



DIHK-Veranstaltung „NEUE TOP LEVEL DOMAINS“, 4. November 2011

Rechtsschutzmöglichkeiten für Markeninhaber

Prof. Dr. Christian Donle
Rechtsanwalt, Berlin

Gliederung

Kennzeichenrechtlicher Hintergrund und relevante
Rechtsgebiete

Markenverletzung durch Domain

Einzelne Fallgruppen und Entscheidungen

Namens- und wettbewerbsrechtliche Vorgaben,

Auffangtatbestände aus dem allgemeinen Zivilrecht

- **Wie kann sich ein Markeninhaber gegen Domains wehren, die seine Rechte verletzen?**
- **Was sind typische Beispiele / Fallgruppen?**

Beispiele:

- www.marke.de
- www.xyz-marke.de
- www.firma.de
- www.xyz-firma.de
- www.xyz.marke
- www.xyz.firma

Registrierung und Nutzung von Domains

- **Kennzeichenrecht**

- Schutz von Marken (= Bezeichnung von Waren oder Dienstleistungen)
- Schutz von Unternehmenskennzeichen (= Name, Firma oder besondere Bezeichnung eines Unternehmens)
- Schutz von Werktiteln (= Name oder besondere Bezeichnung von „Werken“, wie etwa Druckschriften, Filmwerke, Tonwerke, Bühnenwerke)

- **Namensrecht**

Schutz des Namens (= Bezeichnung einer Person, eines Unternehmens, Einrichtung u.ä.)

- **Wettbewerbsrecht**

Schutz vor unlauteren geschäftlichen Handlungen

1. **Markenmäßige Benutzung der angegriffenen Domain**

angesprochene Internetnutzer verknüpfen Domainnamen gedanklich mit Kennzeichen

2. **Benutzung im geschäftlichen Verkehr**

(weite Auslegung)

nicht umfasst: bloße Nutzung durch einen Privaten

nicht ausr.: bloße Domain-Reservierung, Verwendung mit „Baustellenschild“: BGH – Metrosex (bei Unternehmenskennz. ggf. Schutz über § 12 BGB; ausnw. UWG-Schutz wg. Mitbewerberbehinderung)

3. **Verwechslungsgefahr (Einzelfallbetrachtung)**

Ähnlichkeit von Domain und Marke

Nur bei Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit

Ausnahme: Bekannte Marke

Markenrechtlicher Schutz: Rechtsfolgen

- **Anspruch auf Unterlassen der konkreten Domain-Benutzung in einer konkreten Branche oder für bestimmte Waren**
Abgabe einer Unterlassungserklärung durch Verletzer
- **Anspruch auf Beseitigung und Löschung der Inhalte**
Kann gerichtlich effizient und kostengünstig erzwungen werden
- **Grundsätzlich **kein** Anspruch auf Löschung der Domain**
(Ausnahmen bei bekannten Marken und Namen)
- **Grundsätzlich **kein** Anspruch auf Herausgabe der Domain**
(Ausnahmen s.u.)
- **Schadensersatz**
kein Anspruch auf Zustimmung zur Übertragung der Domain, da dies nicht nur Beseitigung der Störung, sondern Besserstellung (str.)

Verwechslungsgefahr – Besonderheiten, Beispiele

- Bei **Verweisen auf Homepage** für Verwechslungsgefahr ausreichend, dass User Homepage mit Rechteinhaber verbindet
- Bei **Serienzeichen** reicht gedankliche Inverbindungsbringung der jüngeren mit der älteren Marke, Bsp. „immobilien24“ mit „Deutsche Bank 24“
- Bei Branchenverschiedenheit Verwechslungsgefahr i.d.R. zu verneinen, aber auch dort möglich, z.B. bei
 - Ausnutzung der Wertschätzung („Rufausbeutung“)
 - Behinderung durch Nutzung des bekannten Kennzeichens („Blockierung“)
 - Behinderung durch Umleitung auf eigenes Angebot, z.B. indem darauf spekuliert wird, dass Interessent Punkt bei Domain-Eingabe vergisst (buecherde.com – buecher.de)
 - Massenregistrierungen von Domains mit Bezug zu bekanntem Kennzeichen
- Vorgehen gegen **ähnlich lautende Domains** möglich?
 - nicht pauschal zu beantworten, viel Rspr., Verwechslungsgefahr z.B. bejaht für „kompit.de“ mit Unternehmenskennz und Marke „combit“; verneint für „mbp.de“ und Marke „MB&P“

Markenrechtlicher Schutz bei Gleichnamigkeit

- (P) **Gleichnamigkeit** → mehrere Namensträger kommen als Berechtigte für Domainnamen in Betracht
- Abwägung der sich gegenüberstehenden Interessen
 - I.d.R. gilt **Prioritätsgrundsatz** auch hier, d.h. Priorität der Registrierung entscheidet („Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“)
 - Ausnahme: **überragende Bekanntheit** des Namensträgers
 - Verkehr erwartet unter diesem Namen Internetauftritt
 - kein besonderes Interesse des Domain-Inhabers gerade an diesem Internet-Auftritt
 - Folge: Domain-Inhaber muss Internet-Adresse unterscheidenden Zusatz beifügen bzw. auf zentraler Einstiegsseite darauf hinweisen, dass nicht Angebot des anderen Namensinhabers, ggf. auch unter Angabe, wo Angebot des anderen zu finden

Markenrechtlicher Schutz bei Gleichnamigkeit - Beispiele aus der Praxis

- OLG Hamm (1998):
Einzelkaufmann (Online-Agentur-Betreiber) hat auf Betreiben des Stahlkonzerns Krupp Nutzung der Domain „**krupp.de**“ zu unterlassen
- BGH (2001):
A. Shell, der nebenberuflich Unternehmen zur Erstellung von Pressetexten, Übersetzungen u.ä. betreibt, muss seiner Domain „**shell.de**“ auf Betreiben des Treibstoffunternehmens Dt. Shell GmbH individualisierenden Zusatz beifügen
- BGH (2010):
Störung der Gleichgewichtslage zweier gleichnamiger Unternehmen „**Peek & Cloppenburg**“ der gleichen Branche an verschiedenen Standorten, wenn eines davon Kennzeichen als Internetadresse oder auf Internetseiten verwendet, ohne Hinweis darauf, dass dies nicht Internetauftritt des anderen Unternehmens darstellt

.com und andere Adressen

Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen, wenn Zuständigkeit der **deutschen Gerichte** gegeben ist und hinreichender wirtschaftlich relevanter Inlandsbezug

- Voraussetzung ist ein inhaltlicher Bezug ins Inland, (großzügiger Maßstab)
 - Bestimmungsgemäße Aufrufbarkeit - hotel-maritime.dk
 - Lieferangebote
 - deutschsprachige Inhalte
 - Verwendung von Euro als Währung
 - Werbung
 - Disclaimer ist problematisch und fraglich
 - Aber: hinreichender wirtschaftlich relevanter Inlandsbezug notwendig
 - Sprache der Webseite – kein Problem bei Englisch
 - BGH bejaht: NYT wird auch in D gelesen, Kollision der widerstreitenden Interessen im Inland
 - BGH verneint: com Domain mit russ. Inhalt in russ. Sprache und kyrillischer Schrift

- Große Probleme bei der Vollstreckung im Ausland

- Große Probleme bei ausländischen Tarnorganisationen, Treuhändern, anonymen Personen oder Unternehmen in Staaten mit einem wenig zugänglichen Rechtssystem

Markenrechtlicher Schutz und Namensschutz

- Neben kennzeichenrechtlichen Schutz aus dem MarkenG auch Namensschutz nach § 12 BGB möglich, grdsätzl. geht jedoch kennzeichenrechtlicher Schutz vor
- § 12 BGB lautet:
Wird das Recht zum Gebrauch eines Namens dem Berechtigten von einem anderen bestritten oder wird das Interesse des Berechtigten dadurch verletzt, dass ein anderer unbefugt den gleichen Namen gebraucht, so kann der Berechtigte von dem anderen Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen.
- Im nichtgeschäftlichen Verkehr u.U. schon Registrierung nicht erst Benutzung eines fremden als Domainname ein solcher unbefugter Namensgebrauch
- Praxisrelevant aber nur bei bekannten Namen

Haftung der DENIC für rechtswidrige Domains - BGH-Urteil vom 27.10.2011 (I ZBR 131/10) „regierung-oberfranken.de“

- Hintergrund: DENIC hatte für mehrere Unternehmen in Panama sechs Domainnamen mit TLD „.de“ registriert, zusammengesetzt aus Wort „regierung“ und jeweils dem Namen eines Regierungsbezirks in Bayern (z.B. „regierung-oberfranken.de“);
Freistaat Bayern verfügt über ähnliche Domainnamen (z.B. „regierung.oberfranken.bayern.de“) und verlangte von DENIC Löschung der Domains wegen Namensrechtverletzung
- BGH (unter Bezugnahme auf frühere Entscheidungen): DENIC zwar nur sehr eingeschränkten Prüfungspflichten unterworfen, d.h. bei Registrierung selbst zu keinerlei Prüfung verpflichtet
- Nach Hinweis auf mögliche Rechtsverletzung aber zur Löschung der Domain verpflichtet, wenn Rechtsverletzung offenkundig und für DENIC-Sachbearbeiter ohne weiteres feststellbar (Fälle eindeutigen Missbrauchs)
- Vorliegend Löschungspflicht der DENIC, da als Domainnamen registrierte Bezeichnungen offizielle Bezeichnungen der Regierungen bayerischer Regierungsbezirke, die nur diesen und nicht in Panama ansässigen privaten Unternehmen zustehen können

Wettbewerbsrechtlicher Schutz

- Wettbewerbswidrig kann aber z.B. **rechtswidriges Abfangen von Kunden** sein, wenn über Internetdomain, die vom Verkehr mit bestimmten Unternehmen, Waren oder Dienstleistungen assoziiert wird, Interessent an Angebot des Konkurrenten auf eigenes Angebot umgeleitet wird, soweit Nutzung der Domain kein eigenes Benutzungsrecht korrespondiert (keine zwingende Voraussetzung ist, dass Domain für Mitbewerber kennzeichenrechtlich geschützt)
- Beschreibende Domains (**Gattungsbegriffe**) können irreführend sein, wenn fälschlich Eindruck einer Alleinstellung oder sonstigen herausgehobenen Qualität/Qualifikation entsteht (Bsp. mitwohnzentrale.de, wenn nicht Hinweis auf Homepage, dass noch weitere, in anderen Verbänden zusammengeschlossene Mitwohnzentralen existieren)
- Wenn Nutzung einer Domain kein Verstoß gegen Kennzeichenrecht, regelmäßig auch nicht wettbewerbswidrig
- Bei Wettbewerbsverstoß auch wieder nur **Anspruch auf Löschung der Inhalte**, kein Anspruch auf Übertragung

Vertipper-Domains

- Wettbewerbswidrig sind auch sog. Vertipper-Domains, bei denen Interessenten am Angebot eines Wettbewerbers und die sich bei der Eingabe der Domain vertippen auf ein anderes Angebot umgeleitet werden (Bsp. speigel.de anstelle von spiegel.de)
- Hier teilweise erschwerend auch noch zu berücksichtigen, ob unter Domain eigener Inhalt eingestellt oder nur auf Inhalt umleitet, der unter anderer Domain zu finden
- Wichtig aber immer: Betrachtung des Einzelfalles und Art der Domain, z.B. keine Wettbewerbsbehinderung, wenn Anbieter einen rein beschreibenden Begriff benutzt, den jemand anderes in anderer Schreibweise auch benutzt (Bsp. schluesselbaender.de und schlüsselbänder.de)

Praxistipp: häufige Vertipperbegriffe sollten vom Markeninhaber ebenfalls belegt werden

Domain-Grabbing

- Registrierung einer Domain ohne Benutzung oder Benutzungsabsicht keine Kennzeichenverletzung (s.o.)
- Kann ausnahmsweise rechtswidrige Namensanmaßung darstellen (s.o.)
- Möglicher Wettbewerbsverstoß (Behinderungswettbewerb), wenn Domain ohne erkennbaren sachlichen und billigen Grund oder ohne sonstige Berechtigung (z.B. Namensrecht) vom Konkurrenten reserviert und für den Mitbewerber gesperrt wird, dieser aber ein für Konkurrenten erkennbares eigenes anerkanntes Interesse an Nutzung hat,
- ABER: BGH-ahd auch Massenregistrierung von Domains noch nicht notwendig ein Wettbewerbsverstoß
- Außerhalb von Wettbewerbsverhältnissen kann Domain-Grabbing zur Behinderung oder Realisierung materieller Vorteile unter das (allgemeine) Deliktsrecht des BGB fallen als Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb nach § 823 Abs. 1 BGB oder vorsätzliche sittenwidrige Schädigung nach § 826 BGB
- Vielfach aber Schutz für die Unternehmen aufwändig.

Auffangtatbestand des § 826 BGB

- Wichtiger Auffangtatbestand: § 826 BGB
 - Anwendung von markenrechtlichen Vorschriften nur, wenn Verwendung im geschäftlichen Verkehr
 - Namensrecht (§ 12 BGB) greift nur bezüglich Namen eines Unternehmens, nicht aber bezüglich Produktbezeichnung
- Dazu Entscheidung „**Weideglück**“ des OLG Frankfurt und Anwendung von § 826 BGB:
unlautere Behinderung, wenn jemand ohne nachvollziehbares eigenes Interesse eine Domain mit fremden Namensbestandteilen registrieren lässt, die mit eigenem Namen und der eigenen Tätigkeit in keinem Zusammenhang steht → Student sichert sich ohne nachvollziehbare, teilweise widersprüchliche Begründung „weideglueck.de“, Kläger hatte dagegen eine Reihe von eingetragenen (relativ bekannten) Marken mit der Bezeichnung „Weideglück“

Praxistipps

- Vermeiden:
 - Fremde Marken und Unternehmenskennzeichen
 - Zeitschriftennamen, Filmnamen, Namen von Computerspielen
 - Fremde Namen
 - Namen öffentlicher Einrichtungen, Städtenamen, Gemeindenamen
- Vorgehen bei „Erleiden“ von Rechtsverletzungen:
 - Proaktives Belegen der Vertipper-Domains und kombinierter Domains
 - Nutzung der Rechtsschutzmechanismen der Registrierungsstellen
 - Inhalte können durch die Gerichte beseitigt werden, wenn int. Zuständigkeit gegeben

Vielen Dank für Ihre Zeit und
Aufmerksamkeit.

Christian Donle
www.preubohlig.de

ENDE