

Angebliche Tochtergesellschaft „02 Sports“ ändert nichts: 02 Worldwide Ltd. erstreitet o2.company

Was ist passiert?

Die 02 Worldwide Ltd. hat ihren Sitz in London und verwaltet für die Telefónica-Gruppe die Markenrechte. Die Telefónica-Gruppe ist unter anderem Telekommunikations-Dienstleister und ist in Deutschland umgangssprachlich meistens als „02“ bekannt. In der EU und den USA sind mehrere „02-Marken“ zugunsten der Beschwerdeführerin eingetragen. Die Beklagte registrierte die Domain „o2.company“ am 14. März 2018 unter Nutzung eines Privacy-Servers (Proxy-Server). Dort führt die Domain zu einer „Park-Page“, auf der vom Registrar Pay-Per-Click Werbung angezeigt wird. Die Werbung bezieht sich auf die Klägerin und deren Wettbewerber im Bereich des Mobilfunks.

Die Klägerin sieht ihre Marke verletzt und strengte daher ein UDRP-Verfahren vor der WIPO an. Sie macht geltend Marke und Domain seien identisch und die Domain werde de facto überhaupt nicht genutzt. Damit scheide auch eine legitime Nutzung aus. Darüber hinaus sei das Verhalten der Beklagten bösgläubig. Die Registrierung sei nur aus dem Zweck kommerziellen Nutzen darauf zu ziehen, erfolgt. Die Verwechslungsgefahr mit dem Unternehmen der Klägerin werde bewusst erhöht, um Profit aus dessen Bekanntheit zu schlagen. Die Möglichkeit einer zukünftigen legitimen Nutzung sei nicht erkennbar.

Eine formale Erwiderung auf das Vorbringen der Klägerin von Seiten des Klägers blieb aus. Im Laufe des Verfahrens gingen

jedoch diverse informelle Stellungnahmen bei der WIPO ein. Darin machte er geltend, die Domain nicht mit Rücksicht auf die Markeninhaberin registriert zu haben, sondern für eine seiner Tochtergesellschaften, „02 Sports“. Daher leite er sein berechtigtes Interesse an der Nutzung ab. Zudem hätte eine Vielzahl von Rechtssubjekten eine Marke bestehend aus 02 und weiteren Zusätzen registriert, die Klägerin habe darauf kein Monopol. Außerdem sei man bereit die in Streit stehende Domain zu einem angemessenen Preis zu verkaufen. Nach Beginn des vom Panel anberaumten Termins reichte die Klägerin nach, man habe mittlerweile ein Verkaufsangebot über EUR 17.000.- erhalten.

Die Entscheidung im UDRP-Verfahren

Der zur Entscheidung berufene Rechtsanwalt Flip Jean Claude Petillion aus Brüssel stimmte der Klägerin zu und entschied auf Übertragung der Domain (WIPO Case No. D2019-0124).

Der Einzelpanelist äußerte sich vor der eigentlichen Entscheidung zunächst zu dem nachträglich eingebrachten Verkaufsangebot des Beklagten und ob dieses in die Bewertung mit einfließen würde. Dies sei nämlich zu diesem späten Zeitpunkt nur unter speziellen Voraussetzungen möglich. Vorliegend habe die Klägerin keinen Beweis für ein Verkaufsangebot erbracht, daher würden keine besonderen Umstände vorliegen, die ein verspätetes Vorbringen entschuldigen würden. In der Folge ließ Petillion das Verkaufsangebot in seiner Entscheidung außer Betracht. Er prüfte daher nur die drei Voraussetzungen des UDRP-Verfahrens: Die Ähnlichkeit von Marke und Domain, ein etwaiges berechtigtes Interesse an der Nutzung und die Bösgläubigkeit des Domaininhabers bei Eintragung bzw Nutzung der Domain.

Das Bestehen der Marke zugunsten der Klägerin war zwischen den Parteien unstreitig. Da „o2.company“ die Marke „02“ vollständig enthält, stellte die ersten Voraussetzung den belgischen Juristen vor keine Probleme. Der Zusatz „.company“ änderte nichts an der Bewertung, weil er nicht geeignet ist,

die Unterscheidungskraft zu fördern.

Die Feststellung, ob Rechte oder berechnigte Interessen an der Domain bestünden, war hingegen schwieriger zu treffen. Der Beklagte stützte seine Position auf die angebliche Verbindung zum brasilianischen Unternehmen „02 Sports“. Dieses nenne 20 Marken sein Eigen und erwarte einen jährlichen Umsatz i.H.v. 10 Millionen USD in den kommenden Jahren. Petillion bestätigte, dass es nach seiner Recherche einen lokalen Fahrradladen im brasilianischen São Paulo unter dieser Firma gebe. Der Domaininhaber lasse jedoch jeden Beweis für eine Beziehung zwischen den beiden vermissen. Damit war dieses Argument vom Tisch. Auch sei der Beklagte unter der Bezeichnung nicht gemeinhin bekannt. Der derzeitige Nicht-Gebrauch spreche auch gegen eine legitime non-kommerzielle Nutzung oder „Fair Use“. Es gebe zudem keine Anzeichen, dass der Beklagte etwas gegen die Pay-per-Klick Links unternommen hätte, diese profitierten zudem von der Bekanntheit der Marke. Unter gewissen – hier gegebenen – Umständen sei die Nicht-Nutzung ein Hinweis auf fehlende Rechte und Interessen. Die zweite Voraussetzung war damit erfüllt.

Zuletzt prüfte der Panelist die Bösgläubigkeit des Domaininhabers. Diese sei bei passivem Halten einer Domain dann gegeben, wenn eine zukünftige legitime Nutzung der Domain schwer vorstellbar sei. Zwar könne die Kombination „o2“ auf chemische Formel für Sauerstoff angespielt werden, in Verbindung mit der nTDL „.company“ und den gesponserten Links sei dies jedoch schwer vorstellbar. Vieles spräche hingegen dafür, dass bewusst die Bekanntheit der Marke ausgenutzt und dem Unternehmen der Klägerin geschadet werden solle. Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund, dass unter anderem Links von Wettbewerbern auf der Website zu finden sind. Auch die Verwendung eines Proxy-Servers für die Registrierung und damit die aktive Verschleierung seiner Identität, spräche unter den gegebenen Umständen für die Bösgläubigkeit des Domaininhabers.

Damit waren alle drei Voraussetzungen des UDRP-Verfahrens erfüllt. Die Entscheidung fiel zugunsten der Klägerin auf Übertragung der Domain.

Fazit

Von Interesse an der vorliegenden Entscheidung dürfte sicherlich sein, dass ein verspätetes Vorbringen nur unter gewissen Voraussetzungen noch im Verfahren verwertet werden darf. Vorliegend hatte dies keine nachteilige Auswirkung für Die Klägerin, in einer anderen Konstellation könnten zusätzliche Informationen und Fakten jedoch das Zünglein an der Waage sein. Beachtung verdient außerdem die Prüfung der Bösgläubigkeit des Gegners. Das Urteil hätte nämlich anders ausfallen können, wenn eine hypothetische Nutzung nahe gelegen hätte. Hier kann es unter Umständen am Beklagten sein, eine solche Möglichkeit dem Entscheidungsgremium darzulegen. Schlussendlich sprachen in Summe im vorliegenden Fall jedoch zu viele Anzeichen für die Bösgläubigkeit des Domaininhabers.