

Verletzung eines Kennzeichenrechts durch einen Domainnamen

von Dr. iur. Stefanie Jehle / Rechtsanwältin Katja Schubert
Karsten+Schubert Rechtsanwälte

Stand: Februar 2010

Verletzung eines Kennzeichenrechts durch einen Domainnamen

1. Die markenrechtliche Grundidee	2
2. Wann spielt das Markenrecht eine Rolle und wann das Namensrecht?3	
3. Der markenrechtliche Schutz aus § 14 MarkenG	4
4. Der Schutz geschäftlicher Bezeichnungen aus § 15 MarkenG	6
5. Priorität	7
6. Unterscheidungskraft	7
7. Kennzeichenmäßige Benutzung	9
8. Die Verwechslungsgefahr	10
9. Wann entsteht aus einem Domainnamen ein eigenständiger markenrechtlicher Schutz?	16
10. Keine Haftung der DENIC für Rechtsverletzungen Dritter.....	16
11. Weitere rechtlich relevante Verwendungsformen.....	17
11.1 Tippfehler-Domains	17
11.2 Marken als Metatag oder als „Weiß-auf-Weiß-Schrift“	17
11.3 Domain-Grabbing	18
12. Ansprüche des Rechteinhabers bei einer Verletzung durch eine Domain.....	18
13. Was passiert bei einer Abmahnung?	21
14. Maßnahmen zur Reduzierung von Rechtsverletzungen.....	21

1. Die markenrechtliche Grundidee

Wer kennt sie nicht? Coca Cola, das Erfrischungsgetränk. Durch die Medien wurde bekannt, dass die Marke „Coca Cola“ zu den wertvollsten der Welt gehört.¹ Dieses augenfällige Beispiel zeigt, wie wichtig im Wirtschaftsleben eine Marke sein kann. Marken sind Kennzeichnungen von Waren oder Dienstleistungen, in dem Beispiel also Coca Cola für ein bestimmtes Erfrischungsgetränk. Mit Marken sollen bestimmte Qualitätsvorstellungen den angesprochenen Konsumenten vermittelt werden, so dass das Produkt erneut in Anspruch genommen wird. Eine eingeführte Marke zu haben, mit der gewisse Qualitätsvorstellungen verbunden werden, ist also von nicht zu unterschätzender wirtschaftlicher Bedeutung. Wer Inhaber einer Marke ist, hat daher verständlicher Weise kein Interesse daran, dass ein Dritter ein ähnliches Produkt herstellt und ebenfalls mit dieser Marke in der Hoffnung kennzeichnet, dass dann dessen Produkte gekauft werden. Um dem vorzubeugen, gibt es weltweit Regelungen zum Schutz von Marken und ähnlichen Kennzeichen.

Domains ihrerseits sind ebenfalls von hoher wirtschaftlicher Bedeutung, was nicht zuletzt die erzielten Verkaufserlöse gut gewählter Domainnamen im Domainhandel zeigen. Domains sind die „Tür“ zu Webseiten und helfen dadurch, Inhalte im Internet aufzufinden.

Nachfolgend stellen wir Ihnen die Regelungen des Markengesetzes (MarkenG) im Zusammenhang mit Domainnamen vor. Durch eine Domain kann nämlich ein geschütztes Kennzeichen eines anderen verletzt werden. Aus diesem Grund sollte sich jeder, der eine Domain für geschäftliche Zwecke registrieren möchte, im Vorfeld dieser Risiken bewusst sein und sie durch geeignete Maßnahmen verringern. Gründer sollten sich im Zuge der Gründung einen Unternehmensnamen aussuchen, der weder offline noch online – als Domainname – fremde Rechte verletzt. Die Risiken werden an dieser Stelle oftmals unterschätzt. Spätere Korrekturen in einem Streitfall kosten im Vergleich zu Maßnahmen im Vorfeld vergleichsweise viel Geld.

¹ http://www.welt.de/wirtschaft/article1059347/Coca_Cola_ist_die_wertvollste_Marke_der_Welt.html (22.12.2009).



2. Wann spielt das Markenrecht eine Rolle und wann das Namensrecht?

Eine elementare Voraussetzung, um Ansprüche aus dem MarkenG geltend machen zu können, ist, dass der andere das markenverletzende Zeichen (in unserem Fall eine Domain) im geschäftlichen Verkehr benutzt hat. Der geschäftliche Verkehr grenzt rein private Lebensbereiche aus. Diese Abgrenzung gilt nicht nur im Internet, sondern auch bei Offline-Sachverhalten. Der Begriff des geschäftlichen Verkehrs ist allerdings sehr weit zu verstehen. Gemeint sind Handlungen, die der Förderung eines beliebigen eigenen oder fremden Geschäftszwecks dienen. Wird also ein Domainname im geschäftlichen Verkehr verwendet, findet das Markenrecht Anwendung. Rein privat betriebene Webseiten gehören nicht zum geschäftlichen Verkehr. Wer ausschließlich die eigenen Urlaubsfotos auf seiner Webseite zeigt, um sich damit das klassische Fotoalbum zu ersparen, handelt rein privat.



Doch Achtung, man ist mitunter schneller im geschäftlichen Verkehr tätig als einem lieb ist: So entschied das LG Hamburg, dass jemand, der eine private Website unterhält und aus Kostengründen über diese Website Werbung eines anderen schaltet, nicht mehr nur zu privaten Zwecken handelt, sondern sich gleichsam als Werbeträger im geschäftlichen Verkehr betätigt.² Bei einer Seite mit den eigenen Urlaubsfotos und Werbebannern kann das ganze also schon wieder anders aussehen. Unzweifelhaft sind natürlich die Fälle, in denen jemand unter einer Domain eine Webseite präsentiert, mit der er sein Unternehmen vorstellt. In diesem Fall liegt ganz offensichtlich ein Handeln im geschäftlichen Verkehr vor. Das gilt nicht nur für gewerbliche Unternehmen, sondern auch für Freiberufler. Auch wenn Domains zum Verkauf angeboten werden, ist oftmals von Handeln im geschäftlichen Verkehr auszugehen.³

² Vgl. LG Hamburg, Beschluss vom 01.03.2000 - 315 O 219/99.

³ Vgl. LG Hamburg, Urteil vom 12.07.2000, Az. 315 O 148/00.

Das Namensrecht findet beim privaten Handeln Anwendung, wenn beispielsweise eine Privatperson einen Domainnamen für eine private Website registriert⁴ oder ein Unternehmen gegen einen Domaininhaber vorgehen möchte, der (noch) keine Inhalte unter dem Domainnamen bereitstellt.⁵ Geschäftliches Handeln ist also noch nicht gegeben, wenn eine Domain lediglich registriert wird, aber auf der Website noch kein Inhalt abrufbar ist, der auf eine geschäftliche Nutzung schließen lässt. Die Registrierung eines Domainnamens allein ist folglich noch keine Benutzung im geschäftlichen Verkehr.⁶ Dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Domain registriert hat, eine juristische Person ist.⁷ Im Zusammenhang mit Domainnamen genügt auch nicht eine bloße Vermutung, dass er geschäftlich genutzt wird; dies muss vielmehr festgestellt werden. Im Zweifel ist von einer privaten Nutzung auszugehen.⁸

Beide Schutzrechte können im Domainrecht eine Rolle spielen: Wäre z.B. damals ein findiger Internetnutzer dem Siemens-Konzern zuvor gekommen, die Domain siemens.de für ein eigenes Konkurrenzunternehmen zu registrieren, wäre hierdurch zum einen das Namensrecht des Unternehmens betroffen, zum anderen aber auch die Markenrechte am Unternehmenskennzeichen Siemens und an den registrierten Waren- und Dienstleistungsmarken. In dieser Broschüre stellen wir Ihnen die markenrechtlichen Aspekte vor. Näheres zu namensrechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit Domainnamen finden Sie in einer weiteren Broschüre auf unserer Webseite.

3. Der markenrechtliche Schutz aus § 14 MarkenG

Bevor wir uns dem markenrechtlichen Schutz zuwenden, stellt sich zunächst die Frage, was eigentlich eine Marke ist. Was eine Marke ist, sagt uns § 3 MarkenG. Demnach können als Marke alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder Verpackung, Farben und Farbzusam-

⁴ Vgl. BGH, Urteil vom 22.11.2001, Az. I ZR 138/99 – shell.de.

⁵ Vgl. LG Hamburg, Urteil vom 31.08.2006, Az. 315 O 279/06.

⁶ Vgl. BGH, Urteil vom 19.02.2009, Az. I ZR 135/06 – ahd.de; BGH, Urteil vom 13.03.2008, Az. I ZR 151/05 – Metrosex.

⁷ Vgl. BGH, Urteil vom 19.07.2007, Az. I ZR 137/04 – Euro Telekom; BGH, Urteil vom 13.03.2008, Az. I ZR 151/05 – Metrosex.

⁸ Vgl. BGH, Urteil vom 24.04.2008, Az. I ZR 159/05 – afiliias.de.

menstellungen geschützt werden. Voraussetzung dafür ist, dass das Zeichen geeignet ist, Waren/Dienstleistungen eines Unternehmens von Waren/Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden, es muss also Unterscheidungskraft vorhanden sein. Darauf kommen wir später noch einmal zurück.

Eine wichtige Regelung für den Schutz einer Marke findet sich in § 14 Abs. 2 MarkenG, wonach Dritten im geschäftlichen Verkehr ohne Zustimmung des Markeninhabers drei verschiedene Fallkonstellationen verboten werden:

1. Ein Dritter darf kein mit der Marke *identisches* Zeichen für *identische* Waren/Dienstleistungen benutzen.
2. Ein Dritter darf kein mit der Marke *identisches/ähnliches* Zeichen für *identische/ähnliche* Waren/Dienstleistungen benutzen, wenn das angesprochene Publikum dadurch die Zeichen miteinander verwechseln könnte (Verwechslungsgefahr).
3. Ein Dritter darf kein mit einer bekannten Marke *identisches/ähnliches* Zeichen verwenden, wenn dadurch die Marke in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt wird. Für welche Waren/Dienstleistungen das Zeichen verwendet wird, spielt hier keine Rolle.

Wenn wir uns die drei Punkte anschauen, unterscheiden sie sich wie folgt: Der erste Punkt betrifft Fälle, in denen zweimal Identität vorliegt (Zeichen und Produkt). Eine zusätzliche Verwechslungsgefahr muss hier nicht bestehen. Der zweite Punkt ist in der Praxis besonders relevant. Hier geht es um Ähnlichkeiten, die letztlich zu einer Verwechslungsgefahr führen. Auf die Verwechslungsgefahr kommen wir später näher zu sprechen.

Von dem dritten Punkt profitieren bekannte Marken. Sie genießen besonderen Schutz. Daher müsste sich der Inhaber der Marke Coca Cola beispielsweise nicht gefallen lassen, wenn jemand die Domain www.cocacola.info registriert, auch wenn darunter keine Getränke, sondern ganz etwas anderes angeboten würde. So entschieden wurde das beispielsweise für die Domain „zwilling.de“, auf deren Webseite die entgeltliche Schaltung von Werbung und Links angeboten wurde. Diese Dienst-

leistung hatte zwar nichts mit Schneidwaren zu tun, aber die Firma Zwilling konnte sich auf die hohe Bekanntheit ihrer Marken berufen.⁹

4. Der Schutz geschäftlicher Bezeichnungen aus § 15 MarkenG

Neben Marken werden andere Kennzeichenarten unter dem Oberbegriff „geschäftliche Bezeichnungen“ geschützt. Was das genau sind, verrät uns § 5 Abs. 1 MarkenG: Unternehmenskennzeichen und Werktitel. Die Erläuterung, was wiederum Unternehmenskennzeichen und Werktitel sind, finden wir dann in den folgenden Absätzen 2 und 3: Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Beispiele dafür wären eine fiktive „Mustermann & Meier Werbeagentur“ oder die bereits genannte „Siemens AG“.

Werktitel sind die Namen bzw. Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken, also z. B. der Titel eines Buches, einer Zeitschrift oder eines Kinofilms.

Die Verbote sind in § 15 Abs. 2 und Abs. 3 MarkenG zu finden, wonach Dritten im geschäftlichen Verkehr ohne Zustimmung des Kennzeicheninhabers zwei verschiedene Fallkonstellationen verboten werden:

1. Dritte dürfen kein mit der geschäftlichen Bezeichnung *identisches oder ähnliches* Zeichen benutzen, wenn Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorgerufen werden können (Verwechslungsgefahr).
2. Bei im Inland bekannten geschäftlichen Bezeichnungen dürfen Dritte kein mit der geschäftlichen Bezeichnung *identisches oder ähnliches* Zeichen benutzen, wenn dadurch die geschäftliche Bezeichnung in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt wird. Hier kommt es wie bei bekannten Marken nicht darauf an, dass eine Verwechslungsgefahr besteht.

⁹ Vgl. OLG Karlsruhe, Urteil vom 24.06.1998, Az. 6 U 247/97 – zwilling.de.

Um diese Informationsbroschüre nicht zu überfrachten, werden wir uns im Weiteren auf Anmerkungen zu Marken und Unternehmenskennzeichen beschränken. Sollten Sie Fragen zu Werktiteln haben, stehen wir Ihnen natürlich gern zur Verfügung.

Im Bereich von Domainnamen sind Unternehmenskennzeichen deswegen besonders spannend, weil sie einerseits einen eigenen Schutz begründen können. Ist ein eigener Schutz entstanden, kann man sich damit gegen andere Zeichen wehren. Andererseits können Domainnamen als Unternehmenskennzeichen aber auch andere Unternehmenskennzeichen oder Marken verletzen.

5. Priorität

Bevor wir uns gleich näher mit den kennzeichenrechtlichen Fragen beschäftigen, soll zuvor noch der Grundsatz der Priorität erwähnt werden. Stehen sich zwei verletzen- de Zeichen gegenüber, stellt sich die Frage, welches von beiden sich durchsetzt. Im ganzen Kennzeichenrecht wird hierfür der Grundsatz der Priorität angewendet, d. h. derjenige, dessen Recht älter ist, kann sich grundsätzlich gegenüber demjenigen durchsetzen, der später ein Recht erworben hat. Geregelt ist das in § 6 MarkenG. Bei eingetragenen Marken richtet sich der Zeitrang nach dem Tag der Anmeldung – allerdings erst nach der Eintragung. Vor der Eintragung besteht noch kein Markenrecht. Bei unterscheidungskräftigen Unternehmenskennzeichen richtet sich der Zeitrang nach der Aufnahme der Benutzung (dazu gleich mehr).

6. Unterscheidungskraft

Die Unterscheidungskraft eines Zeichens spielt sowohl bei Namen, bei Marken als auch bei Unternehmenskennzeichen eine Rolle. Zur Rolle im Zusammenhang mit Namen lesen Sie bitte unsere Ausführungen zum Namensrecht, die Sie auf unserer Webseite finden.

Bei Marken spielt die Unterscheidungskraft bereits bei der Anmeldung eine wichtige Rolle. Marken, die nicht unterscheidungskräftig sind, werden vom Markenamt abgelehnt. Unterscheidungskraft im Zusammenhang mit Marken sagt etwas darüber aus, ob ein Zeichen dazu geeignet ist, die Waren/Dienstleistungen von einem Unternehmen von Waren/Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Aus Wör-

tern gebildete Marken sind dann nicht unterscheidungskräftig, wenn sie die Ware/Dienstleistung rein beschreiben oder es sich um ein gebräuchliches Wort der Sprache handelt, das auch nur als ein solches verstanden wird. Nicht unterscheidungskräftig ist daher die Domain „suchen.de“, die als Marke eingetragen werden sollte. Das Publikum sieht hierin ein gängiges Verb der deutschen Sprache und geht daher davon aus, dass in irgendeiner Form eine Möglichkeit zur Suche besteht.¹⁰

Der Schutz von Unternehmenskennzeichen entsteht bei von Haus aus unterscheidungskräftigen Bezeichnungen mit der Aufnahme der Benutzung im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs.¹¹ (Was mit Unterscheidungskraft hier gemeint ist, verraten wir Ihnen gleich.) Der Beginn des Schutzes ist also anders als bei eingetragenen Marken nicht von der Anmeldung und Eintragung in Registern abhängig. Das Markenamt führt auch kein Register für Unternehmenskennzeichen oder etwas Vergleichbares, so dass anders als bei Marken nicht unterscheidungskräftige Bezeichnungen nicht abgelehnt werden können. Für die Frage, ob Schutz besteht, ist daher neben der Benutzung des Unternehmenskennzeichens entscheidend, ob es von Haus aus unterscheidungskräftig ist.

Der Schutz eines Unternehmenskennzeichens setzt grundsätzlich voraus, dass es über namensmäßige Unterscheidungskraft verfügt. Das bedeutet, dass das Unternehmenskennzeichen das Unternehmen im Sinne eines „Namens“ identifiziert, das Publikum also in der Bezeichnung den „Namen“ des Unternehmens erblickt. Auch Buchstabenkombinationen sind unterscheidungskräftig, wenn sie ohne weiteres geeignet sind, als namensmäßiger Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden zu werden. Dafür reicht, dass sie nicht rein beschreibend sind.¹² Als nicht unterscheidungskräftig, da rein beschreibend, wurde beispielsweise die Bezeichnung "Literaturhaus" für einen Verein zur Förderung der Literatur und des Buchwesens sowie der bildenden Kunst und der neuen Medien angesehen.¹³

¹⁰ Vgl. EuGH, Urteil vom 12.12.2007, Az. Rs. T-117/06 – suchen.de.

¹¹ Vgl. BGH, Urteil vom 19.02.2009, Az. I ZR 135/06 – ahd.de; BGH, Urteil vom 24.02.2005, Az. I ZR 161/02 – Seicom.

¹² Vgl. BGH, Urteil vom 19.02.2009, Az. I ZR 135/06 – ahd.de.

¹³ Vgl. BGH, Urteil vom 16.12.2004, Az. I ZR 69/02 – Literaturhaus.

7. Kennzeichenmäßige Benutzung

Um die Vorschriften des MarkenG anzuwenden, muss das jeweilige Zeichen durch den Dritten außerdem kennzeichenmäßig benutzt worden sein. Das bedeutet, dass das Zeichen herkunftshinweisend verwendet wurde. Nicht herkunftshinweisend ist beispielsweise eine rein beschreibende Nennung. Der BGH sieht eine kennzeichenmäßige Benutzung dann, wenn die Benutzung im Rahmen des Produktabsatzes auch der Unterscheidung der Waren/Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient.¹⁴ Man kann auch vereinfacht davon sprechen, dass das Zeichen bei kennzeichenmäßiger Benutzung dazu dient, die Ware bzw. Dienstleistung zu identifizieren, ähnlich dem Namen einer Person. Dann ist der „Name“ der Ware bzw. Dienstleistung A des einen Unternehmens eben ein anderer als der „Name“ der Ware bzw. Dienstleistung B eines anderen Unternehmens.

Im Bereich der Domainnamen ist anerkannt, dass im Regelfall das angesprochene Publikum in der als Domainnamen verwendeten Bezeichnung einen Herkunftshinweis sieht, wenn beispielsweise jemand die Domain als namentlichen Hinweis auf seinen Geschäftsbetrieb und nicht nur als reine Internetadressbezeichnung ähnlich einer Telefonnummer verwendet.¹⁵ Domainnamen, die zu einer aktiven, im geschäftlichen Verkehr verwendeten Webseite führen, haben also in der Regel eine herkunftshinweisende Funktion. Webseitenbesucher sehen in ihnen einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der unter dem Domainnamen angebotenen Waren oder Dienstleistungen.¹⁶ Das leuchtet auch unmittelbar ein. Wer sich im Internet präsentieren möchte, wählt üblicherweise den eigenen Namen, ein Firmenschlagwort oder eine Produktbezeichnung.

Bei Gattungsbegriffen als Domainname kann nicht ohne weiteres von einem Herkunftshinweis ausgegangen werden. Gattungsbegriffe bestehen aus rein beschreibenden Angaben. Das Publikum sieht in diesem Fall in dem Domainnamen weder einen Hinweis auf den Domaininhaber in Form eines Namens noch in Form einer Marke. Wenn die Domain keiner Marke zugeordnet wird, kann es auch nicht zu einer

¹⁴ Vgl. BGH, Urteil vom 06.12.2001, Az. I ZR 136/99 – Festspielhaus.

¹⁵ Vgl. BGH, Urteil vom 24.04.2008, Az. I ZR 159/05 – afilias.de; BGH, Urteil vom 22.07.2004, Az. I ZR 135/01 – socio.de; BGH, Urteil vom 24.02.2005, Az. I ZR 161/02 – Seicom.

¹⁶ Vgl. BGH, Urteil vom 14.05.2009, Az. I ZR 231/06 – airdsl.

Verwechslungsgefahr kommen. Die Domain www.professional-nails.de ist beispielsweise ein Gattungsbegriff für Erzeugnisse rund um Fingernagelkosmetik,¹⁷ die Domain www.weltonline.de ein Gattungsbegriff für Informationen über die Welt, die im Internet erhältlich sind,¹⁸ die Domain www.mitwohnzentrale.de ein Gattungsbegriff für den Tätigkeitsbereich von Mitwohnzentralen.¹⁹

8. Die Verwechslungsgefahr

Kommen wir nun zur Verwechslungsgefahr. Diese ist, wie Sie oben gelesen haben, dann relevant, wenn Ähnlichkeiten zwischen Zeichen und Waren/Dienstleistungen bzw. Branchen geprüft werden.

Zunächst ist nochmals festzuhalten, dass eine Kennzeichenverletzung in beide Richtungen auftreten kann: Das heißt also, eine Marke kann ein Unternehmenskennzeichen verletzen, und ein Unternehmenskennzeichen kann eine Marke verletzen. Hintergrund dafür ist, dass die Bezeichnungen oftmals in beiden Funktionen genutzt werden.²⁰ Mit Blick auf den Domainbereich bedeutet das, dass die Registrierung einer Domain (und ein Betrieb einer Webseite darunter) eine bereits vorhandene Marke in ihren Rechten verletzen kann. Umgekehrt kann auch eine neue Marke ein aus einer Domain bereits bestehendes Unternehmenskennzeichen verletzen. Und natürlich können sich auch zwei Unternehmenskennzeichen gegenüberstehen.

Die Verwechslungsgefahr kann es auf zweierlei Arten geben: einmal die Verwechslungsgefahr, bei der das Publikum die Ware oder Dienstleistung aufgrund von Ähnlichkeiten einem anderen als dem Rechteinhaber zuordnet (Verwechslungsgefahr im engeren Sinne). Die zweite Variante besteht darin, dass es nicht zu der beschriebenen direkten Verwechslung kommt, sondern die Ähnlichkeiten das Publikum zu der Annahme verleiten, Rechteinhaber und Dritter hätten irgendwelche wirtschaftlichen oder organisatorischen Verbindungen zueinander (Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne). Für die Frage einer Rechtsverletzung ist es egal, welche der beiden Verwechslungsarten eintreten.

¹⁷ Vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 28.11.2006, Az. I-20 U 73/06 – [professional-nails.de](http://www.professional-nails.de).

¹⁸ Vgl. BGH, Urteil vom 02.12.2004, Az. I ZR 207/01 – [weltonline.de](http://www.weltonline.de).

¹⁹ Vgl. BGH, Urteil vom 17.05.2001, Az. I ZR 216/99 – [mitwohnzentrale.de](http://www.mitwohnzentrale.de).

²⁰ Vgl. BGH, Urteil vom 24.02.2005, Az. I ZR 161/02 – Seicom.

Eine Verwechslungsgefahr kann sich (schrift-)bildlich, klanglich oder nach dem Bedeutungsgehalt ergeben. Um eine Markenverletzung zu bejahen, reicht eine der drei Möglichkeiten aus.

Und wonach bestimmt sich nun die Verwechslungsgefahr? Die Rechtsprechung formuliert das etwas hölzern: Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens und der Nähe der Unternehmensbereiche bzw. der Waren und Dienstleistungen.²¹ Das soll in etwa das Folgende heißen: In jedem Einzelfall sind alle Umstände individuell zu prüfen, um auf dieser Basis zu einem Gesamteindruck zu kommen. Drei Aspekte sind dabei in Betracht zu ziehen: die Kennzeichnungskraft der Marke/des Unternehmenskennzeichens, die Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen bzw. die Branchennähe und die Identität bzw. Ähnlichkeit der beiden Zeichen. Zwischen diesen drei Aspekten besteht eine Wechselwirkung in dem Sinne, dass sie sich gegenseitig ausgleichen können.

Kennzeichnungskraft.

Bei der Ermittlung der Verwechslungsgefahr ist zunächst die Kennzeichnungskraft der Marke oder des Unternehmenskennzeichens zu beurteilen. Vereinfacht gesagt ist damit folgendes gemeint: Wenn sich jemand z. B. eine originelle Marke ausdenkt, indem er ein unbekanntes Phantasiewort kreiert, dann genießt diese Marke einen höheren Schutzzumfang als wenn jemand eine Marke bildet, indem er sich an gebräuchliche Wörter anlehnt. Bei einer originellen Marke müssen andere Zeichen im Hinblick auf ihre Ähnlichkeit einen größeren Abstand halten, sie müssen also deutlich unähnlicher sein als bei wenig originellen Marken. Es ist daher im eigenen Interesse immer empfehlenswert, bei der Kreation eines Kennzeichens möglichst kreativ und originell zu sein.

Auch wenn der Gesamteindruck entscheidet, ist es übrigens bei einem Zeichen, das aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt ist, möglich, dass einem der Be-

²¹ Vgl. BGH, Urteil vom 19.02.2009, Az. I ZR 135/06 – ahd.de.

standteile eine das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft zukommt. Eine Verwechslungsgefahr in einem solchen Fall kann bestehen, wenn zwei Zeichen in den prägenden Bestandteilen übereinstimmen.²² Dazu lesen Sie weiter unten auch Beispiele aus der Rechtsprechung.

Wechselwirkung.

Die oben genannte Wechselwirkung meint in diesem Zusammenhang, wie schon erwähnt, dass sich die drei Aspekte untereinander „ausgleichen“ können. Ein stärkerer Aspekt kann einen schwächeren kompensieren: Je ähnlicher die beiden Zeichen sind, also Marke und Domain oder Unternehmenskennzeichen und Domain, desto unähnlicher müssen die Waren/Dienstleistungen bzw. die Branche sein, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden.

Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen bzw. der Branche.

Nach dem Grundsatz der Wechselwirkung kann es sogar identische Zeichen ohne jede Verwechslungsgefahr geben, wenn die jeweiligen Waren/Dienstleistungen bzw. die Branche nur weit genug weg voneinander sind. Die unähnlichen Produkte bzw. Branchen haben dann die Zeichenähnlichkeit ausgeglichen. Um die Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen bzw. die Branchennähe zu bestimmen, werden bei Domainsachverhalten die Inhalte der betroffenen Webseite analysiert.

Hinsichtlich der Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen ist bei Marken der Ausgangspunkt, für welche Waren oder Dienstleistungen sie Schutz beanspruchen. Nehmen wir einmal an, eine bestimmte Marke wäre für Tierfutter eingetragen. Dann prüft man also, ob auf der betroffenen Webseite ebenfalls Tierfutter (identische Ware) oder ggf. anderes Tierzubehör (ähnliche Ware) angeboten wird.

In dem Rechtsstreit um die Domain „bandit.de“ lagen die Waren/Dienstleistungen beispielsweise zu weit auseinander, um eine Verwechslungsgefahr begründen zu können. Geklagt hatte der Inhaber der Marke „Bandit“, die u. a. für Motorrad- und Fahrradbekleidung eingetragen war, gegen den Inhaber der Domain „bandit.de“. Un-

²² Vgl. BGH, Urteil vom 19.07.2007, Az. I ZR 137/04 – Euro Telekom.

ter der Domain wurden ein Internetführer, ein Begriffsportal und Domain-Sharing angeboten.²³

Bei Unternehmenskennzeichen ist zu prüfen, welchen wirtschaftlichen Abstand die beiden Tätigkeitsbereiche aufweisen.²⁴ So liegen beispielsweise die Tätigkeitsbereiche eines Krankenhauses und einer Werbeagentur so weit auseinander, dass die Domain „mho.de“ das Recht am Unternehmenskennzeichen „mho“ nicht verletzt.²⁵ Wer also die Webseite einer Werbeagentur unter der Domain mho.de besucht, wird weder auf die Idee kommen, dass die Werbedienstleistungen von einem Krankenhaus angeboten werden, noch dass zwischen der Agentur und dem Krankenhaus sonst irgendwelche Verflechtungen bestehen. Eine Verwechslungsgefahr liegt nicht vor.

Anders herum betrachtet bedeutet die Wechselwirkung, dass sich bei sehr ähnlichen Waren/Dienstleistungen bzw. Branchen die betroffenen Zeichen deutlich unterscheiden müssen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Zeichenähnlichkeit.

Bei der Zeichenähnlichkeit zwischen Domainnamen und Marken/Unternehmenskennzeichen ist zu berücksichtigen, dass eine Domain ja nicht nur aus der Second-Level-Domain besteht, sondern auch aus der Top-Level-Domain, in Deutschland „.de“. Oftmals steht am Anfang noch „www.“. Hier stellt sich also die Frage, auf welche Bestandteile eines Domainnamens bei der Ähnlichkeitsprüfung abzustellen ist. Bislang sieht die Rechtsprechung in der Top-Level-Domain sowie in dem vorangestellten „www“, von seltenen Ausnahmefällen abgesehen, ausschließlich funktionale Bestandteile des Domainnamens, so dass diese Bestandteile bei der Bestimmung der Zeichenähnlichkeit eine untergeordnete Bedeutung haben.²⁶ Die Second-Level-Domain ist entscheidend.

²³ Vgl. KG, Urteil vom 05.02.2002, Az. 5 U 178/01.

²⁴ Vgl. BGH, Urteil vom 19.07.2007, Az. I ZR 137/04 – Euro Telekom.

²⁵ Vgl. BGH, Urteil vom 09.09.2004, Az. I ZR 65/02 – mho.de.

²⁶ Vgl. BGH, Urteil vom 19.02.2009, Az. I ZR 135/06 – ahd.de.

An dieser Stelle wollen wir Ihnen weitere juristische Untiefen ersparen. Sie erkennen aber wahrscheinlich schon, dass es eine ziemlich komplizierte Angelegenheit sein kann, eine Verwechslungsgefahr zu bestimmen. Hierfür sind juristische Fachkenntnisse erforderlich, da es beispielsweise bei der Bestimmung der Zeichenähnlichkeit Regeln und Erfahrungssätze gibt, die ein Laie nicht kennen kann. Wenn Sie also den Eindruck haben, dass zwei Zeichen ähnlich oder nicht ähnlich sind, dann bedeutet das leider noch lange nicht, dass sie auch im rechtlichen Sinne ähnlich oder nicht ähnlich sind.

Nachfolgend stellen wir Ihnen einige Urteile aus dem Domainbereich vor, bei denen eine Verwechslungsgefahr bejaht wurde:

- *ahd.de*: Die Klägerin war auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung tätig und trat unter der Kurzbezeichnung „ahd“ auf. Die Beklagte hatte sich die Adresse „ahd.de“ gesichert und betrieb darunter ein Internetportal, u. a. zum Angebot von Webespace, Bereitstellung von Mailadressen und Erstellung von Homepages. Der BGH sah hier eine hinreichende Branchennähe und untersagte die Verwendung der Domain für die genannte Verwendung. Einen Anspruch auf Löschung konnte die Klägerin hingegen nicht durchsetzen, da die Domain durchaus zulässig außerhalb des EDV-Bereichs verwendet werden könnte.²⁷
- *peugeot-tuning.de*: Die Klägerin war der Autobauer Peugeot. Sie ging aus ihren Marken und ihrem Unternehmenskennzeichen gegen den Inhaber der Domain „peugeot-tuning.de“ vor, der auf der Webseite Tuning-Dienstleistungen für Peugeot-Fahrzeuge anbot. Das OLG Düsseldorf ging davon aus, dass das Publikum aufgrund der Domain annehme, dass die auf der Webseite angebotenen Leistungen von dem Autobauer oder einem hierzu autorisierten Unternehmen stammten. Der beschreibende Zusatz „tuning“ reichte nicht aus, um in der Verwendung des Gesamtbegriffs „peugeot-tuning“ ebenfalls eine rein beschreibende Angabe zu sehen. Um die Verwechslungsgefahr zu vermeiden und deutlich zu machen, dass die Leistungen nicht von dem Au-

²⁷ Vgl. BGH, Urteil vom 19.02.2009, Az. I ZR 135/06 – ahd.de.

tobauer stammten, hätte es eines geeigneten Zusatzes bedurft, etwa den Namen des Domaininhabers oder eines Zusatzes wie „Tuning von Peugeot Fahrzeugen“.²⁸

- *cat-ersatzteile.de*: Ähnlich erging es dem Inhaber der Domain „cat-ersatzteile.de“, der auf seiner Website mit Ersatzteilen für Baumaschinen handelte. Gegen diese Domain ging der weltweit bekannte Hersteller von Baumaschinen vor, der Inhaber der Marke „CAT“ ist und diese Bezeichnung auch als Kurzform für sein Unternehmen verwendet. Auch hier wurde eine Verwechslungsgefahr bejaht, da der Bestandteil „ersatzteile“ rein beschreibend ist. Um auf die eigenen Leistungen hinzuweisen, hätte der Domainname auch anders gebildet werden können, insbesondere da der beklagte Domaininhaber auch Ersatzteile für eine Vielzahl weiterer Hersteller vertrieb, befand das Gericht.²⁹
- *anwalt-ebay.de*: In diesem Rechtsstreit ging das bekannte Auktionshaus aus seinen Marken und Unternehmenskennzeichen gegen einen Anwalt vor, der sich u. a. die Domains „anwalt-ebay.de“ und „rechtsberatung-ebay.de“ gesichert und auf der Webseite seine auf Internetrecht spezialisierten Leistungen angeboten hatte. Das Auktionshaus bot seinerseits rechtliche Informationen um den Online-Handel an. Das LG Hamburg kam zu dem Ergebnis, dass durch die Zusammensetzung des Domainnamens bei dem Internetnutzer der Eindruck erweckt würde, die Webseite des Anwalts sei von eBay autorisiert und es bestehe eine Zusammenarbeit. Daneben wurde auch das unzulässige Ausnutzen einer bekannten Marke und eines bekannten Unternehmenskennzeichens bejaht.³⁰
- *be-mobile.de*: Die Domain „be-mobile.de“ wurde in klanglicher Hinsicht als verwechslungsfähig mit den Marken T-Mobile und T-Mobile beurteilt. Auf der Webseite des beklagten Domaininhabers wurde für Telekommunikationsdienstleistungen und -waren geworben.³¹

²⁸ Vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 21.11.2006, Az. 20 U 241/05 – peugeot-tuning.de.

²⁹ Vgl. LG Düsseldorf, Urteil vom 19.07.2006, Az. 2a O 32/06.

³⁰ Vgl. LG Hamburg, Urteil vom 17.06.2008, Az. 312 O 937/07.

³¹ Vgl. OLG Hamburg, Beschluss vom 07.07.2003, Az. 3 W 81/03.

9. Wann entsteht aus einem Domainnamen ein eigenständiger markenrechtlicher Schutz?

Wie bereits erwähnt, entsteht der Schutz eines unterscheidungskräftigen Unternehmenskennzeichens mit der Aufnahme der Benutzung. Daher kann auch durch die Benutzung eines Domainnamens ein eigener Schutz als Unternehmenskennzeichen entstehen.

Für die Schutzentstehung sind Inhalte auf der Webseite von essentieller Bedeutung. Ohne Inhalte bzw. durch ein „Baustellenschild“ kann kein Schutz entstehen. Allein die Registrierung einer Internetdomain führt so lange nicht zu Kennzeichenrechten, als mit der Webseite keine konkreten Inhalte verbunden sind. Die Grundfunktion eines Kennzeichenrechts ist ja gerade, als Herstellerhinweis für bestimmte Waren, Dienstleistungen oder geschäftliche Aktivitäten zu dienen.³² Wenn Sie sich also nicht auf einen Schutz aus dem Unternehmenskennzeichen verlassen wollen, sollten Sie sicherheitshalber eine Marke anmelden. Wer die Kosten hierfür scheut, sollte schnellstmöglich Inhalte auf der Webseite einstellen, um die Voraussetzungen für die Schutzentstehung zu schaffen.

10. Keine Haftung der DENIC für Rechtsverletzungen Dritter

Jeder Rechteinhaber ist dafür selbst verantwortlich, eventuelle Rechtsverletzungen anderer aufzuspüren. Umgekehrt muss jeder Domainanmelder selbst überprüfen, ob seine gewünschte Domain gegen Rechte anderer verstößt. Seit langem ist anerkannt, dass die DENIC als Registrierungsstelle der de-Domains nicht die Aufgabe hat, Konfliktfälle zu prüfen. Sie soll vielmehr eine möglichst schnelle und preiswerte Registrierung gewährleisten. Die DENIC ist nur dann verpflichtet, die Registrierung eines Domainnamens abzulehnen oder aufzuheben, wenn die Rechtsverletzung unschwer erkennbar ist. Diese sehr eingeschränkte Prüfungspflicht betrifft aber auch nicht die automatische Erstregistrierung, sondern greift erst dann, wenn die DENIC auf die Rechtsverletzung hingewiesen wurde. Eine Rechtsverletzung kann die DENIC dann unschwer erkennen, wenn ihr ein gerichtlicher Titel vorliegt oder es sich

³² Vgl. OLG Hamburg, Urteil vom 05.07.2006, Az. 5 U 87/05.

um eine Domain handelt, die mit einer berühmten Marke identisch ist.³³ Die DENIC haftet auch nicht in Fällen, in denen es um so genannte Tippfehler-Domains geht.³⁴

11. Weitere rechtlich relevante Verwendungsformen

Vom Markenrecht umfasst ist nicht nur die Verwendung als gleich lautender Domainname. Nachfolgend werden andere unzulässige Verwendungsformen vorgestellt, die bereits Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen waren.

11.1 Tippfehler-Domains

Mitunter registrieren Domaininteressenten so genannte Tippfehler-Domains, die ähnlich gebildet sind, wie Namen, Marken oder Unternehmenskennzeichen. In den Domainnamen befindet sich dann meist ein Buchstabendreher oder ein weggelassener Buchstabe, um Internetnutzer zu erreichen, die sich bei der Eingabe vertippen. Auch bei Tippfehler-Domains liegt eine Markenverletzung vor, wenn auf der darunter abrufbaren Webseite ähnliche Waren oder Dienstleistungen angeboten werden, für die die Marke Schutz beansprucht.³⁵

Zu Tippfehler-Domains aus namensrechtlicher Sicht (Domain „bundesliag.de“) lesen Sie bitte unsere Informationsbroschüre zum Namensrecht mehr.

11.2 Marken als Metatag oder als „Weiß-auf-Weiß-Schrift“

Metatags sind Informationen im Quelltext einer Internetseite, die von Suchmaschinen aufgefunden werden und zu einer entsprechenden Trefferanzeige führen können. Sie sind für den Webseitenbesucher nicht ohne weiteres sichtbar. Lange Zeit war ungeklärt, ob das Einpflegen eines Kennzeichens als Metatag in den Quelltext überhaupt eine kennzeichenmäßige Benutzung darstellt. Der BGH hat dazu in einem Grundsatzurteil im Jahr 2006 Stellung genommen. In dem dortigen Fall hatte ein Unternehmen, das Beratungsleistungen im Versicherungsbereich erbrachte, gegen ein anderes Unternehmen aus diesem Bereich geklagt. Die Beklagte hatte das Unternehmenskennzeichen der Klägerin als Metatag in ihre Webseite eingebaut. Der BGH

³³ Vgl. BGH, Urteil vom 17.05.2001, Az. I ZR 251/99 – ambiente.de; BGH, Urteil vom 19.02.2004, Az. I ZR 82/01 – kurt-biedenkopf.de.

³⁴ Vgl. LG Frankfurt, Urteil vom 15.04.2009, Az.: 2-6 O 706/08.

³⁵ Vgl. LG Frankfurt, Urteil vom 26.02.2009, Az. 2-3 O 384/08.

entschied, dass die Verwendung als Metatag eine kennzeichenmäßige Benutzung darstellt. Auch wenn ein Metatag an sich nicht sichtbar ist, wird er zur Kennzeichnung und damit auch zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen verwendet. Entscheidend ist vielmehr, dass durch den Metatag das Ergebnis eines Suchverfahrens beeinflusst wird. Der Metatag dient also dazu, den Internetnutzer auf das werbende Unternehmen und sein Angebot hinzuweisen.³⁶ Dasselbe gilt, wenn eine fremde Marke unsichtbar als „Weiß-auf-Weiß-Schrift“ in eine Webseite eingepflegt wird.³⁷

11.3 Domain-Grabbing

Der Begriff des Domain-Grabbing bezieht sich allgemein auf die Registrierung von begehrten Domains zum Zweck des Weiterverkaufs, während der oft synonym verwendete Begriff des Cybersquatting sich vorrangig auf die Reservierung von Domains bezieht, die einen bekannten Firmen- oder Markennamen zum Gegenstand haben.

Da die Anzahl der registrierten Domainnamen pro Person unbeschränkt ist, lässt sich selbst ein Horten von Domainnamen grundsätzlich nicht beanstanden. Auch ein Handel mit Domains ist nicht per se verwerflich. Etwas anderes gilt allerdings, wenn die Registrierung nur darauf gerichtet ist, sich die Domain von dem Inhaber eines Kennzeichenrechts abkaufen oder lizenzieren zu lassen.³⁸ Dieses Verhalten ist in einem solchen Fall nach wettbewerbsrechtlichen Maßstäben unzulässig. Lesen Sie hierzu unsere wettbewerbsrechtliche Publikation.

12. Ansprüche des Rechteinhabers bei einer Verletzung durch eine Domain

Bei einer Kennzeichenrechtsverletzung kommen Beseitigungs-, Unterlassungs-, Schadensersatz- sowie Auskunftsansprüche in Betracht.

³⁶ Vgl. BGH, Urteil vom 18.05.2006, Az. I ZR 183/03 – Impuls.

³⁷ Vgl. BGH, Urteil vom 08.02.2007, Az. I ZR 77/04 – AIDOL.

³⁸ Vgl. LG Frankenthal, Urteil vom 29.09.2005, Az. 2 HK O 55/05.

Beseitigung meint in diesem Zusammenhang, dass die bereits eingetretene Rechtsverletzung beseitigt wird. Der Unterlassungsanspruch ist in die Zukunft gerichtet und bedeutet, dass künftig die Rechtsverletzung zu unterlassen ist. Diese Ansprüche sind besonders praxisrelevant, denn der Rechteinhaber möchte ja erreichen, dass seine Marke oder sein Unternehmenskennzeichen nicht mehr durch die fremde Domain verletzt wird. Lange Zeit wurde von der Rechtsprechung anerkannt, dass der Rechteinhaber die Löschung der Domain verlangen kann. Der BGH hat in jüngerer Zeit eine andere Haltung vertreten. In dem oben genannten Urteil *ahd.de* war eine Löschung nicht durchsetzbar, da die fragliche Domain durchaus zulässig außerhalb des kennzeichenrechtlich geschützten Bereiches verwendet werden könnte. Nur wenn eine zulässige Verwendung auch in anderen Branchen nicht möglich ist (wie bei bekannten Kennzeichen) lässt sich wohl weiterhin ein Anspruch auf Löschung durchsetzen. Auch im Namensrecht bleibt es dabei, dass die Domain gelöscht werden muss. Ein Anspruch auf direkte Umschreibung des Domainnamens kann in keinem Falle geltend gemacht werden.³⁹

Um sich im Fall einer Löschung in die Lage zu versetzen, die Domain nach ihrer Freigabe für sich selbst zu registrieren, muss sich der Berechtigte seinen Rang durch einen so genannten Dispute-Eintrag bei der DENIC sichern.⁴⁰ Lesen Sie dazu mehr in unserer Broschüre zum Namensrecht.

Bedenken sollten Sie in diesem Zusammenhang, dass es mitunter nicht damit getan ist, die Domain aufzugeben. Ein solcher Fall kann eintreten, wenn Sie beispielsweise ein Unternehmen unter einer bestimmten Bezeichnung gegründet und diese Bezeichnung als Domainnamen registriert haben, um sich darunter mit einer Webseite zu präsentieren. Dann verletzt nicht nur die Domain die Rechte des anderen, sondern auch Ihr Auftreten unter dieser Bezeichnung im Offline-Bereich. Unternehmenskennzeichen wirken nämlich grundsätzlich – von rein regionalen Angeboten wie z. B. Gaststätten abgesehen – bundesweit. Hat Ihr Unternehmenskennzeichen eine bundesweite Wirkung, dann kann es z. B. eine eingetragene Marke verletzen, die eben-

³⁹ Vgl. BGH, Urteil vom 22.11.2001, Az. I ZR 138/99 – shell.de.

⁴⁰ Vgl. BGH, Urteil vom 22.11.2001, Az. I ZR 138/99 – shell.de.

falls bundesweit Schutz genießt. Als Folge davon könnten Sie u. a. gezwungen werden, die Bezeichnung Ihres Unternehmens zu ändern (einschließlich Änderung im Handelsregister). So ging z. B. die Deutsche Telekom AG gegen die Euro Telekom Deutschland GmbH nicht nur wegen der Verwendung mehrerer Domainnamen vor, sondern verlangte auch die Einwilligung in die Löschung der Firma im Handelsregister.⁴¹ In der Konsequenz wäre auch Briefpapier einzustampfen, Ihre Webseite zu ändern, und Sie würden ggf. einen bereits eingeführten Namen bei Ihren Kunden und Lieferanten verlieren. Sie können sich eine Menge Kosten, Zeit und Ärger ersparen, wenn Sie im Vorfeld einer Unternehmensgründung die geplante Bezeichnung des Unternehmens rechtlich prüfen lassen. Die Gefahren an dieser Stelle werden oftmals unterschätzt – rein aus finanzieller Sicht insbesondere für Gründer eine missliche Situation, da erfahrungsgemäß die Kapitaldecke in der ersten Zeit nicht besonders üppig ausfällt. Wir beraten Sie dazu gern.

Der Schadensersatzanspruch und der Ankunftsanspruch hängen zusammen. Der Auskunftsanspruch dient dazu, Auskunft über notwendige Angaben zu erhalten, die dazu benötigt werden, um einen entstandenen Schaden zu berechnen. Der Schaden kann nach den allgemeinen kennzeichenrechtlichen Bestimmungen beispielsweise im Wege einer hypothetischen Lizenz (so genannte Lizenzanalogie) ermittelt werden. Diese Methode bedeutet, dass man praktisch so tut, als hätte der Verletzer den Rechteinhaber von Anfang an um Erlaubnis gebeten und man dann ermittelt, was der Rechteinhaber für eine ordnungsmäßige Nutzung verlangt hätte.⁴² Selbst wenn kein solch weitergehender Schadensersatz gefordert werden sollte, verlangt der Rechtsinhaber regelmäßig Ersatz der ihm entstandenen Abmahnkosten. Der Verletzer hat diese Kosten zu tragen, da er durch seine Rechtsverletzung Anlass gegeben hat, rechtliche Schritte zu ergreifen. Allein durch eine Abmahnung können schnell mehrere Hundert oder Tausend Euro zusammenkommen (je nach Streitwert), auch wenn Sie sofort die Rechtsverletzung abstellen.

⁴¹ Vgl. BGH, Urteil vom 19.07.2007, Az. I ZR 137/04 – Euro Telekom.

⁴² Vgl. beispielsweise die gerichtlichen Überlegungen zur Lizenzanalogie aus dem Bereich der Domains des LG Mannheim, Urteil vom 30.11.2001, Az. 7 O 296/01 – zwillings.de.

13. Was passiert bei einer Abmahnung?

Die Abmahnung durch einen Rechteinhaber stellt den Versuch dar, einen geltend gemachten Unterlassungsanspruch auf außergerichtlichem Wege zu erledigen. Sie ist eine Alternative zur sofortigen gerichtlichen Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen. Eine Abmahnung sollte auf jeden Fall ernst genommen werden. Sollten Sie abgemahnt werden, sollten Sie umgehend anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen. Die Beurteilung, ob der geltend gemachte Anspruch überhaupt besteht, setzt mitunter Kenntnisse in den markenrechtlichen Feinheiten voraus, die sich dem ersten Blick nicht unbedingt erschließen. Manche Rechteinhaber dehnen den Begriff der markenmäßigen Benutzung zu weit aus, andere Rechteinhaber fordern eine zu weit gehende Unterlassung des beanstandeten Verhaltens. Hierzu wird mit der Abmahnung eine strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung mitgeschickt. Darin verpflichtet man sich, künftig ein bestimmtes, näher beschriebenes Verhalten zu unterlassen. Nachdem eine solche Erklärung abgegeben wurde, ist unbedingt darauf zu achten, dass das beanstandete Verhalten künftig unterlassen wird. Anderenfalls würden Sie gegen Ihre Verpflichtung verstoßen, und der Rechteinhaber könnte die vereinbarte Vertragsstrafe verlangen. Dann wird es richtig teuer. Daher ist es sinnvoll, den Inhalt der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung auf den objektiv berechtigten Umfang zu begrenzen.

Auf keinen Fall sollten Sie die Abmahnung oder die darin gesetzte – oftmals kurze – Reaktionsfrist ignorieren. Wenn Sie keinen Anwalt zur Klärung der nächsten Schritte einschalten und entweder gar nicht reagieren oder sich der Abmahnung nicht beugen, dann kann der Rechteinhaber eine einstweilige Verfügung beim Gericht beantragen, um Ihr Verhalten untersagen zu lassen. Natürlich gibt es die Möglichkeit, gegen eine erwirkte einstweilige Verfügung Rechtsmittel einzulegen. Allein aus Kostengründen sollten Sie es aber nicht soweit kommen lassen, vor allem dann nicht, wenn die Abmahnung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit berechtigt war.

14. Maßnahmen zur Reduzierung von Rechtsverletzungen

Vor der Registrierung eines Domainnamens sollten Sie verschiedene Recherchen durchführen, um sich weitgehend Sicherheit zu verschaffen, dass keine Rechte Dritter verletzt werden. Auch wenn sich dadurch eine absolute Sicherheit nicht erreichen

lässt, da es beispielsweise keine vollständigen Verzeichnisse über Unternehmen und Privatpersonen gibt, sollten Sie nicht leichtfertig einen Domainnamen registrieren. Bei einer berechtigten Abmahnung bleiben Sie auf den Kosten sitzen. Neben diesen Kosten sollten Sie auch eventuelle Folgekosten bedenken, wie oben bereits geschildert.

Für eine erste kostenfreie Recherche bietet sich das Internet an. Suchen Sie unter den verschiedenen Top-Level-Domains nach Ihrem Wunschnamen. Ergänzend sollten Sie über Suchmaschinen danach suchen sowie im Telefon- und Branchenbuch. Schließlich sollten Sie in jedem Fall die Datenbanken des deutschen Markenamtes (DPMA)⁴³, des europäischen Markenamtes (HABM)⁴⁴ und des internationalen Markenamtes (WIPO)⁴⁵ auf Ihren Wunschnamen hin überprüfen. Auch diese Datenbanken stehen Ihnen kostenfrei zur Verfügung. Dabei ist zu beachten, dass eben nicht nur identische Bezeichnungen zu Rechtsverletzungen führen können, sondern auch ähnliche. Die kostenfreien Recherchen bieten damit nur den Ausgangspunkt. Sehr ähnliche oder identische Domainnamen können Sie auf diese Weise bereits ausschließen, ohne etwa Kosten für einen Rechtsanwalt aufwenden zu müssen.

Empfehlenswert ist in einem zweiten Schritt, d.h. wenn Sie selbst keine Anhaltspunkte für Verletzungen gefunden haben, eine gezielte Fremdrecherche durch spezialisierte Anbieter zu beauftragen und deren Ergebnisse rechtlich beurteilen zu lassen. Die Rechercheangebote umfassen Domainnamen, Marken, Wirtschaftsdatenbanken, Handelsregistereinträge und mehr. Welchen Umfang Sie beauftragen, hängt von Ihrem persönlichen Sicherheitsbedürfnis ab. Wir beraten Sie dazu gern und wählen mit Ihnen gemeinsam den geeigneten Anbieter aus.

⁴³ Zu erreichen unter <http://register.dpma.de/DPMAregister/marke/einsteiger> (09.11.2009).

⁴⁴ Zu erreichen unter http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/de_SearchBasic (09.11.2009).

⁴⁵ Zu erreichen unter <http://www.wipo.int/ipdl/en/madrid/> (09.11.2009).



2010 Karsten+Schubert Rechtsanwälte



info@karstenundschubert.de
www.karstenundschubert.de



fon: +49 (0)30 69517378
fax: +49 (0)30 69517379



Schlesische Str. 26
D-10997 Berlin