

von **Patricia Finkl**

## Das alte Duell: Marke vs. Domain?

Marke versus Domain - ein anhaltendes Duell. Viele Händler versuchen, ihre Domains durch Markeneintragungen zu schützen, und umgekehrt. Die Wahl eines kreativen Domainnamens kann zum Problem werden, wenn er bereits als Marke geschützt ist. In einem solchen Fall stellt sich für den Markeninhaber die Frage, ob die Webadresse gelöscht werden kann, obwohl sie domainrechtlich korrekt angemeldet wurde. Im Folgenden werden die rechtlichen Verhältnisse zwischen Marke und Domainname genauer beleuchtet.

Durch die Erstellung einer Webseite erhoffen sich viele Unternehmer einen schnelleren Kundenzuwachs. Also schnell einen kreativen Domainnamen auswählen, registrieren lassen und schon kann es losgehen?

Ärgerlicherweise kann es zum Verhängnis werden, wenn der Domainname bereits als Marke geschützt ist. In solch einem Fall stellt sich für den Markeninhaber die Frage: Kann die Webadresse gelöscht werden, obwohl diese domainrechtlich korrekt angemeldet wurde?

Im Folgenden sollen hierzu die rechtlichen Verhältnisse zwischen Marke und Domainname näher beleuchtet werden.

### A. Markenrecht als Schutzblase?

Vorweggenommen: die bloße Registrierung eines Domainnamens stellt noch keine Markenrechtsverletzung dar, da es hier bereits an einer markenmäßigen Verwendung fehlt.

#### I. Ab wann gilt markenrechtlicher Schutz?

Grundsätzlich gilt: wird ein rechtlich geschütztes Zeichen durch einen Dritten – beispielsweise in einer Domain – in unbefugter Weise verwendet, so ergeben sich für den Markeninhaber Unterlassungsansprüche aus dem Markengesetz.

Abgesichert werden dabei:

- Marken ab deren Eintragung gem. §§ 14, 4 MarkenG und
- Unternehmenskennzeichen und Werktitel ab deren Benutzung gem. §§ 15, 5 MarkenG

## II. Bodyscan bei Domainregistrierung?

Domains werden von der zuständigen Registrierungsbehörde (in Deutschland: DENIC) zugewiesen. Die DENIC verfährt bei der Registrierung nach dem „first come, first served“ – Prinzip, also „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Durch die Registrierung der Domain erhält der Domaininhaber die ausschließliche Position, andere von der Nutzung ausschließen zu können. Jedoch erlangt er dabei nicht das Eigentum an der Domain.

Zusammenfassend: die DENIC prüft nach dem Prioritätsprinzip lediglich, ob eine gleichlautende Domain bereits existiert. Rechtsverletzung in Hinblick auf das Markenrecht oder Namensrecht werden dabei außen vorgelassen.

## III. Domainverwendung als Markenrechtsverletzung?!

Wird nun eine Domain verwendet, dessen Wortzeichen bereits markenrechtlich geschützt ist, liegen die maßgeblichen Voraussetzungen der §§ 14,15 MarkenG vor. Dem Markeninhaber stehen nun markenrechtliche Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche gegen den Domaininhaber zu. Der Domaininhaber hat sodann die verletzende Benutzung des Namens-/Kennzeichenrechts zu unterlassen. Durch den Unterlassungsanspruch des Markeninhabers soll sichergestellt werden, dass die Verwendung der Domainbezeichnung, die einer geschützten Marke entspricht, nicht mehr im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung und Bewerbung von Produkten verwendet wird, für die der Markenschutz beansprucht wird.

Dem Markeninhaber stehe lediglich ein Anspruch auf Unterlassung der Domain zu, jedoch kein Anspruch auf Überschreibung des Domainnamens.

Im Grundsatz kommt es also nicht darauf an, was zuerst da war: Webseite oder Zeichen. Ab Eintragung der Marke hat der ungeschützte Domainname den Kampf bereits verloren. Wenn es sich hingegen um den Schutz eines Unternehmenskennzeichens handelt, gestaltet es sich schwieriger, da für den Beginn des Schutzes die „geschäftliche Nutzung als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens“ notwendig ist gem. § 5 II MarkenG.

## B. Status quo: jüngere Domain gegen ältere Marke

### I. Ausgangsfall

Wenn das Zeichenrecht bereits bestand, als der gleichlautende Domainname an einen Dritten vergeben wurde, gilt Folgendes: das Markenrecht hat Vorrang. Dem Markeninhaber steht gegen den Domaininhaber folglich ein Unterlassungsanspruch gem. § 14 bzw. § 15 MarkenG zu. Dies gilt jedoch nur, wenn der geschützte Begriff in der Domain „geschäftlich genutzt“ wurde. Unter einem Handeln im geschäftlichen Verkehr wird jede Tätigkeit verstanden, die der Förderung eines beliebigen Geschäftszwecks dient, der auch ein fremder sein kann.

Wird die Domain hingegen von Privatpersonen zu privaten Zwecken verwendet, besteht gegen diese

kein Löschungsanspruch gem. § 14 II, § 15 I MarkenG.

## II. Sonderfall: Domain-Grabbing

Im Sonderfall „Domain-Grabbing“ (Horten von Domains ohne Konnektierung) gilt Folgendes:

Grundsätzlich wird der Handel mit Domains nach dem deutschen Recht als anerkannte geschäftliche Betätigung angesehen und ist in der Regel nicht rechtswidrig. Für einen Anspruch auf Unterlassung sind daher weder die Registrierung mit Verkaufsabsicht noch eine faktische Blockierung an sich ausreichend, solange der Inhaber den Domainnamen nicht anderweitig verwendet. (BGH Urteil vom 28.04.2016, I ZR 82/14)

Folglich ist Domaingrabbing rechtmäßig, solange dabei keine Verstöße gegen das Markenrecht, dem Namensschutz und auch keine Unlauterbarkeit im Sinne des Wettbewerbsrechts vorliegt.

Bereits im Horten von Domains ohne Konnektierung liegt also bereits noch kein marken- oder wettbewerbsrechtliches Fehlverhalten. (LG Düsseldorf Urteil vom 07.02.2003, Az. 38 O 144/02)

Der BGH entschied, dass ein markenrechtlicher Anspruch selbst dann nicht vorliege, wenn die Domain von einer juristischen Person des Handelsrechts „gehamstert“ werde, die selbst stets als im geschäftlichen Verkehr agierend anzusehen sei. (BGH, 1 Zivilsenat, Urteil vom 19.07.2007, Az.: ZR 137/04)

Sollte jedoch eine geschäftsmäßige Benutzung bejaht werden, komme es schließlich darauf an, ob die Domain in verwechslungsfähiger Weise genutzt wird, ob also die Kennzeichen und angebotenen Produkte ähnlich sind. (LG Düsseldorf, Urteil vom 07.02.2003, Az. 38 O 144/02)

Dafür wird eine individuelle, detaillierte Gegenüberstellung zurückgegriffen.

Zu beachten gilt: um eine Rechtsverletzung durch Domaingrabbing annehmen zu können, müssen vielmehr noch weitere Umstände hinzutreten. Der Domaininhaber muss demnach die Absicht haben seine Mitbewerber gezielt zu behindern und es darf auch kein schützenswertes Interesse des Domaininhabers an der Domain erkennbar sein.

## C. Ältere Domain gegen jüngere Marke als Problemfall?

Fraglich ist jedoch, was passiert, wenn zunächst eine Domainname registriert wurde und erst danach zugunsten eines Dritten eine gleichlautende Marke eingetragen wurde.

Grundsätzlich kann ein Domainname auch als Marke eingetragen werden, dies wird jedoch oftmals aus Kostengründen oder Nachlässigkeit unterlassen.

Ein Domain-Name kann jedoch auch ohne Eintragung markenrechtlichen Schutz erlangen, wenn es sich um ein Unternehmenskennzeichen gem. § 5 MarkenG handelt, dass nur durch tatsächliche Handlungen entsteht. Dadurch unterscheiden sie sich insbesondere vom Registerrecht der eingetragenen Marken gem. § 4 I MarkenG.

Grundsätzlich gilt: Vorrang des Kennzeichenrechts gegenüber der ungeschützten Domain. Stellt der Domainname hingegen ein Unternehmenskennzeichen gem. § 5 II MarkenG dar, dass keine Eintragung voraussetzt, so gilt:

“

*"Stehen sich zwei kennzeichenrechtlich geschützte Begriffe gegenüber, kann sich der Domaininhaber gegenüber dem Inhaber der später eingetragenen Marke erfolgreich auf Priorität berufen."*

”

In der Benutzung eines Domainnamens liegt eine kennzeichenmäßige Verwendung gem. §§ 5, 15 MarkenG, wenn der Verkehr darin nicht nur eine bloße Adressbezeichnung, sondern den Hinweis auf das Unternehmen oder auf die betriebliche Herkunft von Waren oder Kennzeichen sieht. Demnach sei bei Domainnamen, die zu einer aktiven, im geschäftlichen Verkehr verwendeten Homepage führen in der Regel eine kennzeichnende Funktion gegeben. (BGH Urteil vom 2.06.2022, Az I ZR 154/21)

Für die Begründung dieses Schutzes gem. § 5 II MarkenG genügt bereits der Nachweis der geschäftsmäßigen Nutzung. Sowohl eine eidesstaatliche Versicherung als auch eine Auskunft der DENIC könnten zum Nachweis der geschäftsmäßigen Nutzung herangezogen werden.

## D. Ansprüche des Markeninhabers

Kommt es durch die Verwendung des Domainnamens zu einer Markenrechtsverletzung, so steht dem Markeninhaber gegen den Domaininhaber ein Anspruch auf Unterlassung gem. §§ 14, 15 MarkenG zu. Darüber hinaus kommen ebenfalls Ansprüche auf Auskunft und Schadensersatz in Betracht. Muss jedoch die Voraussetzung „Handeln im geschäftlichen Verkehr“ verneint werden, so können die Markeninhaber gegen den Domaininhaber Ansprüche aus § 12 BGB und § 823 BGB geltend machen.

## E. Verfassungsrechtliche Konkretisierung

Nach der Rechtsprechung des BGH kann an einer Domain weder Eigentum entstehen, noch gibt eine Domain an sich ihrem Inhaber ein absolutes Recht, wie etwa eine Marke oder ein Unternehmenskennzeichen. (BGH Urteil vom 18.01.2021, Az. I ZR 187/10)

Dennoch stellt das aus dem Vertrag mit der DENIC folgende Nutzungsrecht an einer Internet-Domain eine eigentumsfähige Position im Sinne des Art. 14 GG dar. Dies führt jedoch nicht zur Umkehrung des Grundprinzips „Marke schlägt Domain“, denn der Eigentumsschutz kommt nur im Rahmen der allgemeinen Gesetze zur Geltung. Der Schutz des Art. 14 GG gilt dabei nicht, wenn die Normen des Markenrechts einen Unterlassungsanspruch gegen den Domaininhaber begründen. (BVerfG vom 24.11.2004, Az. 1 BVR 1306/02)

## F. Fazit: Schlupfloch..?

Das Domainrecht basiert auf einer Vielzahl von Rechtsprechungen. Wichtig ist dabei zu beachten, dass die jeweilige Gerichtsentscheidung nur zwischen den beteiligten Parteien gilt und nicht für alle. Dennoch haben diese Entscheidungen natürlich eine gewisse Indizwirkung.

Letztlich lassen sich folgende Konturen im Domainrecht feststellen:

- Marken-, Kennzeichen- und Namensrechte haben grundsätzlich den gleichen Stellenwert. Derjenige, der die entsprechende Domain zuerst registriert hat und Inhaber eines solchen Rechts ist, darf die Domain normalerweise behalten.
- Eine Ausnahme besteht, wenn ein Rechteinhaber ein berechtigtes, starkes Interesse an einer bestimmten Domain hat, während der aktuelle Domaininhaber kein besonders schützenswertes Interesse (über seinen Namen hinaus) hat. In solchen Fällen kann der aktuelle Domaininhaber verpflichtet sein, die Domain dem anderen zu überlassen und nur noch eine Domain mit einer zusätzlichen, klarstellenden Bezeichnung zu verwenden.
- Wer eine Domain anmeldet, ohne das entsprechende Schutzrecht (Marken-, Kennzeichen- oder Namensrecht) zu besitzen, kann diese normalerweise auch gegenüber den Inhabern der Schutzrechte verteidigen, wenn die Registrierung der Domain vor Entstehung des Schutzrechts erfolgte. Bestand das Schutzrecht jedoch bereits zum Zeitpunkt der Registrierung, kann der Schutzrechtsinhaber die Löschung der Domain innerhalb seines Schutzbereichs beantragen und sich die Domain sichern. In manchen Fällen kann der Schutzrechtsinhaber auch nur die Einstellung markenrechtswidriger Handlungen unter der Domain verlangen, ohne die Löschung der Domain selbst zu fordern.
- Wenn eine Domain registriert und anschließend im geschäftlichen Verkehr als Bezeichnung für ein Unternehmen verwendet wird, kann die Domain zu einem nach §§ 5, 15 MarkenG geschützten Unternehmenskennzeichen werden. Dadurch haben andere Unternehmen in der Regel keine stärkeren Rechte mehr an der Domain.
- Die Registrierung einer Vielzahl von Domainadressen mit dem Ziel, sie später an Interessenten zu verkaufen, ist nicht grundsätzlich unzulässig. Allerdings kann dies im Einzelfall wettbewerbswidrig sein oder eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung nach § 826 BGB darstellen, wodurch der Domaininhaber zum Schadensersatz verpflichtet wird.
- Die Wahl einer Domain kann auch zu lauterkeitsrechtlichen Problemen führen, beispielsweise wenn die Registrierung einer Domain gezielt einen Mitbewerber behindert oder Verbraucher irreführt.

Autor:

**Patricia Finkl**