRIPS<sup>236</sup> i.V.m. Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ<sup>237</sup> zur Verdeutlichung des Begriffs der Verwechslungs-

---

<sup>229</sup> Art. 4 lit. b (i) UDRP.

<sup>230</sup> Art. 4 lit. b (ii) und (iii) UDRP.

<sup>231</sup> Art. 4 lit. b (iv) UDRP.

<sup>232</sup> Art. 4 lit. c (i) UDRP.

<sup>233</sup> Art. 4 lit. c (ii) UDRP.

<sup>234</sup> Art. 4 lit. c (iii) UDRP.

<sup>235</sup> Art. 15 lit. a Rules.

<sup>236</sup> Abkommen über handelsrelevante Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum, Anhang 1 C zum Abkommen vom 15. April 1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation, in Kraft getreten für die Schweiz am 1. Juli 1995 (SR 0.632.20).

<sup>237</sup> Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967, in Kraft getreten für die Schweiz am 26. April 1970 (SR 0.232.04).

gefahr<sup>238</sup>, Richterrecht aus den USA zur Konkretisierung des Gebrauchs eines Domain Namens<sup>239</sup> oder das allgemeine Rechtsprinzip, wonach guter Glaube zu vermuten ist<sup>240</sup>. Schweizer Recht gelangte in der Vergangenheit dann zur Anwendung, wenn beide Parteien in der Schweiz sesshaft waren<sup>241</sup>. So dienten etwa die Erwägungen aus verschiedenen Bundesgerichtsentscheiden zur Konkretisierung des Begriffs des legitimen Interesses<sup>242</sup> sowie Art. 933 OR, Art. 3 lit. d und Art. 2 UWG zur Darlegung des „bad faith“-Begriffes<sup>243</sup>.

Die Anwendbarkeit weiterer Regeln neben der UDRP und den Rules darf aber nicht dazu führen, dass herkömmliche Kennzeichenstreitigkeiten von Schiedsgerichten beurteilt werden, die ihre Entscheidungsgewalt von der ICANN erhalten haben<sup>244</sup>. Die ICANN-Regeln öffnen keine Grundlage zur Beurteilung verworrener Rechtsfragen unter einem sich anbietenden nationalen Recht, sondern dienen zur Bekämpfung der verschiedenen schamlosen Methoden, mit denen vom „first come first served“-Grundsatz bei der Registrierung von Domain Namen Missbrauch betrieben wird<sup>245</sup>.

---

<sup>238</sup> WIPO Fall-Nr. 2000-0098, Christian Dior Couture SA v. Liage International, Inc. (babydior.com; babydior.net).

<sup>239</sup> WIPO Fall-Nr. 2000-0098, Christian Dior Couture SA v. Liage International, Inc. (babydior.com; babydior.net), m.H.a. Intermatic, Inc. v. Toepfen, 947 F.Supp. 1227, 1239 (N.D.Ill. 1996), und Panavision International, L.P. v. Toepfen, 141 F.3d 1316, 1325 (9th Cir. 1998).

<sup>240</sup> WIPO Fall-Nr. D2000-0450, Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français v. SA CHA REBK, LLC (macsf.com).

<sup>241</sup> WIPO Fall-Nr. D2000-0091, Finter Bank Zurich v. Gianluca Olivieri (finter.com; finter.org).

<sup>242</sup> WIPO Fall-Nr. D2000-0091, Finter Bank Zurich v. Gianluca Olivieri (finter.com; finter.org), m.H.a. BGE 125 III 93 (rytz.ch); 116 II 619 (Gucci); 96 II 44; BGer, 4.6.1997 (Anne Frank), in sic! 1997, 493-496.

<sup>243</sup> WIPO Fall-Nr. D2000-0091, Finter Bank Zurich v. Gianluca Olivieri (finter.com; finter.org).

<sup>244</sup> Gemäss White Paper, Revised Policy Statement, erlässt die ICANN Regeln für die Beurteilung von Fällen „(...) involving cybersquatting or cybersquatting (as opposed to conflicts between legitimate competing rights holders), (...)“.

<sup>245</sup> WIPO Fall-Nr. D2000-0450, Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français v. SA CHA REBK, LLC. (macsf.com): „(...) the administrative proceedings that are instituted under the ICANN Policy, Rules and Additional Rules are not opening a forum for adjudicating intricate questions of law under a given municipal law. On the contrary, they aim at eliminating various forms of flagrant misuses of the principle ‚first come first served‘ for the registration of domain names“.

Als Rechtsfolge kann das Schiedsgericht ausschliesslich die Übertragung auf den Antragsteller oder die Löschung eines Domain Namens verfügen<sup>246</sup>. Die betroffene Registrierstelle folgt dieser Anordnung<sup>247</sup>, wenn sie nicht innerhalb von zehn Tagen seit Empfang der Verfügung eine Mitteilung eines staatlichen Gerichts vorgelegt bekommt, wonach in derselben Sache eine Klage anhängig gemacht wurde<sup>248</sup>.

## **F. Rechtslage in der Schweiz**

### **1. Übersicht**

Anspruch auf einen Domain Namen kann nur erheben, wer am darin widerspiegelten Begriff ein Kennzeichenrecht hat. In den meisten Streitigkeiten ist der Kläger Inhaber der gleichlautenden Marke oder Firma oder er trägt den entsprechenden Namen. Darüber hinaus kann ein Kennzeichenrecht auch reflexiv entstehen über den UWG-Schutz vor Verwechslungsgefahr. Immer jedoch setzt ein Kennzeichenrecht die Unterscheidungskraft des betroffenen Begriffs voraus. Schweizer Gerichte haben die Kennzeicheneigenschaft von Begriffen in Domain Namen je nach Sachverhalt unterschiedlich beurteilt.

Im Zusammenhang mit dem Cybersquatting hat das UWG eine doppelte Bedeutung. Einerseits wird der Kennzeicheninhaber durch die Anmassung des Domain Namens mit seinem Kennzeichen bei der Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit ins Internet behindert. Andererseits kann eine Verwechslungsgefahr zwischen Domain Namen Halter und Kennzeicheninhaber oder dessen Produkten entstehen. Das Verbot der Behinderung stützt sich auf die Generalklausel des UWG. Es setzt die böse Absicht des Domain Namen Halters sowie die Wichtigkeit der Domain für den Kennzeicheninhaber voraus. Rechtsfolge ist die Löschung der Domain. Art. 3 lit. d UWG verbietet das Herbeiführen einer Verwechslungsgefahr. Diese Bestimmung erfordert zum einen Zeichennähe oder -ähnlichkeit zwischen Domain Namen und Kennzeichen. Zum anderen muss die Website

---

<sup>246</sup> Art. 4 lit. i UDRP: „REMEDIES. The remedies available to a complainant pursuant to any proceeding before an Administrative Panel shall be limited to requiring the cancellation of your domain name or the transfer of your domain name registration to the complainant.“ E contrario kann das UDRP-Schiedsgericht die temporäre Blockierung der Domain nicht verfügen, im Gegensatz etwa zur alten Policy der NSI.

<sup>247</sup> Art. 3 lit. c UDRP.

<sup>248</sup> Art. 4 lit. k UDRP.



mit der streitbaren Domain den sachlich ähnlichen oder gleichen Bereich betreffen, in welchem auch das Kennzeichen üblicherweise Verwendung findet. Steht die Domain nicht in Verbindung mit einer Website, so ist eine gegenwärtige Verwechslungsgefahr unmöglich. Unter besonderen Umständen kann aber eine Verwechslungsgefahr drohen. Rechtsfolge bei einer gegenwärtigen oder drohenden Verwechslungsgefahr ist ein Verbot.

## **2. Recht am Begriff im Domain Namen**

### **2.1 Kennzeichenrecht am Domain Namen**

Kennzeichen sind als Unterscheidungsmerkmale im Geschäftsverkehr geschützt. Sie erleichtern den Abnehmern die Suche nach den gewünschten Leistungen. Verwechselten die Verbraucher die Kennzeichen, würden sie die falschen Güter erwerben, und ihr Geld würde zu den falschen Anbietern fließen. Zudem bedeutet der Schutz vor Verwechslung aus Sicht des Anbieters die Wahrung seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen<sup>249</sup>. Üblicherweise werden die Kennzeichen auf den Waren oder Packungen angebracht oder in der Werbung oder auf Geschäftspapieren verwendet<sup>250</sup>. Bei der Bezeichnung von Unternehmen findet man die Kennzeichen auch in Verbindung mit Verkaufslokalitäten oder Produktionsstätten.

Als Domain Namen verwendete Kennzeichen dienen dem Publikum zur Unterscheidung von Leistungen oder Anbietern, wenn damit kommerzielle Websites verbunden werden<sup>251</sup>. Denn die Nutzer erwarten nach Eingabe eines Kennzeichens als Domain eine Website mit Angeboten oder Werbung für entsprechend gekennzeichnete Leistungen bzw. die Website des Anbieters mit der eingegebenen Unternehmensbezeichnung. Domain Namen eignen sich deshalb grundsätzlich als Kennzeichen im Geschäftsverkehr.

Voraussetzung in Kennzeichenstreitigkeiten ist zunächst ein Kennzeichenrecht des Klägers am umstrittenen Begriff. Solche Rechte werden z.B. verkörpert durch eine

---

<sup>249</sup> BGE 97 II 234, 235 (Intershop/Interstop).

<sup>250</sup> Das MSchG nennt in Art. 12 Abs. 2 eine beispielhafte Aufzählung verbotenen Gebrauchs eines fremden Kennzeichens.

<sup>251</sup> BGE 126 III 239, 244 (berneroberland.ch); Eidg. Rekurskomm. für geistiges Eigentum, 19.9.2000 (internet.com); sic! 2000, 699, 700; David (Bemerkungen rytz.ch), 1170; Buri (Domain Names), 44 ff.; Tissot (Dénominations), 745; Tissot (droit des marques), 84; Gilliéron (noms de domaine), 74; Weber (E-Commerce), 133, m.H.a. die deutsche Rechtsprechung; Hilti (Internet Domainnamen), 92.

Firma, eine Marke oder einen Namen, aber auch durch Geschäftsbezeichnungen oder Enseignes<sup>252</sup>.

Ein Kennzeichenrecht bedingt die Unterscheidungskraft des betreffenden Zeichens<sup>253</sup>. Dazu muss ein Kennzeichen dem Publikum die Individualisierung von Leistungen bzw. Anbietern ermöglichen oder zumindest dazu geeignet sein.

Grundsätzlich besteht deshalb kein Kennzeichenrecht an Begriffen, die dem Gemeingut angehören<sup>254</sup>. Mit ihnen assoziieren die Abnehmer nicht bestimmte Leistungen<sup>255</sup>. Erscheinen Begriffe des Gemeingutes im wirtschaftlichen Umfeld, werden sie als Umschreibung und nicht als Unterscheidungsmerkmal wahrgenommen.

Eine Ausnahme dazu bilden Begriffe im Gemeingut, die über längere Zeit in Verbindung mit einer bestimmten Leistung gebraucht wurden<sup>256</sup>. Irgendwann beginnt das Publikum zwischen dem Begriff und der damit umschriebenen konkreten Leistung eine gedankliche Verbindung herzustellen. Ab diesem Zeitpunkt beschreibt der verwendete Begriff die Leistung nicht nur, sondern er individualisiert diese auch. Er erlangt Unterscheidungskraft und damit Kennzeicheneigenschaft. Man spricht von Unterscheidungskraft aufgrund von *Verkehrsdurchsetzung*<sup>257</sup>.

---

<sup>252</sup> Guhl/Druey, § 82 Rz. 10 ff.

<sup>253</sup> David (Wettbewerbsrecht), Rz. 225. Markenrecht: Art. 1 Abs. 1 MSchG; SIWR-Marbach, 3. Firmenrecht: SIWR-Hilti, 247. Die Namenswirkung eines Zeichens hängt von dessen Unterscheidungswirkung beim Publikum ab, vgl. ZGB-Bühler, Art. 29, Rz. 4 ff. Nach BGE 108 II 161, 162, dient der Name der Unterscheidung und Kennzeichnung innerhalb der Familie sowie im öffentlichen Leben. Zur Unterscheidungskraft von Enseignes und Geschäftsbezeichnungen: Guhl/Druey § 82 Rz. 14 f.

<sup>254</sup> Markenrecht: Art. 2 lit. a. MSchG; MSchG-David, Art. 2, Rz. 5. Firmenrecht: SIWR-Hilti, 247, wonach reine Sachbezeichnungen bis in die erste Hälfte der siebziger Jahre eintragbar waren. Seit BGE 101 Ib 361, 366 ff. (Inkasso AG) wird Firmen ohne kennzeichenkräftige Elemente die Eintragung verweigert.

<sup>255</sup> Markenrecht: SIWR-Marbach, 34.

<sup>256</sup> David (Wettbewerbsrecht), Rz. 225. In BGE 117 II 199, 293 wird die Verkehrsgeltung von „Touring-Hilfe“ verneint. Vgl. auch MSchG-David, Art. 2, Rz. 38. Namensrechte an Vor- und Nachname erhält man von Gesetzes wegen. Dagegen lassen sich weitere Namensrechte nur durch den Gebrauch nach aussen etablieren. Handelt es sich dabei um einen Begriff aus dem Gemeingut, entsteht ein Namensrecht aufgrund ständigen und unbestrittenem Zeichengebrauch, sobald der Verkehr das Zeichen dauerhaft als Namen auffasst, vgl. ZGB-Bühler, Art. 29, Rz. 12.

<sup>257</sup> Markenrecht: SIWR-Marbach, 54; MSchG-David, Art. 2, Rz. 38. Firmenrecht: Gilliéron (noms de domaine), 76. Im Namensrecht spricht man von „rechtserzeugendem Namensgebrauch“, ZGB-Bühler, Art. 29, Rz. 12.

Dazu gibt es wiederum eine Ausnahme: An Begriffen, die für alle Wettbewerber zur Umschreibung ihrer Angebote unentbehrlich sind, kann ein einzelner Anbieter auch nach intensivster und lange andauernder Verwendung kein Kennzeichenrecht gestützt auf Verkehrsdurchsetzung erlangen<sup>258</sup>. Eine Monopolisierung des Begriffes würde die übrigen Wettbewerber bei der Anpreisung und Umschreibung ihrer Leistung behindern. Man spricht in diesem Zusammenhang von der *Freihaltebedürftigkeit* bestimmter Begriffe<sup>259</sup>.

Schutz vor Cybersquatting setzt ein Kennzeichenrecht am Begriff voraus, der im streitbaren Domain Namen widerspiegelt wird. Dazu muss der Begriff entweder aus sich heraus unterscheidungskräftig sein oder Verkehrsgeltung erlangt haben. Geht es z.B. um eine gültige Marke oder Firma, ein Enseigne oder Name des Klägers, ist diese Bedingung erfüllt. Ist der Begriff dagegen freihaltebedürftig, ist kein Kennzeichenrecht vorhanden, auf welches eine Klage gestützt werden könnte.

Die Unterscheidungskraft des Begriffs in Form der streitbaren Domain ist im Einzelfall zu überprüfen. Dabei darf man nach der hier vertretenen Ansicht die Rechtsprechung aus den jeweiligen Kennzeichenrechtsgebieten allgemein hinzuziehen. Denn es ist kein Grund ersichtlich, weshalb bei der Verwendung von Begriffen als Domain Namen die Unterscheidungskraft mit anderer Elle gemessen werden soll als in herkömmlichen Fällen.

## 2.2 Rechtsprechung zu Domain Namen

Schweizer Gerichte hatten bereits die Gelegenheit, sich zur Unterscheidungskraft von Begriffen in Domain Namen zu äussern. Der kennzeichenkräftige Teil „Elco“ verleihe dem Begriff „Elcotherm“ in „Elcotherm.ch“ Unterscheidungskraft<sup>260</sup>. Ohne die Frage näher zu erörtern, beurteilten die jeweiligen Gerichte die Kennzeichen „Rytz“ in „rytz.ch“<sup>261</sup> und „Artprotect“ in „artprotect.ch“<sup>262</sup> als unterscheidungskräftig. „Hotmail“

---

<sup>258</sup> Markenrecht: SIWR-Marbach, 54. Namensrecht: ZGB-Bühler, Art. 29, Rz. 13.

<sup>259</sup> Markenrecht: SIWR-Marbach, 35. Gemäss MSchG-David, Art. 2 Rz. 38, gibt es eine Wechselwirkung zwischen Freihaltebedürftigkeit und erforderlicher Verkehrsdurchsetzung bis zur Verkehrsgeltung. Je wichtiger der Begriff für die Beschreibung der Leistungen ist, desto höhere Anforderungen werden an die Verkehrsdurchsetzung z.B. im Hinblick auf Dauer und Intensität der Begriffsverwendung gestellt, damit eine Verkehrsgeltung resultiert.

<sup>260</sup> OGer LU, 13.7.2000 (elcotherm.ch); sic! 2000, 804, 805.

<sup>261</sup> BGE 125 III 91 (rytz.ch).

<sup>262</sup> Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, 15.3.1999 (artprotect.ch); sic! 2000, 24.

in „hotmail.ch“ habe sich aufgrund der grossen Popularität in Nutzerkreisen bereits nach kurzer Zeit im Verkehr durchgesetzt, sei jedoch als blosser Kombination der gängigen englischen Begriffe „hot“ und „mail“ nicht unmittelbar unterscheidungskräftig gewesen<sup>263</sup>. Dagegen sei der Begriff „Swisslawyers“ in „swisslawyers.org“ weder unmittelbar unterscheidungskräftig noch habe er sich nach rund einjähriger Verwendung im Internet als Kennzeichen durchgesetzt<sup>264</sup>. Zum Gemeingut gehören laut Schweizer Rechtsprechung auch die Begriffe in den Domain Namen „internet.com“<sup>265</sup>, „barcode-drucker.ch“, „barcodescanner.ch“, „barcodesysteme.ch“, „etikettendrucker.ch“ und „thermodrucker.ch“<sup>266</sup>.

Unmittelbare Herkunftsangaben wie Städte, Regionen und Länder sind Gemeingut und können daher markenrechtlich nicht geschützt werden<sup>267</sup>. Sie sind bei der Beschreibung von Gütern und Dienstleistungen unverzichtbar<sup>268</sup>. Jeder Anbieter soll frei sein, die Herkunft seiner Leistung zu nennen und darf dabei nicht von Markenrechten anderer behindert werden.

Im Gegensatz zum Markenrecht schützt das Namensrecht geographische Begriffe, wenn diese eine juristische Person des öffentlichen Rechts benennen<sup>269</sup>. Der Begriff „Luzern“ dient dem Publikum zur Bezeichnung der gleichnamigen Stadt. Die Stadt Luzern als Trägerin des Namens hat ein Kennzeichenrecht, das sie gegen den Halter der Domain „luzern.ch“ vorbringen kann<sup>270</sup>.

Gestützt auf das UWG werden sogar Kennzeichen geschützt, die weder durch das Marken- noch durch das Namensrecht Schutz erlangen<sup>271</sup>. Jede Verwechslung, auch die-

<sup>263</sup> OGer BL, 2.5.2000 (hotmail.ch); sic! 2000, 393, 394.

<sup>264</sup> HGer AG, 9.5.2000 (swisslawyers.org); sic! 2000, 624, 624 f.

<sup>265</sup> Eidg. Rekurskomm. für geistiges Eigentum, 19.9.2000 (internet.com); sic! 2000, 699, 700.

<sup>266</sup> BezGer Hinwil, 23.8.2000; sic! 2001, 212.

<sup>267</sup> SIWR-Marbach, 33 f. Nach BGE 126 III 239, 245 (berneroberland.ch) ist die freie Verwendung von gemeinfreien Begriffen ein allgemeiner kennzeichenrechtlicher Grundsatz, m.H.a. 117 II 199, 201 (Touring-Hilfe).

<sup>268</sup> SIWR-Marbach, 52 f.

<sup>269</sup> Tuor/Schnyder/Schmid, 103; ZGB-Bühler, Art. 29, Rz. 7; Amtsger. Luzern-Stadt, 4.12.2000 (luzern.ch); SJZ 2001, 102, 104.

<sup>270</sup> OGer LU, 23.5.2000 (luzern.ch); sic! 2000, 516, 518; Amtsger. Luzern-Stadt, 4.12.2000 (luzern.ch); SJZ 2001, 102, 104.

<sup>271</sup> Nicht registrierte Kennzeichen: SIWR-Streuli-Yousseff, 153 f. Schutz vor Verwechslungsgefahr für die Bezeichnung einer geographischen Region: BGE 126 III 239, 246 (berneroberland.ch).

jenige gemäss UWG, erfordert die Unterscheidungskraft des älteren Zeichens<sup>272</sup>. Wenn nämlich das Publikum das ältere Zeichen nicht als unterscheidungskräftig empfindet und folglich niemandem zurechnet, kann dasselbe Publikum das jüngere Zeichen auch nicht fehlerhaft zuordnen<sup>273</sup>. Ist die korrekte Zuordnung eines Zeichens nicht definiert, lässt sich die Unkorrektheit jeder späteren Zuordnung nirgends messen. Umgekehrt wird mit der Feststellung einer Verwechslungsgefahr gestützt auf das UWG gleichsam dem älteren Zeichen Unterscheidungskraft zugebilligt, unabhängig von der rechtlichen Würdigung nach Marken- oder Namensrecht.

In BGE 126 III 239 stützte das Bundesgericht die Unterscheidungskraft des Begriffs „Berner Oberland“ in „berneroberland.ch“ auf das UWG ab<sup>274</sup>. Internet-Nutzer würden den Begriff mit Tourismus und folglich mit einer touristischen Organisation assoziieren und nach Eingabe der Internet-Adresse entsprechende Erwartungen hegen<sup>275</sup>. Stehe hinter der Domain keine derartige Institution, entstehe eine Verwechslungsgefahr, weil der Nutzer dennoch den tatsächlichen für den erwarteten Domain Namen Inhaber halten könnte.

In sachlicher Hinsicht steht der Begriff „Berner Oberland“ damit als Kennzeichen für Tourismusangebote und -informationen im bzw. über das Berner Oberland. Berechtigt ist der örtliche Tourismusverein. Er hat damit ein Recht am Begriff im Domain Namen, das im wesentlichen einem Kennzeichenrecht entspricht<sup>276</sup>. Gestützt darauf konnte der Tourismusverein gegenüber dem Halter der Domain „berneroberland.ch“ als Kläger auftreten.

Im Streit um die Domain „beam.to“ hatte das Gericht nicht die Gelegenheit, sich zur Unterscheidungskraft zu äussern<sup>277</sup>.

---

<sup>272</sup> Analog setzt das Bundesgericht in BGE 87 II 54, 56 f. (ANUBA-Bänder) die Kennzeichenkraft einer Ausstattung voraus, damit diese vor Verwechslungsgefahr geschützt ist; P. Troller (Kollisionen), 201.

<sup>273</sup> Auch das jüngere Zeichen muss für die Feststellung einer Verwechslungsgefahr unterscheidungskräftig sein, weil es ansonsten gar keine Zuordnung, weder eine fehlerhafte noch eine richtige, zu verursachen imstande wäre. An dieser Stelle interessiert aber nur die Unterscheidungskraft des älteren Zeichens.

<sup>274</sup> BGE 126 III 239, 246 (berneroberland.ch).

<sup>275</sup> BGE 126 III 239, 246 (berneroberland.ch). Kritisch: Rosenthal (Entwicklungen), 423.

<sup>276</sup> Zum Kennzeichenrecht gestützt auf UWG: Buri (Domain Names), 136 f.

<sup>277</sup> Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, 2.6.2000 (beam.to); sic! 2000, 500.

### 3. Unlauterkeit

#### 3.1 Behinderung

##### 3.1.1 Tatbestand

Behinderung eines Anbieters ist eine normale Erscheinung im Wettbewerb<sup>278</sup>. Das Vorliegen besonderer Umstände kann aber die Behinderung unlauter machen. Entscheidend ist z.B. das Ausmass<sup>279</sup>. Unlauter ist eine Behinderung, unter welcher der Anbieter seine Leistung gar nicht oder nur unvollständig zur Geltung bringen kann<sup>280</sup>. Rechtsgrundlage ist die Generalklausel des UWG<sup>281</sup>. Der Abnehmer leidet unter einer solchen Behinderung, weil diese seine Wahlfreiheit einschränkt.

Eine unlautere Behinderung ist z.B. die Eintragung eines ausländischen Zeichens ins inländische Handels- oder Markenregister mit der Absicht, damit dem Kennzeicheninhaber den Zugang zum hiesigen Markt zu versperren<sup>282</sup>. Verurteilt wurde ein Computerhändler, der das Kennzeichen eines weltweit aktiven Franchisegebers im Computerhandel für sich selbst ins Schweizer Handelsregister eintragen liess<sup>283</sup>. Damit beutete der Computerhändler nicht nur den guten Ruf des Kennzeichens aus, sondern behinderte auch die zu erwartende Schweizer Markteinführung des Franchisesystems unter dem betreffenden Kennzeichen<sup>284</sup>.

Beim Cybersquatting präsentiert sich ein ähnliches Bild<sup>285</sup>. Die Registrierung eines fremden Kennzeichens als Domain Name hindert den Kennzeicheninhaber ebenfalls am Zutritt zu einem Markt, nämlich zum virtuellen Markt<sup>286</sup>. So wie die Einführung eines

---

<sup>278</sup> Pedrazzini (UWG), 69.

<sup>279</sup> Weber/Unternährer (Bemerkungen berneroberland.ch), 262 f.; Weber (E-Commerce), 162.

<sup>280</sup> SIWR-Müller, 66, m.w.H.

<sup>281</sup> SIWR-Müller, 59 ff., 66.

<sup>282</sup> Pedrazzini (UWG), 69; David (Wettbewerbsrecht), Rz. 116. Nach BGer, 22.8.1984 (Golden Lights); SMI 1985, 95, 98 = GRUR Int. 1986, 215, 216 (dt. Übers.), ist die Hinterlegung einer sog. „Defensivmarke“ rechtsmissbräuchlich. In BGE 63 II 121, 125 (Virilium), ist von einer bösgläubigen Kennzeichenhinterlegung die Rede.

<sup>283</sup> BGE 109 II 483 (Computerland).

<sup>284</sup> BGE 109 II 483, 488 f. (Computerland).

<sup>285</sup> Cherpillod (Internet), 123.

<sup>286</sup> Buri (Domain Names), 145; Gilliéron (noms de domaine), 80; Baudenbacher (Kommentar), Art. 2, Rz. 120.

weltweit aktiven Franchisesystems in den Schweizer Markt zu erwarten ist, kann man auch von der Ausdehnung der Geschäftstätigkeit einer bestehenden Unternehmung in den Online-Bereich ausgehen.

Unmöglich ist eine Behinderung, wenn der Kläger das Kennzeichen bereits vor dem Beklagten als Domain Name hat registrieren lassen<sup>287</sup>. Der Zugang zum virtuellen Markt ist gewährleistet. Damit versagt dieser Rechtsbehelf, wenn Cybersquatter z.B. ein Kennzeichen in einer weiteren TLD registrieren oder im Gegensatz zum Kennzeicheninhaber nicht das Akronym, sondern die weniger populäre vollständig ausgeschriebene Bezeichnung wählen. Kennzeicheninhaber beugen solchem Verhalten vor durch das Registrieren zahlreicher Formen ihres Kennzeichens als Domain Namen<sup>288</sup>.

### 3.1.2 Schuld

Während gleichlautende Kennzeichen im nichtvirtuellen Raum problemlos nebeneinander existieren, ist jeder Domain Name einmalig. Deshalb kann jemand durch die Registrierung seines *eigenen* Kennzeichens als Domain Name einen anderen mit dem identischen Zeichen bei der Ausweitung der Geschäftstätigkeit ins Internet behindern<sup>289</sup>. Diese Behinderung ist jedoch nicht unlauter, da der Domain Namen Halter an der Domain ein eigenes rechtfertigendes Interesse hat<sup>290</sup>. Der Beweggrund erlangt also bei der Beurteilung einer Behinderung im Zusammenhang mit Domain Namen-Registrierungen Bedeutung. Er spielt zwar nach Feststellung des Bundesgerichts bei der lauterkeitsrechtlichen Beurteilung eines Verhaltens keine oder nur eine untergeordnete Rolle<sup>291</sup>. Immerhin lasse eine böse Absicht treuwidriges Vorgehen klarer erscheinen<sup>292</sup>.

Nach DAVID ist die Schuldfrage bei derartigen Sachverhalten ausschlaggebend, wenn er zur Registrierung ausländischer Kennzeichen in hiesigen Kennzeichenregistern schreibt: „Unlauter ist zwar nicht die Nachahmung ausländischer, in der Schweiz jedoch

---

<sup>287</sup> HGer AG, 9.5.2000 (swisslawyers.org); sic! 2000, 624, 626.

<sup>288</sup> Bähler/Lubich/Schneider/Widmer, 78.

<sup>289</sup> Buri (Domain Names), 145; Rosenthal (Projekt), 136; Six (Domänennamen), Rz. 372.

<sup>290</sup> BGE 126 III 239, 247 (berneroberland.ch); Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, 15.2.1999 (artprotect.ch); sic! 2000, 24, 26; Bähler/Lubich/Schneider/Widmer, 103.

<sup>291</sup> BGE 109 II 483, 488 (Computerland); 97 II 153, 160 (Isola).

nicht geschützter Kennzeichen, wohl aber die Absicht, durch eine solche dem ausländischen Konkurrenten den Zugang zum inländischen Markt zu versperren [*Hinweise ausgelassen*]<sup>293</sup>. Und nach GALLI dient gerade im Graubereich schwer einzustufenden Wettbewerbsverhaltens die Verletzungsabsicht als Indiz für die Annahme einer unlauteren Handlung<sup>294</sup>. Zur Stützung dieser These verweist er auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Schmarotzerkonkurrenz<sup>295</sup>.

Aus diesen Meinungen in der Literatur sowie aus den Andeutungen in der Rechtsprechung ist zu schliessen, dass die Absicht des Domain Namen Halters eine zentrale Rolle einnimmt bei der lauterkeitsrechtlichen Beurteilung der Registrierung von kennzeichenidentischen Domain Namen als Behinderung<sup>296</sup>. Dabei weisen legitime Interessen des Domain Namen Halters auf Lauterkeit, böse Absicht dagegen auf Unlauterkeit der untersuchten Domain Namen Registrierung hin<sup>297</sup>.

Das Gericht kann die Absicht des Beklagten als inneren Vorgang nicht direkt erkennen und würdigen. Es muss sich auf objektiv wahrnehmbare Hinweise stützen.

Hat der Beklagte zahlreiche fremde Kennzeichen als Domain Namen registriert<sup>298</sup>, oder bietet er die streitbare Domain gegen unangemessenes Entgelt zum Kauf an<sup>299</sup>, gilt dies als Hinweis für eine böse Absicht.

---

<sup>292</sup> BGE 126 III 239, 247 (berneroberland.ch). Vgl. auch BGE 82 II 346, 358 (Schwarzenburger) und 81 II 467, 472 (Ciné-Studio), worin die Beweggründe der Beklagten bei der Untersuchung der Verwechslungsgefahr miteinbezogen wurden. Nach SIWR-Müller, 53, wird das Gericht in Grenzfällen auch die subjektiven Momente berücksichtigen, weil Wettbewerbshandlungen in ihrer Gesamtheit zu würdigen seien.

<sup>293</sup> David (Wettbewerbsrecht), Rz. 116. Im gleichen Sinne Buri (Domain Names), 147, zum Cybersquatting: „Bei genügend Anzeichen für eine entsprechende Absicht stellt das Domain Grabbing demnach eine unlautere Behinderung des Kennzeicheninhabers im Sinne von Art. 2 UWG dar.“, m.H.a. Cherpillod (Internet), 123; Barrelet (communication), Rz. 1840.

<sup>294</sup> Galli (Absicht), 78.

<sup>295</sup> Galli (Absicht), 78, m.H.a. BGE 113 II 190, 202 (Le Corbusier); 104 II 322, 335 (Panda). Systematische Häufung raffinierter Nachahmung bis an die Grenze des Unzulässigen sei mit Treu und Glauben nicht zu vereinbaren.

<sup>296</sup> Buri (Domain Names), 146, und Weber/Unternährer (Bemerkungen berneroberland.ch), 263, sowie Weber (E-Commerce), 163, erkennen sogar eine Wechselwirkung zwischen Absicht und objektiver Behinderung. Danach ist bei schwerer Absicht des Beklagten bereits eine geringfügige Behinderung unlauter, während bei leichter Absicht höhere Anforderungen an das Ausmass der Behinderung zu stellen seien.

<sup>297</sup> Tissot (Dénominations), 758 f.; Bähler/Lubich/Schneider/Widmer, 102 f.



Starkes Indiz für eine böse Absicht ist das Fehlen eines eigenen rechtfertigenden Interesses des Beklagten am Gebrauch der streitbaren Domain<sup>300</sup>. Umgekehrt ist nahezu schuldbefreiend das objektiv erkennbare und legitime Interesse des Beklagten an der Domain<sup>301</sup>. Dazu gehört etwa das Interesse an der Registrierung des eigenen Kennzeichens oder einer günstigen Sachbezeichnung als Domain.

Hat ein Halter eine Domain mit gerechtfertigtem Interesse registriert, so kann er sie zu einem beliebigen Preis verkaufen, ohne des Cybersquatting verdächtig zu werden<sup>302</sup>. Denn Domain Namen müssen handelbar sein, ansonsten sie nicht zur Person mit der höchsten Wertschätzung dafür gelangen können.

Der Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) der USA und die Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), die weiter vorne vorgestellt wurden<sup>303</sup>, geben dem Beweggrund des Domain Namen Halters ebenfalls grosses Gewicht. Beide Erlasse enthalten Kataloge objektiven Verhaltens, die Hinweise auf die Gesinnung des Domain Namen Halters geben. An dieser Stelle wird vorgeschlagen, diese Kataloge auch bei der Beurteilung von Cybersquatting als unlautere Behinderung nach Schweizer UWG zu beachten. Die darin aufgelisteten Verhaltensweisen können Schweizer Gerichten als Hinweis für die böse Absicht des Domain Namen Halters dienen. Fremdes Rechtsempfinden, das möglicherweise nicht mit dem unsrigen übereinstimmt, wird dadurch nicht importiert. So sind etwa die drei in der Schweizer Literatur genannten und hier bereits dargelegten Hinweise für böse Absicht, nämlich das fehlende eigene Interesse, die mehrfache Registrierung sowie die Verkaufsabsicht auch im ACPA und in der UDRP enthalten<sup>304</sup>.

Weiter gelten nach diesen Erlassen als Hinweise für die böse Absicht die Nennung falscher oder irreführender Kontaktangaben bei der Registrierstelle<sup>305</sup>, die beabsichtigte

---

<sup>298</sup> Tissot (Dénominations), 758 f.; Buri (Domain Names), 146, m.H.a. deutsche Rechtsprechung und Literatur; Weber/Unternährer (Bemerkungen berneroberland.ch), 263; Weber (E-Commerce), 163, m.H.a. die deutsche Rechtsprechung.

<sup>299</sup> Buri (Domain Names), 146, m.H.a. deutsche Rechtsprechung und Literatur; Weber/Unternährer (Bemerkungen berneroberland.ch), 263; Weber (E-Commerce), 163, m.H.a. die deutsche Rechtsprechung.

<sup>300</sup> Buri (Domain Names), 146; Weber/Unternährer (Bemerkungen berneroberland.ch), 263.

<sup>301</sup> Buri (Domain Names), 146.

<sup>302</sup> Rosenthal (Entwicklungen), 422.

Behinderung eines *Konkurrenten* bei dessen Internet-Auftritt<sup>306</sup> sowie das Herbeiführen einer Verwechslungsgefahr zum Anlocken zusätzlicher Besucherströme zur eigenen Website<sup>307</sup>.

UDRP und ACPA geben darüber hinaus Hinweise für die rechtfertigende Benutzung der Domain und damit für die gute Absicht. Dazu gehören der nachvollziehbar geplante kommerzielle Gebrauch des Kennzeichens, ohne dass damit ein älteres Kennzeichen wegen der Gefahr einer Verwechslung oder Verwässerung leidet<sup>308</sup>, sowie die unkommerzielle Verwendung der Domain<sup>309</sup>. Nach der hier vertretenen Ansicht dürfen diese Hinweise für eine gute Gesinnung des Domain Namen Halters auch bei der lauterkeitsrechtlichen Beurteilung in der Schweiz berücksichtigt werden.

### 3.2 Verwechslungsgefahr und Ausbeutung (Art. 3 lit. d UWG)

#### 3.2.1 Allgemein

In der Lehre findet man die Auffassung, dem Cybersquatting könne auch mit dem im UWG niedergelegten Verbot des Herbeiführens einer Verwechslungsgefahr und dem damit verwandten Verbot der Ausbeutung der Kennzeichenbekanntheit begegnet werden<sup>310</sup>. Nach der hier vertretenen Ansicht greifen diese Vorschriften nur, wenn die Domain mit einer Website oder einer Email-Adresse verbunden ist<sup>311</sup>. Diese Einschränkung lässt sich wie folgt begründen.

Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist im gesamten Kennzeichenrecht derselbe<sup>312</sup>. Wichtiger Aspekt bei der Überprüfung einer Verwechslungsgefahr ist neben der Zeichengleichheit bzw. -ähnlichkeit auch die sachliche Nähe der gekennzeichneten Leistung<sup>313</sup>. Dreht sich der Rechtsstreit um eine Unternehmensbezeichnung, werden analog

<sup>303</sup> V.D.3. (S. 142 ff.) bzw. V.E.3. (S. 158 ff.).

<sup>304</sup> Sec. 43 (d) (1) (B) (i) (I)-(III), (V), (VIII) Lanham Act (ACPA) bzw. Art. 4 lit. b (i), lit. c (ii) UDRP. Schweizer Literatur: Tissot (Dénominations), 758 f.; Buri (Domain Names), 146; Weber/Unternährer (Bemerkungen bernerobersland.ch), 263.

<sup>305</sup> Sec. 43 (d) (1) (B) (i) (VII) Lanham Act (ACPA).

<sup>306</sup> Art. 4 lit. b (ii) und (iii) UDRP.

<sup>307</sup> Sec. 43 (d) (1) (B) (i) (V) Lanham Act (ACPA); Art. 4 lit. b (iv) UDRP.

<sup>308</sup> Sec. 43 (d) (1) (B) (i) (IV) Lanham Act (ACPA); Art. 4 lit. c (i) UDRP.

<sup>309</sup> Art. 4 lit. c (iii) UDRP.

<sup>310</sup> Art. 3 lit. d UWG; Weber (Schutz), 408; Tissot (Dénominations), 758.

die sachlichen Betätigungsfelder der betroffenen Unternehmen verglichen<sup>314</sup>. Eine Verwechslungsgefahr setzt die Gleichheit oder Ähnlichkeit der betroffenen Leistungen bzw. Betätigungsfelder voraus. Sind diese nur ähnlich, ist zudem das Vorliegen einer tatsächlichen Verwechslungsgefahr aufzuzeigen.

Auch ein Domain Name kann eine Leistung oder ein Unternehmen bezeichnen<sup>315</sup>. Die Domain dient dann als Bindeglied zu einer Website, auf welcher eine Leistung angeboten wird bzw. ein Anbieter sich präsentiert<sup>316</sup>. Ebenso wirkt die Domain kennzeichnend, wenn sie in einer Email-Adresse enthalten ist, hinter der man einen bestimmten Absender erwartet<sup>317</sup>. Unter diesen Umständen stehen Domain Namen in Verbindung mit einer Leistung oder Unternehmung aus einem bestimmaren sachlichen Bereich, der sich bei der Überprüfung einer Verwechslungsgefahr berücksichtigen lässt. Der einschlägige sachliche Bereich wird anhand der konkreten Ausgestaltung der Website bzw. der Email-Absenderadresse festgestellt<sup>318</sup>. Wenn der Nutzer auf den ersten Blick erkennt, dass die heruntergeladene Website nicht dem erwarteten Kennzeicheninhaber zuzurechnen ist, liegt keine Verwechslungsgefahr vor<sup>319</sup>. Für Klarheit sorgen auch Disclaimer auf der Website<sup>320</sup>.

### 3.2.2 Cybersquatting mit Website

In Fällen von Cybersquatting, in denen die Domain mit einer Website in Verbindung steht, ist Art. 3 lit. d UWG zum Schutz vor einer Verwechslungsgefahr grundsätzlich anwendbar. Typischerweise ist die Domain mit dem fremden Kennzeichen, abgesehen von gegebenenfalls geringfügigen Abweichungen, identisch<sup>321</sup>. Mit dieser Zeichennähe

---

<sup>311</sup> Vgl. auch Buri (Domain Names), 87 ff., wonach bei der Beurteilung der Gefahr einer Verwechslung zwischen Marke und Domain der konkrete Inhalt der Website einzubeziehen ist, um das Vorliegen der erforderlichen Produktegleichheit oder -ähnlichkeit zu überprüfen.

<sup>312</sup> BGE 125 III 193, 200 f. (Bud); 119 II 473, 475 (Radomat/Radion); 117 II 199, 201 (Touring-Hilfe).

<sup>313</sup> BGE 126 III 315, 320 (Rivella/Apiella).

<sup>314</sup> BGE 118 II 322, 324 (Fertrans/Ferospeed). Zu beachten ist nicht nur das aktuelle Betätigungsfeld, sondern auch das potentielle gemäss statutarisch festgelegtem Zweck, BGE 97 II 234, 237 (Intershop/Interstop).

<sup>315</sup> Tissot (droit des marques), 84.

<sup>316</sup> Cherpillod (Internet), 122; Buri (Domain Names), 47 ff.

<sup>317</sup> OGer LU, 23.5.2000 (luzern.ch); sic! 2000, 516, 518.

ist eine Voraussetzung für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr erfüllt. Verboten werden kann die Handlung des Domain Namen Inhabers gestützt auf Art. 3 lit. d UWG aber nur, wenn unter Würdigung aller Umstände eine Gefahr der Verwechslung tatsächlich existiert. Dazu müssen das ältere Kennzeichen und die Website mit der streitbaren Domain in ähnlichen oder gleichen Branchen Anwendung finden. Sind die Branchen lediglich ähnlich, ist zusätzlich das Vorliegen einer tatsächlichen Verwechslungsgefahr erforderlich.

Neben der Gefahr der Verwechslung ist auch eine mögliche Ausbeutung des Kennzeichens durch Aktivierung der streitbaren Domain zu bedenken, denn der Ruf des Kennzeichens verhilft dem Domain Namen Halter zu mehr Besuchern. Viele Seitenbetreiber verwenden z.B. vom fremden Kennzeichen leicht abweichende Domain Namen, um Nutzer, die geringfügige Eingabefehler machen, auf ihre Website zu locken. Erkennen jedoch die Besucher ihren Irrtum sofort, kann der Domain Namen Halter nicht vom Image des Kennzeicheninhabers zehren. Dennoch gelangt er zu grösserem Publikumsinteresse, ohne dafür eine eigene Leistung zu erbringen<sup>322</sup>. Vor einer vorschnellen Verurteilung dieser Verhaltensweise bei Fehlen einer Verwechslungsgefahr sei jedoch gewarnt. Wer im nichtvirtuellen Raum sein Geschäftslokal neben dasjenige eines hochfrequentierten weiteren Marktteilnehmers stellt, profitiert ebenfalls ohne eigenen Aufwand vom bereits vorhandenen grossen Publikumsverkehr und handelt dennoch lauter.

### 3.2.3 Klassisches Cybersquatting

In Fällen von klassischem Cybersquatting wird das fremde Kennzeichen als Domain Name bloss registriert. Eine Aktivierung im Zusammenhang mit einer Website oder einer Email-Adresse findet nicht statt. Ohne Aktivierung kann die Domain keine Leistung oder Unternehmung bezeichnen<sup>323</sup>. Gibt der Internet-Nutzer das Kennzeichen als Domain ein, erhält er lediglich eine Nachricht, wonach keine Internet-Seite gefunden werden könne. Oder er landet auf einer Parkseite, auf der in der Regel die Registrierstelle eine Eigenwerbung plazierte. Der Nutzer gerät nicht in Gefahr, ein Angebot oder einen Anbieter fehlerhaft zuzurechnen, weil er gar keine zurechenbaren Angaben erhält. Eine

---

Verwechslung ist damit ausgeschlossen, weshalb Art. 3 lit. d UWG unter diesen Umständen nicht greift<sup>324</sup>.

Art. 3 lit. d UWG ist hingegen anwendbar, wenn durch die blossе Registrierung des Kennzeichens als Domain die künftige Gefahr einer Verwechslung *droht*<sup>325</sup>.

Droht die Verletzung wirtschaftlicher Interessen durch unlauteres Verhalten, kann der Betroffene beim Richter ein Verbot beantragen<sup>326</sup>. Dazu muss die widerrechtliche Handlung unmittelbar drohen, d.h. das Verhalten des Beklagten lässt eine künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten<sup>327</sup>. Konkrete Anhaltspunkte sind erforderlich<sup>328</sup>.

Bei blosser Registrierung der Domain droht eine Verletzung von Art. 3 lit. d UWG nur, wenn sowohl der künftige Gebrauch der Domain im Zusammenhang mit einer Website bzw. einer Email-Adresse als auch eine damit indizierte Verwechslungsgefahr ernsthaft zu befürchten sind<sup>329</sup>. Blossе Registrierung oder das Angebot zum Verkauf der Domain sind nicht ausreichend Hinweis für künftigen Gebrauch<sup>330</sup>. Erforderlich sind entsprechende Äusserungen oder Vorbereitungshandlungen<sup>331</sup>. Von einer damit verbundenen Verwechslungsgefahr darf man ausgehen, wenn der Domain Namen Halter in der gleichen Branche tätig ist wie der Kennzeicheninhaber<sup>332</sup>. Mit einer Unterlassungserklärung schafft der Domain Namen Inhaber jedoch die Bedrohung aus der Welt<sup>333</sup>. Zudem kann

---

<sup>318</sup> Buri (Domain Names), 56, betreffend Websites. Dagegen kann nach Six (Domännennamen), Rz. 143 ff., der Inhalt der Website bei einer *namensrechtlichen* Betrachtung eine allfällige Verwechslungsgefahr nicht beheben. In OGer LU, 23.5.2000 (luzern.ch); sic! 2000, 516, 518, nennt das Gericht Beispiele für den täuschenden Gebrauch einer Domain in der Email-Adresse.

<sup>319</sup> Buri (Domain Names), 141. A.M.: Tissot (Dénominations), 758, und Weber (Schutz), 408, wonach bereits die Registrierung einer Domain zu einer Verwechslungsgefahr führen kann.

<sup>320</sup> Buri (Domain Names), 141 f.; Weber (E-Commerce), 161.

<sup>321</sup> Vgl. die Beispiele von Cybersquatting unter V.A. (S. 115 f.).

<sup>322</sup> Buri (Domain Names), 149.

<sup>323</sup> Buri (Domain Names), 142; Rosenthal (Projekt), 132.

<sup>324</sup> Buri (Domain Names), 142; Weber (E-Commerce), 162. Laut BezGer Hinwil, 23.8.2000; sic! 2001, 212, 214, kann eine Verwechslungsgefahr theoretisch im seltenen Fall eintreten, in dem ein Nutzer die Inhaberschaft der betreffenden Domain bei der Registrierstelle einsieht.

<sup>325</sup> Buri (Domain Names), 142, m.H.a. die Ausführungen zum Markenrecht, 96 ff.

<sup>326</sup> Art. 9 lit. a UWG.

<sup>327</sup> BGE 124 III 72, 74 (Contra-Schmerz). Für das Patentrecht: BGE 116 II 357, 359. Allgemein: 109 II 338, 347 f. (PPC Electronic).

<sup>328</sup> Vogel (Grundriss), 193, Rz. 19.

der Kläger bei drohender Verwechslungsgefahr lediglich ein Verbot erwirken<sup>334</sup>. Damit gelangt er aber nicht in den Besitz der Domain, was wohl sein Hauptinteresse ist.

#### 4. Rechtsfolgen

Das UWG sieht als Rechtsfolgen u.a. die Beseitigung einer bestehenden Verletzung vor<sup>335</sup>. Dabei ist getreu dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit das jeweils sanfteste Mittel zum Erreichen des rechtmässigen Zustandes zu wählen<sup>336</sup>. Je nach dargelegtem Sachverhalt und der sich daraus ergebenden rechtlichen Würdigung ist eine andere Rechtsfolge angemessen. Soweit ersichtlich, sind drei Sachverhaltskonstellationen typisch: (1) Cybersquatting des identischen Kennzeichens als Domain ohne Aufschalten einer damit verbundenen Website (sog. klassisches Cybersquatting), (2) Cybersquatting des identischen Kennzeichens als Domain bei gleichzeitigem Gebrauch als Internet-Adresse für die eigene Website sowie (3) der Gebrauch einer leicht abgeänderten Form des Kennzeichens als Domain zur Attraktion zusätzlicher Besucher für die eigene Website.

In Fällen von klassischem Cybersquatting erleidet der Kennzeicheninhaber eine unmittelbare Verletzung, weil er sein Kennzeichen nicht als Domain Name gebrauchen kann und deshalb bei der Ausweitung seiner wirtschaftlichen Tätigkeit in den virtuellen Raum behindert wird<sup>337</sup>. Beseitigen lässt sich dieser widerrechtliche Zustand durch die Löschung der Domain Namen Registrierung des Beklagten<sup>338</sup>. Eine direkte Übertragung der Domain auf den Kläger drängt sich dagegen nicht auf<sup>339</sup>. Einerseits ist die Übertra-

---

<sup>329</sup> Buri (Domain Names), 9. Für das Markenrecht: Gilliéron (noms de domaine), 78.

<sup>330</sup> Nach Buri (Domain Names), 97 f., stellt die blossе Registrierung keinen kennzeichenmässigen Gebrauch des Zeichens dar. Denn die Abnehmer würden sich nicht an der Datenbank orientieren, wo die Zugehörigkeit von Domain Namen niedergelegt sei, wenn sie Leistungen erwerben. M.H.a die deutsche Rechtsprechung in OLG Stuttgart, 3.2.1998; CR 1998, 621 (steiff.com; Gebrauch im geschäftlichen Verkehr durch blossе Registrierung verneint), und OLG Dresden, 20.10.1998; CR 1999, 589, 591 f. (cyberspace.de; Registrierung als Gebrauch im geschäftlichen Verkehr bejaht).

<sup>331</sup> Buri (Domain Names), 97.

<sup>332</sup> Buri (Domain Names), 97 f.

<sup>333</sup> Buri (Domain Names), 98, m.H.a. MSchG-David, Art. 55, Rz. 16.

<sup>334</sup> Art. 9 lit. a UWG. Markenrecht: Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, 15.3.1999 (artprotect.ch); sic! 2000, 24, 26.

<sup>335</sup> Art. 9 lit. b UWG.

gung eine tiefgreifende Massnahme gegenüber dem Beklagten als zur Beseitigung der Störung notwendig ist. Andererseits ist nicht ersichtlich, weshalb gerade der Kläger die Domain erhalten soll, wenn möglicherweise weitere Kennzeichenberechtigte ein legitimes Interesse an der Domain haben. Zumindest formal sollten alle rechtmässig Interessierten die gleiche Chance zur Registrierung der Domain erhalten<sup>340</sup>.

Hat der Beklagte das Kennzeichen nicht nur identisch als Domain Name registriert, sondern gebraucht er es auch zur Adressierung einer Website im World Wide Web, können zweierlei Rechtsverletzungen vorliegen. Zum einen wird der Kläger wie in Fällen von klassischem Cybersquatting bei der Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit ins Internet behindert, weshalb die eben dargelegte Rechtsfolge der Löschung der Domain auch unter den gegebenen Umständen zur Anwendung gelangt. Zum anderen kann die Verwendung eines fremden Kennzeichens als Domain Name einer Website eine Verwechslungsgefahr oder eine damit eng verwandte Rufausbeutung erzeugen. Voraussetzung ist die geschäftsmässige Ausrichtung der betreffenden Website im sachlich gleichen oder ähnlichen Bereich, in welchem auch der Kläger das Kennzeichen üblicherweise verwendet. Handelt es sich lediglich um einen sachlich ähnlichen Bereich, ist zudem das Vorliegen einer tatsächlichen Verwechslungsgefahr erforderlich.

Die Beseitigung einer Verwechslungsgefahr oder einer Rufausbeutung im Internet erfordert aber nicht die Löschung der Domain oder gar die Übertragung derselben auf den Kennzeicheninhaber, sondern lediglich ein Verbot des unlauteren Verhaltens<sup>341</sup>. Dem Beklagten die Verfügungsgewalt über die Domain zu entziehen ist nicht geboten, weil

---

<sup>336</sup> Pedrazzini (UWG), 200. Im Zusammenhang mit Beseitigungsansprüchen gestützt auf Persönlichkeitsrecht: ZGB-Meili, Art. 28a, Rz. 4.

<sup>337</sup> Zur Behinderung wegen Cybersquatting, vgl. weiter vorne, V.F.3.1 (S. 168 ff.).

<sup>338</sup> Bähler/Lubich/Schneider/Widmer, 119 f.; Buri (Domain Names), 229, m.H.a. die Rechtsprechung in Deutschland.

<sup>339</sup> So aber geschehen in der Entscheidung des Amtsger. Luzern-Stadt, 4.12.2000 (luzern.ch); SJZ 2001, 102, 105, mit der Begründung, der Beklagte müsse alles notwendige unternehmen zur Verhinderung einer erneuten Usurpation durch einen Dritten. Beim Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, 15.3.1999 (artprotect.ch); sic! 2000, 24, 26, kam es ebenfalls zu einer Übertragung der Domain und dies sogar gestützt auf einen Massnahmeentscheid. Das erstaunliche Urteil rührt aber nicht nur von der festgestellten Behinderung, sondern wohl auch von der vertraglichen Verflechtung der Streitparteien her. Ebenso wurde laut Rosenthal (Entwicklungen), 425, in OGer BL 2.5.2000 (hotmail.ch) eine Übertragung verfügt. Die hier verwendete

ihm weiterhin zahlreiche Gebrauchsmöglichkeiten für den Domain Namen offenstehen, die keine Verwechslungsgefahr verursachen<sup>342</sup>.

Bei der dritten Form von Cybersquatting erscheint das Kennzeichen in der Domain leicht abgeändert oder nur als Teil derselben. Denkbar ist auch die Registrierung des buchstabengetreuen Kennzeichens unter einer für den betreffenden Kennzeicheninhaber abwegigen Top Level Domain (TLD)<sup>343</sup>. Durch den Gebrauch solcher Domain Namen lockt der Beklagte verirrte Internet-Nutzer, die auf der Suche nach der Website des Kennzeicheninhabers sind, auf seine eigenen Websites. Der Kennzeicheninhaber erleidet keine Behinderung bei der Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit ins Internet. Damit anknüpfende Rechtsfolgen, insbesondere die Löschung der Domain, finden daher keine Anwendung. Im Einzelfall ist jedoch eine Verwechslungsgefahr oder eine Ausbeutung möglich. Dazu müssen auf der Website dargestellte Leistungen oder Unternehmen der gleichen Branche entstammen, in welcher auch das Kennzeichen verwendet wird. Zwischen Domain und Kennzeichen ist zudem Ähnlichkeit erforderlich; unter diesen Umständen ist die Zeichenidentität nicht mehr selbstverständlich. Rechtsfolge bei festgestellter Verwechslungsgefahr oder Ausbeutung ist ein Unterlassungsurteil. Eine Verurteilung zur Löschung übersieht die zahlreichen zulässigen Nutzungsmöglichkeiten der Domain. Die Domain wird beim Kennzeicheninhaber ohnehin nicht auf allzu grosses Interesse stossen, weil sie zur Geschäftstätigkeit nicht notwendig ist.

Klassisches Cybersquatting kann neben einer Behinderung auch eine *drohende* Verwechslungsgefahr darstellen<sup>344</sup>. Dazu müssen Anhaltspunkte bestehen, dass der Domain Namen Halter die Domain in absehbarer Zeit mit einer geschäftsmässigen Website verbindet, die eine Verwechslungsgefahr mit dem betroffenen Kennzeichen wahrscheinlich

---

Quelle, sic! 2000, 393, nennt die Rechtsfolge nicht. Vgl. die Kritik dazu in Rosenthal (Entwicklungen), 425, wonach die geschützten Marken reine Abwehrrechte vermitteln und deshalb keinen Anspruch auf eine Domain erzeugen. Nach Buri (Domain Names), 230, übersteigt eine Übertragung den vorgesehenen Anspruch auf Beseitigung. So auch die Feststellung für das deutsche Namensrecht aus § 12 BGB in OLG Hamm, 13.1.1998 (krupp.de); CR 1998, 241, 243; <[http://www.netlaw.de/urteile/olgha\\_1.htm](http://www.netlaw.de/urteile/olgha_1.htm)>. Six (Domännennamen), Rz. 249 ff., erkennt einen Übertragungsanspruch gestützt auf Art. 43 Abs. 1 OR (Realersatz), Art. 423 OR (unechte Geschäftsführung ohne Auftrag), Art. 62 OR (Eingriffskondiktion) oder Art. 2 UWG.

<sup>340</sup> In diesem Sinne auch Rosenthal (Entwicklungen), 425.

<sup>341</sup> Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, 15.3.1999 (artprotect.ch); sic! 2000, 24, 25, unter Anwendung des MSchG.



macht<sup>345</sup>. Rechtsfolge in solchen Fällen ist das Verbot einer entsprechenden künftigen Handlung<sup>346</sup>. Eine Löschung oder Übertragung der Domain wegen einer drohenden Verwechslungsgefahr würde einerseits dem klaren Wortlaut des Gesetzes zuwiderlaufen und liesse andererseits die zahlreichen Möglichkeiten der legitimen Verwendung der Domain ausser acht.

Selbstverständlich kann der Kläger auch die weiteren im UWG vorgesehenen Rechtsfolgen beantragen. Dazu gehören die Feststellung der Widerrechtlichkeit einer Verletzung, Berichtigung oder Urteilseröffnung gegenüber Dritten oder der Öffentlichkeit sowie nach Massgabe des Obligationenrechts Schadenersatz, Genugtuung und Gewinnherausgabe<sup>347</sup>. Diese Rechtsfolgen werfen mit Blick auf das Cybersquatting keine besonderen Fragen auf und werden deshalb an dieser Stelle nicht weiter erörtert<sup>348</sup>.

Im Rahmen vorsorglicher Massnahmen kann dem Domain Namen Halter die Veräusserung der Domain für die Dauer des Prozesses untersagt werden<sup>349</sup>. Bisweilen ist während dieser Zeit der Gebrauch der Domain verboten<sup>350</sup>.

## **5. Ausblick: Revision der AEFV**

Im Zeitpunkt der Drucklegung der vorliegenden Arbeit ist die Revision der Verordnung vom 6. Oktober 1997 über die Adressierungselemente im Fernmeldebereich (AEFV)<sup>351</sup> in der Vernehmlassung. Hauptanliegen ist die Liberalisierung der Registrierung von „ch“-Domain Namen. Neben der Stiftung Switch sollen weitere Registrierstellen zugelassen werden, sofern diese bestimmte Voraussetzungen erfüllen<sup>352</sup>. Das Register mit den

---

<sup>342</sup> In BGE 126 III 239, 248 (berneroberland.ch), konnte man jedoch der Gefahr einer erneuten Herbeiführung einer Verwechslungsgefahr durch den Beklagten nach Feststellung des Bundesgerichts nur mit der Löschung der Domain entinnen. Kritisch dazu: Rosenthal (Entwicklung), 424. Buri (Domain Names), 226, erkennt Umstände, unter denen bei einer Verwechslungsgefahr die Löschung der Domain die angemessene Rechtsfolge sei.

<sup>343</sup> Im hier verstandenen Sinne ist eine TLD „abwegig“, wenn sie für das Unternehmen auch bei aggressiver geographischer und sachlicher Ausweitung der Geschäftstätigkeit auf absehbare Zeit nicht auf dem Expansionskurs liegt. Mit anderen Worten wird das Kennzeichen für die geschäftliche Tätigkeit nicht in Verbindung mit der betreffenden TLD als Internet-Adresse benötigt. Zu denken ist an die TLD besonders kleiner Länder sowie an einzelne generische TLD.

<sup>344</sup> Vgl. dazu weiter vorne, V.F.3.2.3 (S. 174 ff., insb. 175).

Domain Namen wird weiterhin zentral geführt und verbleibt voraussichtlich bei der Stiftung Switch<sup>353</sup>.

Weiter beinhaltet die revidierte AEFV zumindest im Vernehmlassungszeitpunkt einige Regeln, die Streitigkeiten um „ch“-Domain Namen betreffen<sup>354</sup>. Danach *kann* das Bundesamt für Kommunikation vorschreiben, dass die Registrierstellen ein Schiedsverfahren für Domain Namen Streitigkeiten implementieren<sup>355</sup>. Es macht diesen Schritt, wenn das missbräuchliche Registrieren von Domain Namen ein erhebliches Ausmass annimmt oder wenn es notwendig erscheint, die hiesige diesbezügliche Streitschlichtung in Einklang mit entsprechenden internationalen Empfehlungen zu bringen<sup>356</sup>. Die revidierte AEFV selbst sieht die Pflicht zur Bereitstellung eines Schiedsverfahrens nicht vor, weil die Wünschbarkeit solcher Schiedsverfahren nach den unterschiedlichen Erfahrungen mit den Schiedsgerichten für Streitigkeiten über Domain Namen aus dem „.com“, „.net“ und „.org“-Bereich im Zeitpunkt der Revision noch nicht klar erkennbar ist<sup>357</sup>. Die AEFV und das darauf gestützte Schiedsverfahren betreffen nur „ch“-Domain Namen<sup>358</sup>.

Sollte das Bundesamt für Kommunikation dereinst das Schiedsverfahren vorschreiben, gelten einige Regeln, die bereits im gegebenen Zeitpunkt in der zu revidierenden

<sup>345</sup> Zu den Voraussetzungen einer drohenden Verletzung allgemein: 109 II 338, 347 f. (PPC Electronic); Vogel (Grundriss), 193, Rz. 19.

<sup>346</sup> Art. 9 lit. a UWG; Buri (Domain Names), 225.

<sup>347</sup> Art. 9 UWG.

<sup>348</sup> Zur Vertiefung seien dennoch die ausführlichen Erläuterungen zu den Rechtsfolgen bei Domain Namen Streitigkeiten bei Buri (Domain Names), 225 ff., empfohlen.

<sup>349</sup> OGer BL, 21.6.1999 (hotmail.ch); sic! 2000, 26, 28; OGer LU, 13.7.2000 (elcotherm.ch); sic! 2000, 804, 805.

<sup>350</sup> OGer LU, 23.5.2000 (luzern.ch), sic! 2000, 516, 520.

<sup>351</sup> SR 784.104.

<sup>352</sup> Art. 14d AEFV (Entwurf).

<sup>353</sup> Explications ad Ordonnance du Conseil fédéral sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications, 16 mai 2001, 14.

<sup>354</sup> Kern ist Art. 14i AEFV (Entwurf), der im Zeitpunkt der Vernehmlassung ausschliesslich in französisch vorliegt:

AEFV festgehalten werden sollen<sup>359</sup>. Danach haben die Registrierstellen für die Organisation des Schiedsverfahrens zu sorgen. Dieses muss gerecht, rasch und kostengünstig sein. Während des Verfahrens darf der Domain Namen Halter die Domain nicht veräussern. Laut Erklärungen zum Revisionsentwurf kann das Schiedsgericht weder über die Gültigkeit eines Kennzeichens entscheiden noch Schadenersatz sprechen<sup>360</sup>.

Die Organisationsstruktur des Schiedsverfahrens, die Verfahrensregeln sowie die bezeichneten Schiedsgerichte erfordern gemäss Revisionsentwurf eine Genehmigung des Bundesamtes für Kommunikation<sup>361</sup>. Der einzelne Domain Namen Halter wird im Vertrag mit der Registrierstelle zur Anerkennung des Schiedsgerichts verpflichtet<sup>362</sup>. Das Schiedsverfahren schliesst einen Zivilprozess vor einem ordentlichen Gericht nicht aus<sup>363</sup>.

Um Kennzeichenstreitigkeiten wegen Domain Namen bereits vor der Registrierung vorzubeugen, soll die revidierte AEFV die Registrierstellen anhalten, Antragssteller für einen Domain Namen auf die Existenz und Zugänglichkeit öffentlicher Kennzeichenregister wie Marken- oder Firmenregister hinzuweisen<sup>364</sup>.

Weiter sind laut Revisionsentwurf die Domain Namen, die mit den Bezeichnungen von Kantonen oder Gemeinden identisch sind, denselben vorbehalten<sup>365</sup>.

Als Mittel gegen die missbräuchliche Registrierung von Domain Namen wird in den Erläuterungen zum Revisionsentwurf jene Bestimmung erkannt, nach welcher man eine Domain, die während fünf Jahren unbenutzt blieb, vom Domain Namen Halter herausfordern kann<sup>366</sup>.

---

Art. 14i Service de règlement des différends

1 L'office (Bundesamt für Kommunikation, Anm. des Verf.) peut obliger les agents d'enregistrement à instituer une procédure de règlement des différends, en particulier si l'attribution délibérément abusive de noms de domaine prend des proportions importantes ou s'il apparaît nécessaire de se conformer à des recommandations internationales.

2 Les agents d'enregistrement règlent l'organisation et la procédure. Celle-ci doit être équitable, rapide et peu onéreuse. La solution du litige doit s'inspirer des meilleures pratiques en la matière. L'attribution du nom de domaine est suspendue durant la procédure.

3 La structure de l'organisation, les règles de procédure et la nomination des membres appelés à trancher requièrent l'approbation de l'office.

4 Une action devant le juge civil est réservée.

## **G. Ergebnis**

### **1. Unterschiede und Gemeinsamkeiten der untersuchten Regeln**

Vier Regelungsmechanismen für das Cybersquatting wurden im Rahmen dieser Arbeit vorgestellt: Aus dem U.S.-Recht Sec. 43 (c) (1) Lanham Act zum Schutz von Kennzeichen vor Verwässerung sowie der Anticybersquatter Consumer Protection Act (ACPA); die Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) sowie für die Schweiz die Beurteilung von Cybersquatting gestützt auf das UWG. Im Schweizer UWG ist in erster Linie das Behinderungsverbot einschlägig, weil es im Gegensatz zum Verbot des Herbeiführens einer Verwechslungsgefahr erstens auch in Fällen von Cybersquatting greift, in denen der Domain Namen Halter die Domain nicht aktiviert hat, und zweitens als Rechtsfolge die Aufgabe der Domain vorsieht. Der vorliegende Rechtsvergleich berücksichtigt deshalb aus dem Schweizer Recht hauptsächlich das UWG-Behinderungsverbot.

In ihren Grundzügen sind sich die vier Regelungsmechanismen ähnlich. Will der Kläger erfolgreich sein, muss er zunächst selber ein Kennzeichenrecht am Begriff in der streitbaren Domain haben<sup>367</sup>. Weiter ist in allen vier Regelungsmechanismen der Beweggrund des Domain Namen Halters zur Registrierung des fremden Kennzeichens als Domain von zentraler Bedeutung. Der Domain Namen Halter ist im Recht, wenn er ein rechtfertigendes Interesse daran hat, z.B. in Form eines eigenen Kennzeichenrechts. Dagegen unterliegt er im Prozess, wenn er die Domain böswillig registriert hat, z.B. zur Erpressung des Klägers, zwecks Wiederverkauf, zur Ausnutzung der Bekanntheit des betreffenden Begriffs oder zur Behinderung eines Konkurrenten<sup>368</sup>. Je nach Motiv darf im Streitfall der Beklagte die Domain behalten, oder er hat sie aufzugeben<sup>369</sup>.

---

<sup>355</sup> Art. 14i Abs. 1 AEFV (Entwurf).

<sup>356</sup> Art. 14i Abs. 1 AEFV (Entwurf).

<sup>357</sup> Explications ad Ordonnance du Conseil fédéral sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications, 16 mai 2001, 21.

<sup>358</sup> Art. 14 Abs. 1 AEFV (Entwurf); Explications ad Ordonnance du Conseil fédéral sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications, 16 mai 2001, 13.

<sup>359</sup> Art. 14i Abs. 2 AEFV (Entwurf).

<sup>360</sup> Explications ad Ordonnance du Conseil fédéral sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications, 16 mai 2001, 21.

<sup>361</sup> Art. 14i Abs. 3 AEFV (Entwurf).

Unterschiedlich ist in den vier Regelungsmechanismen das Spektrum mutmasslich inkriminierender Domain Namen. Gegenstand einer Klage unter ACPA und UDRP sind sowohl mit dem Kennzeichen des Klägers identische wie auch zum Verwechseln ähnliche und je nach Erlass sogar kennzeichenverwässernde Domain Namen<sup>370</sup>. Der Wirkungsbereich von Sec. 43 (c) (1) des Lanham Act zum Schutz von Kennzeichen vor Verwässerung hängt von den konkreten Umständen ab. Böswilliges Registrieren eines kennzeichenidentischen Domain Namens beurteilen U.S.-amerikanische Gerichte direkt als Cybersquatting und anerkennen damit eine neue Konkretisierungsform des Verwässerungsschutzes<sup>371</sup>. Dient eine vom Kennzeichen leicht abweichende Domain als Bindeglied zu einer Website mit unschicklichem Inhalt, liegt Verwässerung im althergebrachten Sinne vor<sup>372</sup>. Über die Wirkung dieses herkömmlichen Verwässerungsschutzes bei leicht vom Kennzeichen abweichenden Domain Namen als Bindeglied zu einer tugendhaften Website geht aus den Gerichtsentscheiden, soweit ersichtlich, nichts hervor. Eine entsprechende Konkretisierung ist nach Einführung des ACPA nicht mehr zu erwarten. Sec. 43 (c) (1) Lanham Act verleiht nur berühmten Kennzeichen Schutz vor Verwässerung durch Domain Namen. Eine Behinderung nach Schweizer Lauterkeitsrecht schliesslich liegt nach den weiter vorne dargelegten Ausführungen nur vor, wenn die streitbare Domain mit dem Kennzeichen des Klägers identisch ist<sup>373</sup>. Denn der Kläger ist für die Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit ins Internet nicht auf eine leicht vom Kennzeichen abweichende Domain angewiesen. Der Gebrauch derartiger Domain Namen kann jedoch unter Beachtung weiterer Kriterien eine unzulässige Verwechslungsgefahr verursachen.

Bedeutend ist das unterschiedliche Spektrum erfasster Domain Namen in den vier Regelwerken insbesondere für die Rechtsfolgen. Gestützt auf ACPA oder UDRP kann der Beklagte wegen dem weiten Cybersquatting-Begriff in diesen beiden Erlassen zur Aufgabe oder Übertragung sowohl mit dem Kennzeichen identischer als auch leicht

---

<sup>362</sup> Explications ad Ordonnance du Conseil fédéral sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications, 16 mai 2001, 21.

<sup>363</sup> Art. 14i Abs. 4 AEFV (Entwurf).

<sup>364</sup> Art. 14h Abs. 4 AEFV (Entwurf).

<sup>365</sup> Art. 14g Abs. 5 AEFV (Entwurf).

<sup>366</sup> Art. 14g Abs. 4 AEFV (Entwurf); Explications ad Ordonnance du Conseil fédéral sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications, 16 mai 2001, 19.

<sup>367</sup> Sec. 43 (c) (1) Lanham Act; Sec. 43 (d) (1) (A) Lanham Act (ACPA); Art. 4 lit. a (i) UDRP; für das Schweizer Recht, vgl. weiter vorne, V.F.2. (S. 163 ff.).

davon abweichender Domain Namen verurteilt werden<sup>374</sup>. Im Schweizer UWG ist die Aufgabe der Domain als Rechtsfolge dagegen ausschliesslich bei einem kennzeichenidentischen Domain Namen möglich, weil leicht abweichende Domain Namen keine Behinderung verursachen und weil bereits ein Verbot genügt, um eine allfällige Verwechslungsgefahr zu verhindern<sup>375</sup>. Ob unter Sec. 43 (c) (1) Lanham Act neben identischen auch leicht vom Kennzeichen abweichende Domain Namen aufgegeben oder übertragen werden müssen, liess sich den untersuchten Entscheiden nicht entnehmen.

## **2. Kritik**

Bei den betrachteten Regelungsmechanismen überwiegen nach der hier vertretenen Ansicht die Nachteile.

Wichtigstes Kriterium bei den rechtlichen Erwägungen über eine Aufgabe eines Domain Namens ist bei allen untersuchten Regelungsmechanismen das Motiv des Halters. Weil dieser innere Vorgang beim Beklagten nicht unmittelbar ersichtlich ist, zieht man Indizien hinzu wie bestimmte Verhaltensweisen oder Rechtszustände. In einigen Regelungsmechanismen sind mögliche Hinweise für und wider den guten Glauben des Domain Namen Halters sogar katalogisiert. Gestützt auf Indizien wird auf die Beweggründe des Domain Namen Halters rückgeschlossen. Solchen Schlussfolgerungen haftet eine Unsicherheit an, die sich bis hin zum Urteil erstreckt. Letztlich entscheidet die unter Umständen zweifelhafte Feststellung des Beweggrundes über die Zuteilung des streitbaren Domain Namens.

Das Motiv des Domain Namen Halters als zentraler Entscheidungsgrund hält auch einer objektiven Betrachtung der Domain Namen Problematik nicht stand. Domain Namen Streitigkeiten betreffen in den meisten Fällen die wirtschaftliche Tätigkeit und damit den Wettbewerb. Grundsätzlich findet bei der Wettbewerbsregulierung die Schuld des Beklagten keine Beachtung. Denn Wettbewerbsverstösse stören den Wettbewerbsablauf und damit die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, unabhängig von den Absichten

---

des Verursachers. Gesetze über den Kennzeichenschutz als bedeutende Wettbewerbsregeln greifen sowohl in der Schweiz als auch in den USA unabhängig von der Schuld des Beklagten<sup>376</sup> bzw. erkennen darin nur eines von zahlreichen Indizien<sup>377</sup>. Wichtiger als die Schuld des Beklagten sind bei der Wettbewerbsregulierung Argumente der Wohlfahrtsverbesserung sowie der wirtschaftlichen Persönlichkeit der Marktteilnehmer. Diese Argumente finden nach der hier vertretenen Ansicht bei der Beurteilung des Cybersquatting zu wenig Beachtung, wenn praktisch ausschliesslich auf das Motiv des Beklagten abgestellt wird.

Schliesslich verleihen nach der hier vertretenen Auffassung die Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) sowie der Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) der USA den Kennzeicheninhabern einen zu weiten Schutz. Die beiden Erlasse dienen ausschliesslich der Bekämpfung des Cybersquatting. Gestützt darauf kann ein Kennzeicheninhaber einen Domain Namen Halter zur Aufgabe oder Übertragung der Domain zwingen, wenn die streitbare Domain mit dem Kennzeichen identisch oder auch nur zum Verwecheln ähnlich ist<sup>378</sup>. Der Kennzeicheninhaber gelangt damit nicht nur an die identische Domain, sondern hat darüber hinaus ein Mittel gegen jene Domain Namen Halter, die von den Schreibfehlern der Nutzer bei der Eingabe bekannter Internet-Adressen profitieren wollen. Dieser Schutz geht nach der hier vertretenen Ansicht zu weit. Nicht erforderlich ist die vorgesehene Übertragung oder Aufgabe von Domain Namen, die leicht vom Kennzeichen abweichen. Der Domain Namen Halter hindert damit den Kennzeicheninhaber nicht an der Ausweitung der Geschäftstätigkeit ins Internet. Zudem bietet das Recht sowohl der USA als auch der Schweiz bereits Handhabe gegen die Gefahr einer Zeichenverwechslung. ACPA und UDRP gehen über diesen herkömmlichen Kennzeichenschutz hinaus, weil sie das in Kennzeichenstreitigkeiten üblicherweise beachtsa-

---

<sup>368</sup> Sec. 43 (d) (1) (A) mit Bsp. in Sec. 43 (d) (1) (B) (i) Lanham Act (ACPA); Art. 4 lit. a (ii), (iii) mit Bsp. in lit. b und c UDRP. Beim Verwässerungsschutz nach Sec. 43 (c) (1) Lanham Act ist das Motiv zwar nicht Tatbestandselement, hat aber bei der Wahl der Rechtsfolge eine grosse Bedeutung. Der Beklagte wird nur bei böser Absicht zur Aufgabe oder Übertragung der Domain verurteilt, vgl. weiter vorne, V.D.2.6 (S. 138 ff.). Nach David (Wettbewerbsrecht), Rz. 116, ist die böse Absicht Voraussetzung zur Behinderung nach Schweizer UWG. Zur Behinderung durch böswillige Registrierung fremder Kennzeichen als Domain Namen: Buri (Domain Names), 147; Cherpillod (Internet), 123.

<sup>369</sup> Sec. 43 (d) (1) (B) (C) Lanham Act (ACPA); Art. 4 lit. i UDRP. Für die Rechtsfolgen hinsichtlich Verwässerungsschutz nach Sec. 43 (c) Lanham Act, vgl. weiter vorne V.D.2.6 (S. 138 ff.). Dort angegebene Entscheide beziehen sich teilweise auch auf Sec. 43 (a) Lanham Act (Schutz vor Verwechslungsgefahr). Für die Schweiz: BGE 126 III 239, 248 (berneroberland.ch; Löschung); Gerichtskreis VIII Bern-Laupen,

me Kriterium der sachlichen Nähe der bezeichneten Leistungen bzw. Unternehmungen nicht berücksichtigen. Ein Domain Name als jüngeres Kennzeichen verletzt ein älteres Kennzeichen allein aufgrund der ähnlichen Buchstabenfolge. Ein Sonderkennzeichenrecht für Domain Namen ist damit im Entstehen begriffen.

Den vier vorgestellten Lösungen muss jedoch zugute gehalten werden, dass sie offensichtliches Cybersquatting wirksam bekämpfen und damit Kennzeicheninhabern die Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit ins Internet und eine schnelle Anpassung an neue Marktverhältnisse ermöglichen. Die vorliegende Kritik betrifft denn auch nicht die Wirkungskraft der betrachteten Regelungsmechanismen. Jedoch schiessen die untersuchten Regeln nach der hier vertretenen Ansicht neben das Ziel und über das Ziel hinaus. Neben das Ziel, weil sich die dahinterstehende juristische Argumentation nicht an wirtschaftlicher Persönlichkeit und Gemeinwohl ausrichtet, sondern am mitunter undurchsichtigen Motiv des Beklagten. Über das Ziel hinaus, weil nach den zwei jüngeren Regelwerken UDRP und ACPA inkriminierende Domain Namen entgegen althergebrachten Prinzipien des Kennzeichenrechts aufgegeben oder übertragen werden müssen.

Die geltende rechtliche Handhabe des Cybersquatting in der Schweiz ist nach der hier vertretenen Ansicht die beste der vier vorgestellten Regelungsmechanismen. Sie sieht eine Aufgabe der Domain nur bei kennzeichenidentischen Domain Namen vor und reguliert den Gebrauch der vom Kennzeichen leicht abweichenden Domain Namen unter dem Aspekt der Verwechslungsgefahr. Damit beeinträchtigt die Schweizer Regelung die Betätigungsfreiheit der Domain Namen Halter im geringstmöglichen Umfang und schützt dennoch die Interessen der Kennzeicheninhaber. Erfreulicherweise wurde bis anhin kein unnötiges Internet-Sonderrecht geschaffen, welches das Rechtssystem kompliziert und sich in einem späteren Zeitpunkt als Pferdefuss erweisen könnte.

Der Entwurf zur Revision der Verordnung vom 6. Oktober 1997 über die Adressierungselemente im Fernmeldebereich (AEFV) sieht nun aber eine Grundlage für ein Schiedsverfahren mit Sonderregeln für Domain Namen Konflikte vor. Im Zeitpunkt der Drucklegung dieser Arbeit ist noch unklar, ob der vorliegende Revisionsentwurf Rechtskraft erlangt und ob es gegebenenfalls gestützt darauf überhaupt zur Einsetzung von Schiedsgerichten kommt. Ebenso wenig sind die unter diesen Umständen anwendbaren Regeln absehbar.

Hinsichtlich der geltenden rechtlichen Handhabe von Cybersquatting mit kennzeichenidentischen Domain Namen in der Schweiz ist eine Abkehr von der Argumentation



mit dem Motiv des Beklagten hin zu einer objektiven Betrachtung unter Einbezug aller Interessen wünschenswert.

### **3. Lösungsvorschlag: Umfassende Interessenabwägung**

#### 3.1 Anwendungsbereich und Vorgehensweise

Nach der hier vertretenen Ansicht ist die starke Gewichtung des Motivs bei der Beurteilung des Cybersquatting aus den zuvor erwähnten Gründen aufzugeben. Sämtliche Domain Namen Streitigkeiten, d.h. auch Fälle von Cybersquatting, sollen entweder unter Anwendung des positiven Kennzeichenrechts oder gestützt auf eine *umfassende* Interessenabwägung gelöst werden.

Das positive Kennzeichenrecht, verkörpert z.B. im Firmen- oder Markenrecht, findet immer dann Anwendung, wenn Konflikte bei der Verwendung zweier gleichartiger Kennzeichen auftreten<sup>379</sup>. Darauf gestützte Entscheide haben zwei Vorteile gegenüber Urteilen, zu denen das Gericht mit Hilfe einer Interessenabwägung gelangt. Sie lassen sich erstens leichter voraussehen<sup>380</sup> und stehen zweitens im besseren Einklang mit dem Grundsatz der Gewaltenteilung, weil das Gericht das anwendbare Recht einem formellen Gesetz entnimmt.

Den Spezialgesetzen lässt sich jedoch keine Lösung entnehmen, wenn zwei verschiedenartige Zeichen miteinander kollidieren. In solchen Fällen wägen Schweizer Gerichte die *Interessen der Streitparteien* gegeneinander ab und gelangen so zu einer Lösung<sup>381</sup>.

Gerade Domain Namen werden häufig von mehreren Inhabern gleichlautender Kennzeichen beansprucht. Oft sind verschiedene Kennzeichenarten betroffen. So beurteilte das Bundesgericht bereits in seinem ersten Urteil bezüglich Domain Namen einen Konflikt zwischen Firmen- und Markenrecht<sup>382</sup>. Es wägte, wie bei Konflikten zwischen zwei ungleichartigen Kennzeichen üblich, die Interessen der streitenden Parteien an der Domain gegeneinander ab<sup>383</sup>.

---

15.3.1999 (artprotect.ch; Übertragung); Bähler/Lubich/Schneider/Widmer, 119 f.; Buri (Domain Names), 229, m.H.a. die Rechtsprechung in Deutschland.

<sup>370</sup> Sec. 43 (d) (1) (A) (ii) (I), betreffend Verwässerung: (II) Lanham Act (ACPA); Art. 4 lit. a (i) UDRP.

<sup>371</sup> McCarthy (Unfair Competition), 24-117 (§ 24:69.1), 25-153 (§ 25:77), m.H.a. Panavision Int'l L.P. v. Toeppen, 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998).

In Domain Namen Streitigkeiten manifestiert sich das Interesse klägerseits in einem Kennzeichenrecht<sup>384</sup>. Das Interesse des Beklagten kann ebenfalls durch das Recht an einem Kennzeichen verkörpert werden, das mit der streitbaren Domain identisch ist. Dazu kommt weiter das Interesse an der Domain aufgrund der bereits erfolgten Registrierung und der damit zusammenhängenden tatsächlichen Verfügungsgewalt. In Fällen von Cybersquatting besteht darin überhaupt der einzige Bezug des Beklagten zum Begriff in der Domain<sup>385</sup>.

Neben den Interessen der Streitparteien sind nach der hier vertretenen Ansicht aber auch die *Interessen des Publikums* zu berücksichtigen. In herkömmlichen Kennzeichenstreitigkeiten sind die Publikumsinteressen über die Interessen der streitenden Parteien reflexiv geschützt. Denn ein Kennzeicheninhaber, der sich gegen eine Verwechslungsgefahr wehrt, verhindert damit auch Fehlzuordnungen bei den Abnehmern.

Bei Domain Namen Streitigkeiten sind die Interessen der Streitparteien und des Publikums jedoch nicht vollumfänglich deckungsgleich. Zwar möchten die Nutzer auch im Internet nicht aufgrund falsch gekennzeichnete Websites Leistungen oder Anbieter verwechseln. Daneben haben die Nutzer aber auch ein Interesse am schnellen Auffinden der von ihnen gesuchten Websites. Sie möchten ihre Suchkosten als Teil ihrer Transaktionskosten beim Besuch einer Website möglichst gering halten. Wie weiter vorne aufgezeigt, bestimmen diese Kosten weitgehend die Zuteilung von Domain Namen nach ökonomischen Kriterien<sup>386</sup>. Kennzeicheninhaber nehmen das Interesse der Nutzer an möglichst geringen Suchkosten reflexiv nur begrenzt wahr. Deshalb ist im Rahmen einer umfassenden Interessenabwägung bei Domain Namen Konflikten mit ungleichartigen Kennzeichen eine gesonderte Berücksichtigung der Nutzer-Interessen erforderlich.

Allgemein gilt, dass das Gericht bei der Lösung eines Rechtsproblems im Rahmen seines Auslegungsspielraumes *alle* involvierten Interessen berücksichtigen soll<sup>387</sup>. Dabei verhilft das Befolgen eines Katalogs von Orientierungsgesichtspunkten zu Methodenehrlichkeit<sup>388</sup>. Die beachtenswerten Aspekte rekrutieren sich insbesondere aus Präjudizien,

---

<sup>372</sup> Paine Webber, Inc. v. wwwpainewebber.com, 1999 U.S. Dist. LEXIS 6552 (E.D.Va. 1999). Zur Verwässerung in der Form von „Tarnishment“, vgl. weiter vorne, V.D.2.5 (S. 136), sowie Schwartz/Morfesi (Dilution), 45.

<sup>373</sup> Vgl. weiter vorne, V.F.3.1 (S. 168 ff.).

Lehre, Verfassungsprinzipien, Grundrechtsverheissungen, Rechtsprinzipien in Gesetzen, Rechtsvergleichung und ausserechtlichen Bereichen wie Ökonomie<sup>389</sup>. Sind einige dieser Aspekte aufgrund ihrer Natur einer Subsumption des konkreten Problems nicht zugänglich, so dienen sie dennoch als Leitgedanken für Innovationen und Ideen im Rahmen einer umfassenden Interessenabwägung<sup>390</sup>. Die Notwendigkeit der Berücksichtigung einzelner Aspekte bzw. deren Gewicht in der Interessenabwägung ergibt sich aus der richterlichen Beurteilung der Umstände im Einzelfall<sup>391</sup>.

Mit dieser Vorgehensweise ist nach der hier vertretenen Ansicht die Interessenabwägung in Streitigkeiten um Domain Namen vorzunehmen, sofern die Spezialgesetze zum Kennzeichenschutz nicht greifen. Insbesondere sind auch Cybersquatting-Konflikte einer solchen Beurteilung zugänglich. Alle betroffenen Interessen sind bei der Zuteilung der Domain zu berücksichtigen. Allgemeine wie auch den Besonderheiten des Internets entsprechende Orientierungsgesichtspunkte systematisieren den Abwägungsprozess.

Die nachfolgende Auflistung beachtenswerter Aspekte<sup>392</sup> bei Domain Namen Streitigkeiten erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Die Gesichtspunkte entstammen zum einen der Rechtsprechung und Literatur zur Kollision ungleichartiger Kennzeichen und zum anderen eigenen Überlegungen über die Einmaligkeit von Domain Namen und die weltweite Abrufbarkeit der damit verbundenen Websites.

## 3.2 Beachtenswerte Aspekte

### 3.2.1 Relative Priorität

Herausragender Faktor bei der Interessenabwägung ist das Prioritätsprinzip<sup>393</sup>. Damit entnimmt die Interessenabwägung ihren wichtigsten Ansatzpunkt dem positiven Kennzeichenrecht. Wer von den zwei Streitparteien die Benutzung des Kennzeichens im streitbaren sachlichen Zusammenhang und geografischen Raum zuerst beanspruchte, hat

---

<sup>374</sup> Sec. 43 (d) (1) (B) (C) Lanham Act (ACPA); Art. 4 lit. i UDRP; WIPO Fall-Nr. D2000-0362, Oxygen Media, LLC v. Primary Source (Übertragung von „Oxygen.com“ mit einer Null anstelle eines „O“); WIPO Fall-Nr. D2000-0848, Altavista Company v. Grandtotal Finances Limited et al. (Übertragung von 43 leicht veränderten Formen der bekannten Domain „Altavista.com“, z.B. „actavista.com“, „aliavista.com“, „alkavista.com“).

<sup>375</sup> Vgl. zu den Rechtsfolgen im Schweizer Recht weiter vorne, V.F.4. (S. 176 ff.).

<sup>376</sup> Art. 55 Abs. 1 MSchG; Art. 9 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 lit. d UWG; BGE 102 II 122, 127 (Annabelle/Annette); SIWR-Marbach, 115. Vgl. auch Botschaft UWG, 67; Pedrazzini (UWG), 61 f. mit Hinweis auf Ausnahmen. Verschuldensunabhängige Widerrechtlichkeit gilt auch im Kartellgesetz, vgl. Art. 12 Abs. 1 lit. a KG.

ein grosses Interesse an der fortdauernden Verwendung des Kennzeichens. Denkbar sind Fälle, in denen zwei Parteien ungestört dasselbe Kennzeichen über Jahre hinweg im gleichen sachlichen Bereich, jedoch in unterschiedlichen Regionen, verwendet haben. Weitet nun eine Partei ihre Geschäftstätigkeit in das Gebiet der anderen Partei aus, kommt es zum Kennzeichenkonflikt<sup>394</sup>. Priorität geniesst dabei die Partei, welche im Konfliktgebiet das Kennzeichen schon länger beansprucht. Die eindringende Partei hat Vorkehrungen zur Vermeidung der Verwechslungsgefahr zu treffen. Konflikte dieser Art werden im Zusammenhang mit Domain Namen häufig auftreten, weil lokal bekannte Zeichen mit der Aktivierung einer gleichlautenden Domain unweigerlich weltweit zur Kenntnis genommen werden können. Der Domain Namen Halter muss deshalb Vorkehrungen treffen, die den Internet-Nutzern eine schnelle und korrekte Zuordnung der betreffenden Website ermöglichen.

### 3.2.2 Absolute Priorität

Das Bundesgericht deutet in seinem ersten Entscheid betreffend Domain Namen einen weiteren Aspekt an<sup>395</sup>, der an dieser Stelle als „absolute Priorität“ bezeichnet wird. Danach hat jene der beiden Parteien ein schwerwiegendes Interesse an der Domain, die das identische Kennzeichen ungeachtet des sachlichen oder geographischen Anwendungsgebiets bereits länger gebraucht als die andere Partei<sup>396</sup>. Als „absolute Priorität“ wird dieser Aspekt bezeichnet, weil nicht der zeitliche Vorrang des Zeichens relativ zu Zeichen aus der gleichen Branche und dem gleichen geografischen Raum massgeblich ist. Die Alterspriorität wirkt auch gegenüber Zeichen aus anderen Branchen und geogra-

---

<sup>377</sup> U.S.-Recht: Sec. 35 Lanham Act (15 U.S.C.A. 1117); Eastman Kodak Co. v. Royal-Pioneer Paper Box Mfg. Co., 197 F.Supp. 132, 135 (E.D.Pa. 1961). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr eines jüngeren Kennzeichens mit einem älteren dient die allfällige Absicht des Benutzers des jüngeren Kennzeichens als Indiz neben zahlreichen anderen für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr, vgl. AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341, 348 ff. (9th Cir. 1979). Zur Verschuldensunabhängigkeit der Kennzeichenverwässerung: Sec. 43 (c) (2) Lanham Act.

<sup>378</sup> Der ACPA geht sogar noch weiter und verbietet darüber hinaus Domain Namen, die das Kennzeichen verwässern, vgl. Sec. 43 (d) (1) (A) (ii) (II) Lanham Act.

<sup>379</sup> Vgl. die schematische Darstellung bei P. Troller (Kollisionen), 223.

<sup>380</sup> David (Bemerkungen rytz.ch), 1171.

<sup>381</sup> BGE 125 III 91, 93 (rytz.ch), m.H.a. BGer, 4.6.1997 (Anne Frank); sic! 1997, 493, 494, und BGE 116 II 614, 619 (Gucci); HGer ZH, 4.10.1996 (Anne Frank); ZR 1998, 45, 49 ff.

fischen Räumen. Ob der streitbare Besitz der Domain eine Verwechslungsgefahr auslöst oder nicht, ist unter diesem Aspekt unerheblich.

### 3.2.3 Publikumsinteresse

Weiter ist nach der hier vertretenen Ansicht bei einer umfassenden Interessenabwägung das Interesse des Publikums miteinzubeziehen. Dieses ist der wichtigste Bestandteil bei der Zuteilung von Domain Namen aus ökonomischer Sicht<sup>397</sup>. Ökonomisch betrachtet, soll die Domain dorthin gelangen, wo sie die höchste Wertschätzung geniesst. Das Publikum hat eine Wertschätzung für eine bestimmte Domain, weil es damit einen bestimmten Kennzeicheninhaber verbunden sehen will. Seine Wertschätzung liegt in der Höhe der Suchkosten, die es mit der gewünschten Verbindung zwischen Domain Namen und Kennzeicheninhaber einsparen kann. Das Publikum findet eine bestimmte natürliche oder juristische Person oder eine Leistung im Internet mit dem geringsten Suchaufwand, wenn das dazugehörige Kennzeichen mit dem Domain Namen identisch ist. Wenn mehrere Parteien gleichlautende Kennzeichen gebrauchen und deshalb denselben Domain Namen beanspruchen, leidet das Publikum jener Parteien, die ihre Leistung oder sich selbst nicht unter der logischen Domain im Internet vorzeigen können. Das betroffene Publikum gelangt nicht auf dem einfachsten Weg zur gesuchten Website und muss nun einen gesteigerten Suchaufwand tragen. Aufgrund der Knappheit der Domain Namen sind solche Situationen jedoch unausweichlich. Nur ein Produkt bzw. eine natürliche oder juristische Person ist in der Regel auf der Website zu einer bestimmten Domain zu finden. Aus Sicht des Publikums ist die beste Lösung jene, die gesamthaft betrachtet den geringsten Suchaufwand auslöst. Dazu muss jene Leistung bzw. jene juristische oder natürliche Person, die von den meisten Nutzern unter einer bestimmten Domain gesucht wird, in der Tat bei Eingabe dieser Domain gefunden werden können. Dem grösstmöglichen Publikum wird damit die Suche erleichtert und dem kleinstmöglichen Publikum erschwert. Im Streit zwischen zwei Parteien soll unter diesem Aspekt jene Partei die Domain erhalten, die der grössere Teil des Publikums darunter erwartet.

### 3.2.4 Persönliche Entfaltung des Domain Namen Halters

Der Schutz der persönlichen Entfaltung ist Ausfluss des Persönlichkeitsschutzes. Persönlichkeitsschutz entstammt zahlreichen Rechtsquellen, wie ZGB, StGB oder

---

<sup>382</sup> BGE 125 III 91 (rytz.ch)

<sup>383</sup> BGE 125 III 91, 93 (rytz.ch).

Bundesverfassung<sup>398</sup>. In dogmatischer Hinsicht wirkt der Persönlichkeitsschutz auf zweierlei Wegen auf die Domain Namen-Zuteilung. Erstens wohnt dem UWG direkt eine persönlichkeitsrechtliche Komponente inne, die bei der Rechtsanwendung zu beachten ist<sup>399</sup>. Dieser Weg setzt aber die Anwendung des UWG für die untersuchten Streitigkeiten voraus<sup>400</sup>. Zweitens wirken Grundrechte mit persönlichkeitsrechtlichen Postulaten durch die mittelbare Drittwirkung von Grundrechten bei jeder Rechtsanwendung<sup>401</sup>. Voraussetzung ist jedoch, dass der Gesetzgeber im anwendbaren Rechtssatz genügend Freiraum für grundrechtliche Überlegungen offen liess, etwa in Form von Generalklauseln oder unbestimmten Rechtsbegriffen<sup>402</sup>. Die hier vorgeschlagene Interessenabwägung besitzt diese Offenheit.

Aus der Fülle unterschiedlicher Facetten des Persönlichkeitsschutzes ist im Zusammenhang mit Domain Namen Streitigkeiten zunächst die Wirtschaftsfreiheit bedeutend<sup>403</sup>. Diese entfaltet als Grundrecht zwar in erster Linie ein Abwehrrecht gegenüber dem Staat<sup>404</sup>. Darüber hinaus hat die Wirtschaftsfreiheit aber einen programmatischen Gehalt<sup>405</sup>, der sich im Verständnis der gesamten Rechtsordnung niederschlägt<sup>406</sup>.

---

<sup>384</sup> Vgl. weiter vorne, V.F.2. (S. 163 ff.).

<sup>385</sup> Die Registrierung einer Domain vermittelt dem Halter keine Kennzeichenrechte, vgl. Gilliéron (noms de domain), 74.

<sup>386</sup> Vgl. weiter vorne, V.C.3. (S. 121 ff.).

<sup>387</sup> Kramer (Methodenlehre), 183.

<sup>388</sup> Kramer (Methodenlehre), 182.

<sup>389</sup> Kramer (Methodenlehre), 184 ff.

<sup>390</sup> Kramer (Methodenlehre), 189, zur Bedeutung von Verfassungsrechten, insbesondere Grundrechten, als beachtenswerte Rechtsprinzipien bei der Interessenabwägung.

<sup>391</sup> Betreffend das Abwägen von *Parteiinteressen*: Weber (Bemerkungen ryz.ch), 203, m.H.a. BGE 125 III 91, 93 (rytz.ch).

<sup>392</sup> Nach Kramer (Methodenlehre), 205, unter Hinweis auf Viehweg, Theodor: Topik und Jurisprudenz: ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung, 5. A., München 1974, lassen sich diese Punkte auch als „Topoi“ im Rahmen einer systematischen Auflistung von Problemlösungsgesichtspunkten bezeichnen.

<sup>393</sup> P. Troller (Kollisionen), 123, 212; BGE 61 II 121, 124 (Cernic).

<sup>394</sup> Vgl. das Beispiel bei Troller (Kollisionen), 214 f.

<sup>395</sup> BGE 125 III 91, 93 f. (rytz.ch); Vgl. bereits zuvor BGE 91 II 117, 133 f. (Carl Zeiss).

Die Wirtschaftsfreiheit schützt die privatwirtschaftliche Tätigkeit und damit insbesondere die unternehmerische Freiheit<sup>407</sup>. Ihr Träger soll seine wirtschaftliche Tätigkeit frei gestalten dürfen<sup>408</sup> und sich dabei entfalten können<sup>409</sup>. Denn Grundideen der freien Marktwirtschaft sind die Gedanken der Initiative, Selbständigkeit, Eigenverantwortlichkeit und Risikobereitschaft<sup>410</sup>.

Halter eines kennzeichenidentischen Domain Namens erkannten dessen wirtschaftliche Bedeutung und Wichtigkeit vor anderen Marktteilnehmern mit dem betreffenden Zeichen. Dank weiser Voraussicht tätigten sie die Registrierung der Domain, die ihnen künftig einen günstigen Verkaufsort im virtuellen Raum ermöglichen soll. Gleichermassen wirtschaftlich handelt auch, wer ohne Absicht zur Veröffentlichung einer Website einen Domain Namen registriert. Handelt es sich z.B. um Sachbezeichnungen, spekuliert der Halter damit auf den steigenden Wert von leicht einprägsamen Domain Namen. Selbst der Halter von fremden Kennzeichen als Domain Namen spekuliert auf den hohen Wert, welchen die Domain dereinst für den Kennzeicheninhaber haben wird.

Wer zu wirtschaftlichen Zwecken einen Domain Namen registriert, übt nach der hier vertretenen Ansicht grundsätzlich sein Persönlichkeitsrecht aus, das die freie wirtschaftliche Betätigung beinhaltet. Sowohl Investition wie auch Spekulation sind Erscheinungsformen freier wirtschaftlicher Tätigkeit. Geschützt wird nicht ein Besitzstand, sondern die Domain Namen Registrierung für sich als wirtschaftsbezogene Handlung.

Neben dem Recht auf freie wirtschaftliche Betätigung kennt das Persönlichkeitsrecht der persönlichen Entfaltung weitere Erscheinungsformen, die im Zusammenhang mit streitbaren Domain Namen Registrierungen beachtenswert sind. So beinhaltet persönli-

---

<sup>396</sup> BGE 125 III 91, 93 f. (rytz.ch): „Au contraire, la défenderesse a utilisé la dénomination ‚Rytz‘ comme qualificatif bien avant la demanderesse.“ In BGE 91 II 117, 133 f. (Carl Zeiss), wurde in einer Interessenabwägung zugunsten der Beklagten festgestellt, sie hätte den streitbaren Namen in der deutschen Stadt Jena bereits seit 1889 geführt, während die Klägerin sich erst 1951 ins Handelsregister von Heidenheim, Deutschland, eintragen lassen habe. In der Auseinandersetzung ging es um eine Verwechslungsgefahr in der Schweiz, die 1960/1961 stattgefunden haben soll. Beurteilte man den Sachverhalt allein nach dem Grundsatz der „relativen Priorität“, wäre bedeutend, welcher Partei das Schweizer Publikum den streitbaren Firmennamen zuerst zurechnete. Unter diesem Aspekt hätte die absolute Priorität keine Bedeutung. Offensichtlich hat das Bundesgericht aber bereits in dieser Entscheidung im Rahmen einer Interessenabwägung dem Aspekt der absoluten Priorität Beachtung geschenkt, wenn es Erwägungen darüber anstellte, wann die betroffenen Unternehmen den Kennzeichengebrauch aufgenommen hatten.

<sup>397</sup> Vgl. weiter vorne, V.C.3. (S. 121 ff.).

<sup>398</sup> Tuor/Schnyder/Schmid, 87 f.

che Entfaltung auch das Recht auf freie Selbstverwirklichung in Kunst, Politik, Unterhaltung oder auf Ausübung der Meinungsfreiheit<sup>411</sup>.

Diese ideelle Selbstverwirklichung als Aspekt des Persönlichkeitsschutzes wirkt analog zur freien wirtschaftlichen Betätigung entweder über den persönlichkeitsrechtlichen Aspekt des allenfalls anwendbaren UWG oder durch die mittelbare Drittwirkung einschlägiger Grundrechte. Eine deutliche Vorstellung über den Inhalt des Rechts auf Selbstverwirklichung vermittelt die Verfassung. Vor Inkrafttreten der geltenden BV lag der Schutz der Selbstverwirklichung im Geltungsbereich der Meinungsäusserungsfreiheit, die ihrerseits ungeschriebenes Verfassungsrecht darstellte<sup>412</sup>. Heute ist die freie Selbstverwirklichung Gegenstand verschiedener positiver Verfassungsbestimmungen sowie von Art. 10 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK)<sup>413</sup>. In sachlicher Hinsicht erfasst das Verfassungsrecht insbesondere die Meinungs- und Meinungsäusserungsfreiheit, die Wissenschaftsfreiheit, die Kunstfreiheit, die Freiheit des Films, die Informationsfreiheit, die Pressefreiheit sowie die Glaubens- und Gewissensfreiheit<sup>414</sup>.

Konkrete Verwendungsarten einer Domain zur Selbstverwirklichung geschehen z.B. im Rahmen einer Polit- oder Künstlerkarriere, aber auch zur Selbstdarstellung vor einem kleinen Publikum. Auch eine künftige Verwendung zwecks Selbstverwirklichung ist beachtenswert. Wer zu solchen Zwecken einen Domain Namen registriert, übt grundsätzlich sein Recht auf ideelle Selbstverwirklichung aus.

Der Schutz der Persönlichkeitsentfaltung in Wirtschaft, Politik oder Kunst steht mit dem Ziel der Zuteilung von Domain Namen nach dem ökonomischen Effizienzkriterium zwar in einem Spannungsverhältnis<sup>415</sup>. Für die Entwicklung im Staat ist es jedoch auch wichtig, dass die Rechtsordnung Voraussicht, Risiko, Pioniergeist und Mut belohnt. Mit der blossen Registrierung eines geeigneten Domain Namens konnte sich, nachträglich betrachtet, jedermann mit Weitsicht und geringen finanziellen Mitteln eine gute Aus-

---

<sup>399</sup> David (Wettbewerbsrecht), Rz. 18. Nach Pedrazzini (Glossen), 576, spielt das Persönlichkeitsrecht beim geltenden UWG kaum noch eine Rolle. Nach Müller (Persönlichkeitsschutz), 54 f., dringt das allgemeine Persönlichkeitsrecht in alle Bereiche des Privatrechts ein. Geschützt sei die geistige, physische und wirtschaftliche Persönlichkeit. Wo hingegen der einzelne Erlass des Privatrechts festhalte, was einem Menschen zur Entfaltung seiner Persönlichkeit zustehe, könne das allgemeine Persönlichkeitsrecht nach dem Grundsatz der Subsidiarität keinen weitergehenden Schutz verleihen.

<sup>400</sup> Vgl. zur dogmatischen Einordnung der vorgeschlagenen Lösung bei Domain Namen Streitigkeiten weiter hinten, V.G.3.5 (S. 205 ff.).



gangslage für sein wirtschaftliches oder persönliches Fortkommen im virtuellen Raum schaffen. Schützt der Staat frühzeitig erfolgte Domain Namen Registrierungen, signalisiert er künftigen Pionieren, dass Voraussicht lohnenswert ist. Schützt der Staat dagegen weitsichtiges Handeln und die damit verbundenen Ergebnisse nicht, nimmt er den Teilnehmern am wirtschaftlichen wie auch am politischen oder künstlerischen Leben den Entwicklungsansporn. Fortschritt und Wachstum werden dadurch verlangsamt.

Der Schutz persönlicher Entfaltung sowohl in wirtschaftlicher wie auch in ideeller Hinsicht bei Domain Namen Streitigkeiten ist nicht als absolutes Abwehrrecht gegen jeden mutmasslichen Anspruch auf den Domain Namen zu verstehen. Er soll aber bei einer umfassenden Beurteilung der betroffenen Interessen im Rahmen einer Domain Namen Streitigkeit mitberücksichtigt werden.

### 3.2.5 Interesse am Gebrauch des eigenen Namens

Das Interesse am Gebrauch des eigenen Namens als Kennzeichen ist ein weiterer Aspekt der Interessenabwägung bei Kollisionen unterschiedlicher Zeichen. Es deutet zunächst, wie sogleich noch darzulegen ist<sup>416</sup>, auf die gute Absicht des jüngeren Kennzeichenbenutzers hin. Andererseits ist das grundsätzliche Recht zum Gebrauch des eigenen Namens im Wirtschaftsleben Ausfluss des Rechts auf wirtschaftliche Persönlichkeit. Und auch neben der wirtschaftlichen Tätigkeit geniesst der Gebrauch des eigenen Namens unter den Aspekten der Selbstverwirklichung und der persönlichen Freiheit grundsätzlichen Schutz. Das persönliche Interesse am eigenen Namen ist bei Konflikten mit älteren Kennzeichen zu berücksichtigen und darf nicht einfach mit dem Hinweis auf das Prioritätsprinzip abgetan werden<sup>417</sup>. Entsprechend lässt sich einer Person nicht schlechterdings wegen eines älteren Kennzeichens die Aufnahme ihres Namens in die eigene *Firma* verbieten<sup>418</sup>. Eine allfällige Verwechslungsgefahr ist ausschliesslich mit Zusätzen zu mildern<sup>419</sup>. Wird damit die Verwechslungsgefahr nicht restlos beseitigt, ist sie hinzunehmen. Etwas geringer ist das Interesse am Namensschutz, wenn der Träger seinen Namen als *Marke* verwenden will<sup>420</sup>. Erstens ist das persönliche Interesse am Gebrauch des eigenen Namens in der Firma stärker als das Interesse, damit eine konkrete Leistung

---

<sup>401</sup> Nach Hangartner (Grundrechte), 28, müssen die Grundrechtsgewährleistungen bei jeder Rechtsanwendung als wertentscheidende Grundsatznormen gesehen werden.

<sup>402</sup> Müller (Elemente), 86; Saladin (Wandel), 265. Nach Müller (Elemente), 8 f., 67 f., sind die Leitgedanken der Grundrechte bei jeder Auslegung miteinzubeziehen.

zu markieren. Zweitens finden Firmen zumeist gegenüber sachkundigen Geschäftspartnern Verwendung, während sich Marken in der Regel an das weniger aufmerksame breite Publikum richten. Drittens eignen sich Zusätze bei Marken weniger zur Milderung einer allfälligen Verwechslungsgefahr, weil Marken im Sprachgebrauch des Publikums ohnehin auf den unterscheidungskräftigen Teil reduziert werden. Und selbst wenn das Publikum den Zusatz zur Kenntnis nimmt, lässt sich zumindest eine mittelbare Verwechslung nicht ausschliessen, wenn die ältere Marke besonders bekannt ist<sup>421</sup>. Werden Domain Namen Konflikte unter Zuhilfenahme einer Interessenabwägung gelöst, hat das Interesse am Gebrauch des eigenen Namens grosses Gewicht<sup>422</sup>.

### 3.2.6 Beweggründe

Lediglich ein weiteres Element der Interessenabwägung ist die Absicht des jüngeren Kennzeichenbenutzers. Hat dieser das streitbare Kennzeichen bösgläubig gebraucht, etwa um vom guten Ruf des Zeichens zu profitieren, so verliert sein Interesse an Gewicht. Hingegen spricht bei der Interessenabwägung für den Benutzer des jüngeren Kennzeichens die gutgläubige Verwendung des Zeichens. Davon geht man z.B. aus, wenn der jüngere Kennzeichenbenutzer ebenfalls ein Kennzeichenrecht hat, aufgrund dessen sich die Verwendung des streitbaren Zeichens anbietet<sup>423</sup>. In herkömmlichen Kennzeichenstreitigkeiten spielt die Absicht bei der Interessenabwägung eine eher kleine Rolle. Dagegen hat sie im Zusammenhang mit Domain Namen Streitigkeiten grosse Bedeutung erlangt<sup>424</sup>. Beanspruchen zwei Parteien mit dem identischen Kennzeichen dieselbe Domain, überprüft das Gericht die Gesinnung des Domain Namen Halters bei der Registrierung<sup>425</sup>. Noch wichtiger ist der Beweggrund bei der vorherrschenden rechtlichen Handhabung des Cybersquatting. Weil dort die Domain mangels Verbindung zu einer Web-

<sup>403</sup> Nach BGE 123 III 354, 357 (K-Tip/Caritas), und David (Wettbewerbsrecht), Rz. 18, ist die Wirtschaftsfreiheit ein Persönlichkeitsrecht.

<sup>404</sup> Häfelin/Haller (Bundesstaatsrecht), Rz. 257.

<sup>405</sup> Müller (Elemente), 48.

<sup>406</sup> Saladin (Grundrechte), 295.

<sup>407</sup> Botschaft BV, 177. Nach Hangartner (Grundrechte), 153, liegt im Grundrecht der Wirtschaftsfreiheit die in der gesamten Wirtschaftsrechtsordnung zu berücksichtigende Wertentscheidung „(...) für eine grundsätzlich freie, das heisst der privaten Initiative und Gestaltung überlassene Wirtschaft.“

<sup>408</sup> BGE 112 II 268, 275 (Denner AG/Schweizerischer Bierbrauerverein). Anstelle von Wirtschaftsfreiheit nennt das Bundesgericht die Wettbewerbsfreiheit. Diese kann jedoch mit Häfelin/Haller (Bundesstaatsrecht), Rz. 250, als Aspekt der Eigentumsgarantie sowie der Handels- und Gewerbefreiheit und damit als wirtschaftliches Freiheitsrecht erachtet werden. Vgl. auch Vallender (Wirtschaftsfreiheit), 85.

site nicht kennzeichenmässig gebraucht wird, ist eine Verwechslungsgefahr unmöglich. Dogmatisch wird das Cybersquatting in der Schweiz als lauterkeitsrechtlich verbotene Behinderung betrachtet<sup>426</sup>. Ob eine unlautere Behinderung vorliegt, hängt hauptsächlich von der Gesinnung des mutmasslichen Verletzers ab<sup>427</sup>. Bei der Beurteilung von Cybersquatting spielt deshalb die Absicht des Domain Namen Halters nach mehrheitlicher Ansicht in der Schweizer Lehre eine grosse Rolle<sup>428</sup>. Im Rahmen dieser Arbeit wird die grosse Bedeutung des Motivs bei der rechtlichen Handhabung des Cybersquatting hingegen kritisiert<sup>429</sup>.

### 3.2.7 Aus dem Ausland stammende Sachverhaltselemente

Bei der Interessenabwägung sind auch aus dem Ausland stammende Sachverhaltselemente beachtenswert<sup>430</sup>. Wer im Ausland ein bekanntes Kennzeichen besitzt, möchte im Inland dasselbe Zeichen verwenden, weil diesem möglicherweise ein guter Ruf voraus-eilt. Daneben vereinfacht einheitliches Auftreten eines Anbieters bzw. Produkts die Bewerbung und Vermarktung. Nach der hier vertretenen Auffassung wird dieser internationale Aspekt bei Domain Namen Streitigkeiten eine grosse Bedeutung erlangen. Inländischen Nutzern sind zahlreiche ausländische Websites und die dazugehörigen Domain Namen bekannt. Die Mitteilung an die Nutzer in der Schweiz, wonach dasselbe Angebot nun auch auf ihre Verhältnisse ausgerichtet ist, gelingt am besten bei Verwendung des bereits bekannten Domain Namens unter Anfügen der TLD „.ch“.

### 3.2.8 Besitzstandsschutz für den Domain Namen Halter

Nach der hier vertretenen Auffassung ist bei einer umfassenden Interessenabwägung im Rahmen von Domain Namen Streitigkeiten zu prüfen, ob der Domain Namen Halter aufgrund vorausgegangener Investition und erlangter Bekanntheit ein schwerwiegendes Interesse an der Beibehaltung der Domain hat. Als dogmatische Leitlinien dienen dabei der Vertrauensschutz aus dem öffentlichen Recht und der Rechtsmissbrauch wegen verspäteter Rechtsausübung im Privatrecht.

---

<sup>409</sup> Häfelin/Haller (Bundesstaatsrecht), Rz. 250; Saladin (Wandel), 220. Müller (Elemente), 151, spricht vom Recht auf Entfaltung der Persönlichkeit im wirtschaftlichen Bereich.

<sup>410</sup> Saladin (Wandel), 408.

Unternehmen und Private investieren viel Zeit und Geld in die Erstellung und Bewerbung ihrer Websites. Ergebnis dieses Aufwandes ist einerseits die funktionstüchtige Website, andererseits die Bekanntheit bei den Internet-Nutzern. Der Werbeaufwand im Zusammenhang mit Websites bezieht sich in erster Linie auf den Domain Namen. Ebenso wird auch in Design und Technik, die zwar unabhängig von einem bestimmten Zeichen verschoben oder sogar vervielfältigt werden können, unter Berücksichtigung von Qualität und Eignung des Domain Namens investiert. Hat der Seitenbetreiber bereits Ausgaben getätigt, so besitzt er ein grosses Interesse an der Beibehaltung seiner Domain.

Am status quo sind aber auch Internet-Nutzer interessiert, die die Website oft aufrufen oder die Lesezeichen in ihren Browserprogrammen darauf eingestellt haben. Dasselbe gilt für die Betreiber von Internet-Verzeichnissen, wenn sie die Domain bereits einer bestimmten Kategorie zugeordnet haben. An diese Interessen ist zu denken, wenn der Domain Namen Halter das Argument des Besitzstandsschutzes vorbringt.

Das Schweizer Recht kennt zwei Grundprinzipien, die das Vertrauen in eine gegebene Situation schützen: der Vertrauensschutz im öffentlichen Recht und der Rechtsmissbrauch im Privatrecht<sup>431</sup>. Rechtsmissbräuchlich ist die Ausübung eines Abwehrrechts nach langem Zuwarten, wenn der Betroffene in guten Treuen und gestützt auf die mutmassliche Duldung einen Besitzstand geschaffen hat<sup>432</sup>.

Die Voraussetzung für den Schutz berechtigten Vertrauens sind im öffentlichen wie im privaten Recht ähnlich<sup>433</sup>. Gestützt auf eine Vertrauensgrundlage unternimmt jemand

---

<sup>431</sup> Nach Tuor/Schnyder/Schmid, 86 f., bilden die zivilrechtlichen Vorschriften zum Persönlichkeitsschutz einen Bestandteil des Grundrechts der persönlichen Freiheit. Diese Freiheit gebe ihrem Träger eine Selbstbetätigungsmöglichkeit, die vor Angriffen Dritter geschützt sei. Der Schutz bestehe unabhängig davon, ob die Verletzung durch Dritte einen ökonomischen Nachteil nach sich ziehe oder in ideelle Rechtsgüter eingreife. Nach Müller (Elemente), 17, schützen Grundrechte nur grundlegende Freiheitspositionen, insbesondere jene mit spezifischem Bezug zur Menschenwürde oder zur Sicherung eines offenen demokratischen Verfahrens.

<sup>432</sup> Hangartner (Grundrechte), 109, m.H.a. BGE 96 I 219, 224; 96 I 586, 592; 97 I 893, 896. Mistic (Grundrechtskatalog), 75, m.H.a. BGE 87 I 114, 117.

<sup>433</sup> Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, in Kraft getreten für die Schweiz am 28. November 1974 (SR 0.101).

<sup>434</sup> Art. 15 bis 18 und 19 bis 21 BV; Hangartner (Grundrechte), 109 ff. Zur EMRK: Lindenmann (Persönlichkeitsentfaltung), 225 ff.; Tuor/Schnyder/Schmid, 87.

<sup>435</sup> Allgemein: Ott (Allokationseffizienz), 84, wonach die Persönlichkeitsrechte in einem normativen Gegensatz zum Effizienzprinzip stehen.

eine Disposition, die zu einem Besitzstand führt<sup>434</sup>. Unter diesen Umständen erlangt der Besitzstand Schutz vor Massnahmen des Staates bzw. vor der Anwendung rechtlicher Mittel durch Private. Er wird dem bisherigen Inhaber entweder belassen oder nur unter Entschädigungsfolge weggenommen<sup>435</sup>.

Zum besseren Verständnis dieses Grundsatzes sind die Begriffe der Vertrauensgrundlage sowie des Besitzstandes bei Kennzeichenstreitigkeiten im allgemeinen sowie für Domain Namen Streitigkeiten im besonderen näher zu erläutern.

Die Vertrauensgrundlage für den Glauben an den Bestand eines Kennzeichenrechts z.B. an einem Domain Namen ist zweischichtig. Einerseits bildet der Halter Vertrauen aufgrund von einem legitimen eigenen Interesse am Domain Namen, andererseits wird er darin durch die Duldung seitens des Berechtigten bestärkt.

Legitime *Eigeninteressen* entstehen durch den gutgläubigen Gebrauch des Kennzeichens bzw. der kennzeichenidentischen Domain<sup>436</sup>.

*Duldung* des fremden Gebrauchs eines Zeichens durch einen Kennzeicheninhaber hängt von zwei Faktoren ab. Einerseits muss der Kennzeicheninhaber Kenntnis vom inkriminierenden Gebrauch des Zeichens haben und andererseits muss er nach Kenntnissnahme während einer je nach Fall unterschiedlichen Dauer Massnahmen dagegen unterlassen haben<sup>437</sup>. Mit seinem Einwand darf der Verletzte aber ohne Rechtsnachteile solange zuwarten, wie erforderlich ist, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Verletzung zu erkennen<sup>438</sup>. Hätte der Kennzeichenberechtigte bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit den streitigen Kennzeichengebrauch eher erkennen können, wird eine frühere Kenntnissnahme fingiert<sup>439</sup>. Selbst bei schuldloser Unkenntnis des Kennzeicheninhabers erachtet man den fremden Kennzeichengebrauch als zulässig, wenn die Interessen am Weitergebrauch des jüngeren Kennzeichens jene an der Aufgabe des Gebrauchs in hohem Masse überwiegen<sup>440</sup>.

---

<sup>416</sup> Sogleich, 3.2.6 (S. 196 f.).

<sup>417</sup> HGer ZH, 4.10.1996 (Anne Frank); ZR 1998, 45, 51, m.H.a. Lack, (Namensschutz) 156.

<sup>418</sup> P. Troller (Kollisionen), 218, m.H.a. BGE 102 II 161, 171 (Naegeli).

<sup>419</sup> P. Troller (Kollisionen), 219.

<sup>420</sup> BGer, 4.11.1975; GRUR Int. 1977, 79, 82 (Terry); P. Troller (Kollisionen), 221.

<sup>421</sup> P. Troller (Kollisionen), 221, m.H.a. BGer, 4.11.1975; GRUR Int. 1977, 79, 82 (Terry).

<sup>422</sup> BGE 125 III 91, 94 (rytz.ch); David (Bemerkungen ryz.ch), 1171.

Das Internet hat in den späten neunziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts Einzug in nahezu alle Lebensbereiche gehalten. Dazu gehören insbesondere Wirtschaft, Kunst, Politik und Unterhaltung. Die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung benutzt das Internet und weiss um die Bedeutung von Domain Namen. Grundsätzlich darf man deshalb nach der hier vertretenen Ansicht davon ausgehen, dass sich zumindest mittlere und grössere Unternehmen sowie Prominente aus Wirtschaft, Politik, Kunst und Unterhaltung über die Verfügbarkeit ihres Zeichens als Domain kundig gemacht haben. Hat ein Zeicheninhaber diese Abklärungen unterlassen, handelte er nicht nach pflichtgemässer Aufmerksamkeit.

Der Kennzeicheninhaber darf aber solange mit einer Reaktion auf die fremde Registrierung seines Zeichens als Domain zuwarten, bis er die wirtschaftlichen Auswirkungen erkennt. Die Bedeutung des Internets als Marktplatz und Forum zur Meinungsäusserung oder Selbstdarstellung bewertete man zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich. Erst seit ungefähr 1997 interessieren sich breite Kreise für das Internet. Turbulenzen an den Börsen erschütterten zeitweise den Glauben daran; in keinem Zeitpunkt wurde jedoch die hervorragende Bedeutung des Internets zu Zwecken der Massen- wie auch der Individualkommunikation bezweifelt. Will man ein grosses Publikum über das Internet erreichen, braucht man einen leicht merkbaren, „logischen“ Domain Namen. Zumindest unerschwellig wissen die betroffenen Zeicheninhaber seit einigen Jahren um die Wichtigkeit von Domain Namen. Möglicherweise sind sich aber einige Zeicheninhaber der Folgen einer fehlenden Kontrolle über das eigene Zeichen als Domain Name erst bei der Gestaltung einer eigenen Website konkret bewusst geworden.

Besitzstandsschutz ist nur möglich, wenn gestützt auf eine Vertrauensgrundlage Dispositionen getroffen wurden, die zu einem Besitzstand führten<sup>441</sup>. Dispositionen im Zusammenhang mit Domain Namen sind Gebühren für die Registrierung, Einträge in Suchmaschinen und Verzeichnisse, Werbung zum Bekanntmachen der Domain und die Erstellung der Website. Zum daraus resultierenden Besitzstand gehören das vertragliche relative Recht zum Gebrauch der Domain sowie ein Ruf in der Geschäftswelt gestützt auf Werbung, vorausgegangene Geschäfte und Einträge in Suchmaschinen und Verzeichnisse. Nur indirekt abhängig von der Domain sind Investitionen in Design und Technik, weil diese Faktoren mit einem anderen Domain Namen weiterhin unverminderte Wirkung haben. Immerhin werden aber auch Investitionen in diesem Bereich nur getätigt,

---

\_\_\_\_\_

wenn man dank einem leicht merkbaren Domain Namen grössere Besucherzahlen erwartet.

Der Investitionsschutz, auf den der Besitzstandsschutz abzielt, hat eine ökonomische Wirkung. Besteht allgemein ein Risiko, die Domain dereinst einem besser Berechtigten abtreten zu müssen, entwickelt sich eine Scheu vor grösseren Investitionen in die Popularität von Domain Namen. Unsicherheit über das Recht am Domain Namen stellt ein Geschäftsrisiko dar, für das Unternehmer oder Geldgeber Entschädigung in Form höherer Gewinnausschüttungen bzw. Schuldzinsen verlangen. Die Kosten der Geschäftstätigkeit im Internet als Teil der gesamtwirtschaftlichen Kosten steigen deshalb bei Unsicherheit über den Besitz von Domain Namen.

Die vorliegende Darstellung des Besitzstandsschutzes soll kein endgültiges Abwehrmittel des Domain Namen Halters gegen den Anspruch eines anderen auf die Domain sein. Das berechnete Vertrauen des Domain Namen Halters in seinen Besitzstand soll bei einer umfassenden Beurteilung des Sachverhalts lediglich *mit* in die Waagschale gelegt werden. Die Ausführungen zur Vertrauenshaftung im öffentlichen Recht sowie zum Rechtsmissbrauch wegen verspäteter Rechtsausübung im Privatrecht dienen der differenzierten Berücksichtigung dieses Aspekts. Welches Gewicht das Argument des Besitzstandsschutzes hat, hängt von den Umständen im Einzelfall ab.

### 3.2.9 Weitere Umstände im Einzelfall

Abzuwägen sind weitere Umstände im Einzelfall, z.B. gesetzliche Zwänge<sup>442</sup>, Art und Umfang des bisherigen Marktauftritts des Beklagten oder die Bedeutung des streitbaren Kennzeichens für beide Parteien<sup>443</sup>. Für einige Tätigkeiten sind einprägsame Domain Namen wichtiger als für andere. Weiter spielen nach der hier vertretenen Auffassung auch die Besitzverhältnisse bei den gleichlautenden Domain Namen unter weiteren TLD eine Rolle.

### 3.3 Anwendung auf das Cybersquatting

Cybersquatting ist einer Beurteilung nach Massgabe der vorgeschlagenen Kriterien zugänglich. Beim Cybersquatting registriert der Beklagte das Zeichen des Kennzeichen-

---

inhabers als Domain, weil er sich davon einen Gewinn erhofft. Er veröffentlicht unter dem Domain Namen keine oder nur eine belanglose Website.

Der Halter der Domain besitzt typischerweise kein Kennzeichenrecht am Begriff im Domain Namen. Seine Domain verursacht deshalb keine Kollision gleichartiger Kennzeichen, die sich gestützt auf das positive Kennzeichenrecht beurteilen liesse. Eine umfassende Interessenabwägung muss deshalb über das Schicksal der Domain entscheiden. Entscheidungshilfe leistet dabei der zuvor dargelegte, nicht abschliessende Katalog mit Orientierungsgesichtspunkten<sup>444</sup>.

Abgewogen werden die relative und die absolute Priorität, das Interesse des Publikums, der Schutz der persönlichen Entfaltung und des eigenen Namens, Beweggründe, Besitzstandsschutz und weitere Umstände des Einzelfalls, insbesondere der mit einem ausländischen Kennzeichen verbundene Ruf im Inland.

Der Grundsatz der relativen Priorität ist nur anwendbar, wenn der Gebrauch des einen Zeichens die Unterscheidungskraft eines anderen Zeichens vermindert, etwa aufgrund einer Verwechslungsgefahr. Beim Cybersquatting lokalisiert die Domain in der Regel keine Website. Tut sie es dennoch, wird damit meistens eine Website verbunden, die sich sachlich klar vom Betätigungsfeld des Klägers unterscheidet. Eine Verwechslungsgefahr ist unmöglich. Der Aspekt der relativen Priorität ist deshalb in Fällen von Cybersquatting nutzlos; in der Interessenabwägung kann keine Streitpartei daraus für sich etwas ableiten.

Die absolute Priorität spricht klar zugunsten des Klägers. Der Bezug des Cybersquatters zum Begriff in der Domain beginnt mit Registrierung des Domain Namens. Dagegen hat der Kläger den Begriff im Regelfall schon zuvor als Kennzeichen benutzt bzw. registrieren lassen. Meistens sind nämlich etablierte Kennzeichen Gegenstand von Cybersquatting.

Das Publikum möchte möglichst einfach die Website finden, die mit einer bestimmten Leistung oder einer bestimmten natürlichen oder juristischen Person korreliert. Das gelingt am leichtesten, wenn nach Eingabe des jeweiligen Kennzeichens als Domain

---



Name die Website des Kennzeicheninhabers erscheint. Ist der Domain Name nicht im Besitz des Kennzeicheninhabers, erschwert sich die Suche der Nutzer<sup>445</sup>. Das Publikum hat deshalb ein Interesse daran, dass Inhaber von Kennzeichen über die gleichlautenden Domain Namen verfügen. Dieser Aspekt spricht zugunsten des Kennzeicheninhabers, weil das Publikum ihn und nicht den Cybersquatter, d.h. eine belanglose oder gar keine Website nach Eingabe des Kennzeichens in Form des streitbaren Domain Namens finden möchte.

Das Registrieren eines fremden Kennzeichens als Domain Name lässt sich als Form grundsätzlich schützenswerter wirtschaftlicher Betätigung auffassen. Cybersquatter haben als erste die hervorragende Bedeutung von Domain Namen für den wirtschaftlichen Verkehr erkannt. Indem sie fremde Kennzeichen als Domain Namen registrierten, spekulierten sie auf deren steigenden Wert. Bisweilen waren mutmassliche Cybersquatter Informatikdienstleister, die sich mit dem Domain Namen in der Tasche beim Kennzeicheninhaber um Programmieraufträge bewarben. Man mag diese Vorgehensweise als unlauter und erpresserisch beurteilen, kann darin aber je nach Umständen im Einzelfall auch Voraussicht im Interesse des potentiellen Vertragspartners erkennen. Zudem herrschte bis ungefähr 1998 eine unklare Rechtslage, weshalb für die Halter von Domain Namen mit fremden Kennzeichen der Unwert ihres Tuns lange Zeit nicht klar ersichtlich war. Aus diesen Gründen sollte nicht jedes Registrieren eines fremden Kennzeichens als Domain Name als verwerflich abgetan werden. Abhängig von Zeitpunkt und Zweck kann die Registrierung eine vernünftige wirtschaftliche oder ideelle Betätigung darstellen, die bei einer umfassenden Interessenabwägung Berücksichtigung verdient. Erst in jüngerer Zeit gilt das Registrieren von fremden Kennzeichen als Domain Namen als klar missbräuchlich. Spät erfolgte Registrierungen verdienen deshalb bei der Interessenabwägung unter dem Aspekt der persönlichen Entfaltung keine Berücksichtigung.

Eine besondere Stellung hat im Rahmen von Kennzeichenkollisionen das Recht am eigenen Namen. Das Interesse daran wiegt als Ausfluss der Persönlichkeit in manchen Fällen schwerer als das Interesse an der Vermeidung einer Verwechslungsgefahr. Für die Beurteilung von Cybersquatting ist dieser Aspekt jedoch von geringer Bedeutung, weil der Domain Namen Halter typischerweise kein Namensrecht am Begriff im Domain Namen hat. Allenfalls wirkt dieser Punkt zugunsten des Klägers, wenn dessen Name mit dem streitbaren Domain Namen identisch ist.

---

Die Beweggründe des Cybersquatters zur Registrierung eines fremden Kennzeichens als Domain Namen sind unterschiedlich. Frühe Cybersquatter konnten im Gegensatz zu ihren Nachahmern aufgrund der anfänglich unklaren Rechtslage das Unrecht ihres Tuns nicht erkennen. Wer bewusst ein fremdes Kennzeichen als Domain registrierte, war sich aber dennoch im klaren darüber, dass ein allfälliger künftiger Profit daraus auf dem guten Ruf des Kennzeicheninhabers und nicht auf eigener Leistung basiert<sup>446</sup>. Der Aspekt des Beweggrundes spricht deshalb je nach Umständen im Einzelfall mehr oder weniger stark gegen den Cybersquatter.

Eine weiterer Orientierungsgesichtspunkt ist der Besitzstandsschutz. Dieser schützt auf einer Vertrauensgrundlage gemachte Dispositionen, die zu einen Besitzstand führen. Der Cybersquatter konnte nur in Ausnahmefällen Vertrauen auf den geduldeten und damit zulässigen Gebrauch der Domain entwickeln. Weiter trifft der Cybersquatter neben der Registrierung typischerweise keine Dispositionen im Zusammenhang mit der Domain, die zu einem schützbaeren Besitzstand führen. Zusätzliche Bekanntheit des Kennzeichens in seiner Eigenschaft als Domain Name wird keine geschaffen. Unter dem Gesichtspunkt des Besitzstandsschutzes hat der Cybersquatter deshalb kein schützenswertes Interesse an der Beibehaltung des Domain Namens.

Massgeblich sind noch weitere Umstände im Einzelfall, z.B. Sachverhaltselemente aus dem Ausland, Art und Umfang des bisherigen Marktauftritts oder die Bedeutung des Domain Namens für die Streitparteien. Diese Punkte lassen sich jedoch an dieser Stelle nicht berücksichtigen, weil dazu das Cybersquatting ein zu abstrakter Untersuchungsgegenstand ist. Im Einzelfall sind aber auch sie zu berücksichtigen. Betreffend die Bedeutung des Domain Namens für die Parteien wird man immerhin annehmen dürfen, der Cybersquatter habe typischerweise keine besondere Affektion zum Begriff in der Domain.

Das Ergebnis der umfassenden Interessenabwägung fällt beim Cybersquatting zugunsten des Kennzeicheninhabers aus. Einzig der Aspekt der Ausübung wirtschaftlicher Freiheit spricht für den Cybersquatter, sofern dieser die Registrierung der Domain vor der sozialen und rechtlichen Ächtung des Cybersquatting vornahm. Der Beklagte kann sich in Fällen von Cybersquatting auch nicht auf den Besitzstandsschutz oder ein Recht am eigenen Namen berufen. Das Argument der relativen Priorität bekräftigt das Interesse weder der einen noch der anderen Partei. Zugunsten des Kennzeicheninhabers sprechen hingegen die absolute Priorität des Kennzeichenrechts, das Publikumsinteresse sowie in den meisten Fällen die schlechte Gesinnung des Domain Namen Halters.

### 3.4 Würdigung

Die hier vorgeschlagene *umfassende* Interessenabwägung erweist sich aus zwei Gründen als geeignetes Mittel zur Beurteilung von Domain Namen Streitigkeiten im allgemeinen und von Cybersquatting im besonderen.

Erstens kann man mit einer umfassenden Interessenabwägung verschiedene Ziele bei der Regulierung von Domain Namen Streitigkeiten berücksichtigen und im Einzelfall gegeneinander abwägen. Die Interessenabwägung ist nicht nur im Zusammenhang mit dem Cybersquatting anwendbar, sondern überhaupt bei allen Domain Namen Streitigkeiten, in denen Spezialgesetze zum Kennzeichenrecht nicht greifen<sup>447</sup>. Konflikte der letztgenannten Kategorie löst das Bundesgericht bereits heute durch Abwägen der *Parteiinteressen*<sup>448</sup>. Nach der hier vertretenen Ansicht sind darüber hinaus die *Publikumsinteressen* miteinzubeziehen, sofern diese nicht umfassend über die Parteiinteressen reflexiv wahrgenommen werden. Bei Domain Namen Streitigkeiten wird es häufig vorkommen, dass die Publikumsinteressen nicht umfassend durch Parteiinteressen vertreten sind. Der Wunsch des Publikums nach Zuteilung der einmaligen Domain an den Inhaber der meistgesuchten Erscheinungsform des Kennzeichens konvergiert nicht vollständig mit den Parteiinteressen, welche den Schutz vor Verwechslung und Anlehnung zum Thema haben. Eine gesonderte Betrachtung des Publikumsinteresses im Rahmen von Domain Namen Streitigkeiten drängt sich deshalb auf.

Zweitens liefert die umfassende Interessenabwägung bei der Beurteilung des Cybersquatting eine sachgerechtere Lösung als die bisherige. Die Beurteilung als Behinderung, wie sie derzeit in der Schweizer Lehre vertreten wird<sup>449</sup>, hängt praktisch ausschliesslich von der Absicht des Beklagten ab. Als innerer Vorgang lässt sich das Vorliegen böser Absicht jedoch nur schwer beweisen. Dagegen beurteilt man das Cybersquatting im Rahmen der umfassenden Interessenabwägung anhand verschiedener Gesichtspunkte. Der Beweggrund des Beklagten hat nur noch eine geringfügige Bedeutung. Er erhält damit

---

<sup>423</sup> Z.B. wenn ein Anbieter sein bestehendes Kennzeichenrecht in Form eines Namens mit einem Produkt zusammenbringt und damit als Marke verwendet. Findet dann eine Kollision mit einer älteren Marke statt, kann dem Benutzer der jüngeren Marke nicht vorgehalten werden, er hätte sich dem älteren Zeichen mit der Absicht zur Ausbeutung des guten Rufes der älteren Marke angenähert. Keinen Schutz verdient vorge-täuschter guter Glaube, z.B. wenn man unter Zuhilfenahme eines Strohmannes zu einem guten Namen gelangt, vgl. P. Troller (Kollisionen), 218.

die bescheidene Rolle, die ihm im Zusammenhang mit Wettbewerbs- und Marktregulierung üblicherweise zusteht.

### 3.5 Dogmatische Einordnung

Noch offen ist die Frage nach der dogmatischen Einordnung der vorgeschlagenen umfassenden Interessenabwägung. Schweizer Gerichte geben dazu keine Hinweise, wenn sie der Interessenabwägung zur Lösung von Konflikten unter verschiedenartigen Kennzeichen weder einen oder mehrere bestimmte Erlasse noch ausdrücklich das Richterrecht zugrunde legen<sup>450</sup>. Nach der hier vertretenen Ansicht fällt die umfassende Interessenabwägung entweder unter die Generalklausel des UWG oder unter neu zu schaffendes Richterrecht.

Die Subsumption sämtlicher Orientierungsgesichtspunkte unter die Generalklausel des UWG ist möglich, weil das UWG sowohl eine persönlichkeitsrechtliche wie auch eine wirtschaftliche Ausrichtung hat. Darüber hinaus nennt das UWG das bislang vernachlässigte unmittelbare Publikumsinteresse ausdrücklich, wenn es den „(...) lauterer und unverfälschten Wettbewerb im Interesse aller Beteiligten (...)“ bezweckt<sup>451</sup>. Die vom Publikum angestrebten tiefen Suchkosten intensivieren den Wettbewerb und führen zu Wohlstandsverbesserung<sup>452</sup>. Abnehmer informieren sich schneller und mit weniger Aufwand über die Anbieter und können deshalb ihre Funktion als Schiedsrichter im Wettbewerb besser wahrnehmen. Die letztlich ausgewählte Leistung deckt das Bedürfnis des Abnehmers weitgehend und steigert dessen persönliche Wohlfahrt. Das Ziel der Wohlfahrtssteigerung ist zumindest teilweise in der UWG-Zielsetzung enthalten, wie weiter vorne dargelegt wurde<sup>453</sup>.

Die vorgeschlagene Interessenabwägung lässt sich aber auch ohne Zuordnung zu einem bestimmten Erlass gestützt auf Richterrecht durchführen. Tragbar ist zunächst die

---

<sup>424</sup> Vgl. weiter vorne, V.G.1. (S. 182).

<sup>425</sup> BGE 125 III 91, 93 (rytz.ch); Weber (Bemerkungen ryz.ch), 203; David (Bemerkungen ryz.ch), 1171.

<sup>426</sup> Buri (Domain Names), 145 ff. Rechtliche Grundlage der Behinderung ist die Generalklausel in Art. 2 UWG, vgl. SIWR-Müller, 59 ff. 66. Vgl. im einzelnen weiter vorne, V.F.3. (S. 168 ff.).

<sup>427</sup> David (Wettbewerbsrecht), Rz. 116.

<sup>428</sup> Buri (Domain Names), 146 f.; Cherpillod (Internet), 123; Weber/Unternährer (Bemerkungen berneroberland.ch), 263.

<sup>429</sup> Vgl. weiter vorne, V.G.2. (S. 184 f.).

Feststellung, wonach der Gesetzgeber die zeichenrechtliche Problematik aufgrund der Einmaligkeit von Domain Namen nicht vorausgesehen und deshalb auch nicht geregelt hat. Die festgestellte echte Lücke füllt das Gericht sodann nach Art und Weise des Gesetzgebers<sup>454</sup>. Die neue Regel muss ins geltende Rechtssystem passen und darin enthaltene Wertentscheidungen berücksichtigen<sup>455</sup>.

Die neue Regel kann nach der hier vertretenen Ansicht in Domain Namen Konflikten, in denen die kennzeichenrechtlichen Spezialgesetze nicht greifen, die umfassende Interessenabwägung vorschreiben. Sie passt damit ins bestehende Rechtssystem, weil die Aspekte in der Interessenabwägung zahlreiche Wertentscheide aus dem geltenden Recht widerspiegeln.

Methodisch unterscheidet sich die Konkretisierung einer Generalklausel kaum vom Auffüllen einer Lücke *extra lege*<sup>456</sup>. Deshalb ist die genaue dogmatische Zuteilung der Interessenabwägung entweder unter die Generalklausel des UWG oder unter das Richterrecht nahezu unerheblich.

Nicht anwendbar als rechtliche Grundlage für die Interessenabwägung sind Bestimmungen, die mit einer Verwechslungsgefahr anknüpfen, wie z.B. Art 3 lit. d UWG. In vielen Punkten der Interessenabwägung ist die Verwechslungsgefahr gar nicht Untersuchungsgegenstand. Andere Gesichtspunkte sind sogar als Gegenpol zu ihr zu verstehen.

Formelle Gesetzgebung ist nach der hier vertretenen Ansicht unnötig. Zwar ist der Vorwurf mangelnder Rechtssicherheit insofern zulässig, als jede Interessenabwägung einen schwer abzuschätzenden Ermessensentscheid zur Folge hat. Der Strauss vorgeschlagener Gesichtspunkte ermöglicht den Rechtsadressaten aber eine genaue Vorstellung über die Entscheidungsstruktur. Und künftige gerichtliche Konkretisierung kann verbleibende Unsicherheit über die Umsetzung der Interessenabwägung aus dem Weg räumen.

---

<sup>430</sup> HGer ZH, 4.10.1996 (Anne Frank); ZR 1998, 45, 51 f.