

# Die Domain „xn--bm-e3s.com“ und die Marke BMW sind zum Verwechseln ähnlich

## Was ist passiert?

Zugunsten der Beschwerdeführerin, der Bayerische Motorenwerke AG mit Sitz in München (BMW), ist die Marke „BMW“ sowohl in Deutschland (seit 1929), als auch in den USA (seit 1955) eingetragen. Die Beschwerdeführerin betreibt verschiedene Websites darunter „www.bmw.com“ und „www.bmwgroup.com“.

Beschwerdegegnerin ist die Whois Privacy Corp of Nassau, Bahamas. Die in Streit stehende Domain wurde von der Beschwerdegegnerin bereits am 22. Mai 2018 registriert. Die internationale Domain (IDN) im Punycode-Format wirkt zunächst wie eine wahllose Aneinanderreihung verschiedener Zeichen, aufgelöst erweist sie sich jedoch als „bṃ.com“, bei der sich unter dem „w“ mittig ein kleiner Punkt befindet. Dabei handelt es sich um die Romanisierung eines pakistanischen Urduzeichens (Unicode U+1E88 bzw. U+1E89 für Groß- bzw. Kleinschreibung). Als internationalisierter Domainname ist „bṃ.com“ der Domain „bmw.com“ zum Verwechseln ähnlich.

Zum Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung wurde bei dem Besuch der streitigen Domain mit einem mobilen Gerät das offizielle BMW-Logo und ein Hinweis auf eine Auslosung von 75 kostenlosen Fahrzeugen durch BMW angezeigt. Die vermeintliche Auslosung diente dem Ergaunern von Daten „verirrter“ Internetnutzer („Phishing“) anhand eines Fragebogens.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass „w“ und „ẉ“ und damit auch die Domains zum Verwechseln ähnlich seien. Der Beschwerdegegnerin stehe weder ein Recht zu, noch habe sie berechnigte Interessen die Domain zu nutzen. So sei sie weder

unter der Domain bekannt, noch nutze sie diese für ein legales, non-kommerzielles, faires Angebot. Nach Ansicht von BMW handele sie auch nicht in gutem Glauben.

Die Beschwerdegegnerin erwiderte nicht auf die Beschwerde, juristisch betrachtet ist sie damit säumig.

## **Entscheidung im UDRP-Verfahren**

Schlussendlich war es für den von der WIPO berufenen italienischen Juristen Edoardo Fano aus zweierlei Hinsicht keine schwere Entscheidung. Zwar ist der Beschwerdegegner nicht verpflichtet, sich gegen die Vorwürfe zu wehren, wenn er dies jedoch nicht tut, können begründete Tatsachen, die von einem Beschwerdeführer geltend gemacht werden, als zutreffend angesehen werden. Dennoch legte Fano den Entscheidungsprozess umfangreich dar und gab der BMW AG in der Sache Recht.

Er führte aus, dass nach gefestigter UDRP-Rechtsprechung die IDN einer Domain und ihre Punycode-Übersetzung gleichzustellen sind. Es ändere nichts an der Beurteilung der Ähnlichkeit und Verwechslungsgefahr von Marke und Domain, wenn „w“ (ohne Punkt) durch „w“ (mit Punkt) ersetzt wird. Die Beschwerdeführerin habe den ihr obliegenden Beweis der vorliegenden Verwechslungsgefahr erbracht.

Dem von der BMW AG geltend gemachten Vorwurf, dass die Beschwerdegegnerin weder Rechte noch berechnete Interessen bezüglich der Marke habe, hat diese nichts entgegnet. Fano bestätigte, dass durch die IDN eine Assoziation zwischen der Beschwerdegegnerin und Beschwerdeführerin hervorgerufen wurde. Zudem wurde sie nicht für einen legitimen, non-kommerziellen Zweck genutzt, sondern unter Einsatz des offiziellen BMW-Logos vielmehr, um die Daten nichtsahnender Internetnutzer abzugreifen.

Aufgrund der weltweiten Bekanntheit der Beschwerdeführerin ging der italienische Jurist auch davon aus, dass die Beschwerdegegnerin die Domain in dem Wissen sowohl um den

Markenschutz, als auch der möglichen Verwirrung von Internetnutzern registriert hat. Er ging davon aus, dass mithilfe der Domain aus der Markenbekanntheit Kapital geschlagen werden sollte. Neben der Verwechslungsgefahr und dem Fehlen eines Rechts oder berechtigten Interesses zur Nutzung war mit der bösgläubigen Registrierung das dritte Element des UDRP-Verfahrens erfüllt.

Im Ergebnis entschied Fano auf Transfer der Domain <bmw.com> [xn--bm-e3s.com] an die BMW AG.

## **Fazit**

Gerade dieser Fall zeigt, welche Tricks angewandt werden, um auf der Welle des Erfolgs eines weltweit agierenden Konzerns „mitzusurfen“. Sogenannte „look-alike“-Domains werden dazu genutzt, Daten unbescholtener Internetnutzer zu „phishen“ und sind für Cybersquatter von nicht unerheblichem Interesse. Zugleich wird durch die Entscheidung aber deutlich, dass auch gegen internationalisierte Domains im Wege des UDRP-Verfahrens vorgegangen werden kann und die WIPO insoweit IDN mit ihrer Punycode-Übersetzung gleichstellt.

Verfahrensrechtlich erwähnenswert ist an dieser Stelle wohl auch zum wiederholten Mal, welche Folgen das Ignorieren oder bloß lapidare Leugnen einer WIPO-Beschwerde haben kann. Substantiierten Vorwürfe müssen gleichermaßen substantiiert zurückgewiesen werden. Ansonsten droht das Verfahren üblicherweise verloren zu gehen.