

US-AMERIKANISCHES GESETZ GEGEN DOMAINGRABBING

RA Dr. *Clemens Thiele*, LL.M. Tax (GGU), Salzburg,
Kontaktadresse: 5020 Salzburg, Gstöttengutstrasse 45
E-Mail: Anwalt.Thiele@eurolawyer.at
Bankverbindung: SKWB-Schoellerbank AG,
BLZ: 19200, Kt.Nr. 10143885004

I. Einleitung

II. Materielle Bestimmungen des ACPA

1. Domain Grabbing
2. Erweiterte Rechtsfolgen
3. Haftungsfreistellung der Domain-Registrierungsstellen
4. Sonderschutz für Kandidatennamen in Wahlkämpfen

III. Zusammenfassung

Deskriptoren: Internet; Domain grabbing; cybersquatting; US-amerikanisches Recht; Rechtsvergleichung; österreichische Gerichte; Markenrechtsverletzung; Namensschutz

Normenverzeichnis: ACPA §§ 3002, 3003, 3004, 3006; Trademark Act of 1946 § 43 (d)

Nicht nur in Österreich¹ oder Griechenland² beschäftigen Domaingrabber zunehmend die nationalen Gerichte, sondern vor allem in den USA. Dort hat das „erpresserische Wegschnappen“ von Internetdomains bereits eine gewisse Tradition und In den Anfängen wurden selbst so prominente Firmen wie Mc Donalds erste Opfer der Cybersquatter.

I. EINLEITUNG

Die „klassischen“ Domaingrabber registrieren in spekulativer Absicht eine Fülle von Domains, um dann die eine oder andere davon an den berechtigten, z.B. Markeninhaber oder Namensträger, so teuer wie möglich zu verkaufen.³ Der US-amerikanische Kongress hat beschlossen, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten, und hat einen Gesetzesentwurf erstellt, den der Präsident am 30.11.1999 unterzeichnet hat. Der ***Anti Cybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)*** ist seit dem 1.3.2000 in Kraft.

Die Motivenberichte der Gesetzgebung⁴ weisen auf das vorrangige Interesse des US-Congress hin, „Erpressungen“ von Cybersquattern oder Domaingrabbern zu verhindern und zu bestrafen, sowie die irreführende Nutzung von bekannten Marken und Personennamen zu unterbinden, um nicht Ahnungslose auf pornografische oder andere anstoßerregende Websites zu locken.

Gleichzeitig stellte der Kongress sicher, dass die aus dem *First Amendment* der *US-Constitution* abzuleitenden (Meinungsfreiheits-)Rechte auch im Cyberspace Beachtung finden, sowie dass die Registrierungsstellen für unlautere Domainregistrierungen keiner Haftung unterliegen. Die technische Umsetzung des ACPA ist durch die Implementierung in den §§ 3001 - 3010 des *Titel III Intellectual Property and Communications Omnibus Reform Act* erfolgt. Kernstück ist § 3002 der

¹ Vgl die Übersicht bei *Thiele*, Verträge über Internet Domains, *ecolex* 2000, 210 FN 1.

² *Anthimos*, *Amazon.com/Amazon.gr*, *MMR* 2000/2, XVIII.

³ Zum Begriff des Domaingrabbing aus rechtsvergleichender Sicht jüngst, *Thiele/Fischer*, Domaingrabbing im englischen und österreichischen Recht, *wbl* 2000/7 (in Druck).

⁴ In der Gesetzgebung auch bezeichnet als *Domain Name Piracy Prevention Act of 1999*; vgl den Bericht des Senates, S. 1461 106th Session; weitere Details abrufbar unter <http://thomas.loc.gov/bss/d106query.html#blno.>, Stichwort „Cybersquatting“.

Gesetzesvorlage Nr. 1948, der dem *Trademark Act of 1946*⁵ einen neuen § 43 (d) hinzufügt.

II. MATERIELLE BESTIMMUNGEN DES ACPA

1. Domain Grabbing

Gemäß § 43 (d) (1) (A)⁶ kann ein Markeninhaber oder der Inhaber eines als Marke geschützten Personennamens eine Klage gegen jeden erheben, der mit der unredlichen Absicht, sich an einer Marke oder einem geschützten Namen zu bereichern, eine Internetdomain registriert, damit Handel treibt oder nutzt, die entweder identisch mit der berühmten Marke ist, Verwechslungsgefahr aufweist oder eine berühmte Marke verwässert.

§ 43 (d) (1) (B) führt neun **demonstrative, charakteristische Faktoren** auf, nach denen ein Gericht die unredliche Absicht des Domaininhabers bestimmen kann. Eine rechtmäßige Nutzung oder eine freie Benutzung der Marke in einer Domain ist dabei allerdings ein absolutes Verteidigungsmittel. Im Einzelnen ist insbesondere zu prüfen:

- Umfang von Markenrechten innerhalb eines Domainnamens
- Ist die Domain der Name einer Person?
- Hat der Domaininhaber den Namen schon früher im Geschäftsverkehr benutzt?
- Handelt es sich um eine redliche, nicht kommerzielle oder freie Benutzung der Marke?
- Wurde die Domain deshalb ausgewählt, um auf herabsetzende und das Ansehen der Marke schädigende Art und Weise den Verkehr auf die Website mit dieser Domain umzuleiten?
- Hat der Domaininhaber die Domain zum Verkauf angeboten ohne die damit adressierte Website kommerziell genutzt zu haben?
- Sind irreführende persönliche Angaben bei der Registrierung der Domain gemacht worden?
- Hat der Inhaber der Domain mehrere verwechselbare Domains registriert?
- Gleicht die Domain einer berühmten Marke?

Die vorgenannten Elemente können im Sinne einer Mosaiktheorie dem Richter dazu dienen, die unlautere Absicht des Cybersquatters bei Domainregistrierung zu erschließen. Stets ist dabei auf die Umstände des Einzelfalles besonderer Wert zu legen (*facts and circumstances test*).

2. Erweiterte Rechtsfolgen

§ 3003 ACPA gewährt dem mit einer Klage gegen einen Cybersquatter obsiegenden Markeninhaber oder Namensträger **Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche**.

⁵ 15 USC Chapter 22 (sog. *Lanham-Act*).

⁶ 15 USC § 1125 (d), abrufbar unter <http://www.findlaw.com/casecode/uscode.html>.

Letztere werden jedoch wegen Cyberpiraterie auf \$ 1.000,-- bis \$ 100.000,-- **promissbrüchlicher Domainregistrierung** erhöht.

Ferner eröffnet das Gesetz einen neuen Rechtsbehelf gegen Domaingrabber, wonach das Gericht die **Verwirkung, Aufhebung oder Übertragung** (sic!) der Domain auf den Markeninhaber bzw. oder Namensträger anordnen kann.

Schließlich kann der Verletzte eine „*in rem*“ - Klage erheben, d.h. eine Klage am **dinglichen Gerichtsstand** in dem Bezirk, in dem die Domain registriert ist. Damit wird am Sitz der *Network Solutions Inc.*⁷ im Bezirk Ost des Staates Virginia die Zuständigkeit des *US-District Court* eröffnet, sofern der Domaininhaber unbekannt, oder aus anderen Gründen nicht der persönlichen Gerichtsbarkeit unterworfen ist. Damit können auch jederzeit österreichische Inhaber von .com-, .net- oder .org-Domains vor das US-amerikanische Gericht „gezerrt“ werden. Die Ansprüche einer „*in rem*“ - Klage sind allerdings auf Verwirkung, Aufhebung und/oder Übertragung der Domain beschränkt. Schadenersatzansprüche können damit *nicht* geltend gemacht werden.

Bemerkenswert ist, dass das Gesetz **rückwirkende Anwendung** findet, d.h. alle Domains erfasst, die jemals in den USA registriert worden sind. Ausgenommen von dieser Rückwirkung sind lediglich die Schadenersatzansprüche.

Darüber hinaus sieht § 3002 (a) ACPA des Gesetzes ein neues Klagerecht zu Gunsten von berühmten Namensträgern vor,⁸ die zusätzlich zu den Ansprüchen der Markeninhaber auch im Obsiegsfall die Erstattung ihrer Anwaltsgebühren zugesprochen erhalten. Dies bedeutet ein absolutes Novum für den amerikanischen Zivilprozess, wo in aller Regel jede Partei unabhängig vom Prozessausgang ihre Kosten zu tragen hat.

3. Haftungsfreistellung der Domain-Registrierungsstellen

Aufgrund der privatwirtschaftlichen Verwaltung des Domain-Name-System gewährt § 3004 ACPA eine absolute Haftungsfreistellung für die Domainregistrierungsstellen. Diese haften weder für die Registrierung noch für die Weigerung der Registrierung eines mit einer Marke oder mit dem Namen einer Person identischen Domain, noch für die Ausführung einer gerichtlichen Anordnung auf Erwirkung, Aufhebung oder Übertragung. Damit anerkennt der ACPA ausdrücklich die gegenwärtige Verfahrenspraxis der *Network Solutions Inc.*, keine grundsätzliche Prüfpflicht bei der Registrierung von Domains zu haben.

4. Sonderschutz für Kandidatennamen in Wahlkämpfen

§ 3006 ACPA trägt dem gegenwärtigen Präsidentschaftswahlkampf in den USA Rechnung, worin verstärkt Cybersquatter jede denkbare Variante der prominenten Kandidatennamen für sich registriert haben, um sie den Politikern unter bestimmten Bedingungen zum Kauf und zur Übertragung der Websites anzubieten.

⁷ Der „Hauptregistrierungsstelle“ für .com, .net und .org-Domains in den USA.

⁸ Den Erläuternden Bemerkungen zufolge in erster Linie Hollywood-Stars.

Schließlich sieht der ACPA ein Tätigwerden des Wirtschaftsministeriums, der Bundeswahlkommission und des US-Patent- und Markenamtes vor, innerhalb von 180 Tagen einen Bericht vorzulegen, ob die bestehenden Bundes- und Einzelstaatengesetze sowie das ICANN-Verfahren der Streitschlichtung⁹ ausreichend sind, diese Facette des profitgierigen Cybersquatting zu unterbinden. Weitere Gesetzgebungsvorhaben des US-Kongresses in dieser Richtung sind wohl zu erwarten.

III. ZUSAMMENFASSUNG

Die Zeiten für Domaingrabber und Cybersquatter werden nicht nur hierzulande, sondern vor allem in den USA immer härter. Der am 1.3.2000 in Kraft getretene *Anti Cybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)* stellt einen ersten Meilenstein zur Bekämpfung dieser besonderen Form der Cyberpiraterie dar. Cybersquatter und Domaingrabber können nunmehr effektiv aufgrund einer eigenen gesetzlichen Regelung bekämpft werden. Neben den bisher zur Verfügung stehenden Ansprüchen nach dem markenrechtlichen *Lanham-Act* sowie eines verdreifachten Schadenersatzes und der Erstattung der Rechtsanwaltsgebühren in schwerwiegenden Fällen, räumt der ACPA weitergehende Schadenersatzansprüche sowie die Rechtsfolge der Verwirkung und Übertragung der Domain ein.

Aus europäischer Sicht ist kritisch anzumerken, dass durch die Möglichkeit einer „*in rem*“ - Klage europäische Inhaber von .com-, .org- oder .net-Domains vor US-amerikanischen Gerichten verklagt werden können, ohne selbst all zuviel vom neuen Gesetz profitieren zu können, da die Bekanntheit der Marke bzw. des Namens anhand des US-amerikanischen Marktes beurteilt wird.

Das neue US-amerikanische Gesetz gegen Domaingrabbing ist ein gutes Beispiel dafür, dass Gesetzgeber sich mit regulierenden Eingriffen in das Internet und seine Dienste zurückhalten, aber keineswegs Missbräuche dulden oder diese sanktionslos bleiben sollen.

⁹ Details dazu unter <http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm>.