

von Verena Eckert

Kein grundsätzlicher Löschungsanspruch gegen Domaininhaber aus Marke

Der BGH hat in seinem [Urteil \(Az.: I ZR 137/04\) vom 19.07.2007](#) festgestellt, dass es keinen grundsätzlichen Löschungsanspruch gegen einen Domaininhaber aus einem Markenrecht gibt, wenn es sich bei diesem um eine juristische Person des Handelsrecht handelt. Schließlich stelle das Halten eines Domainnamens durch eine juristische Person nicht schon deshalb eine Markenverletzung dar, weil jene stets im geschäftlichen Verkehr handelt.

Zum Fall

Die „Deutsche Telekom AG“ (DTAG) hatte gegen die „Euro Telekom Deutschland GmbH“ (ETD GmbH), die als Firma auch im Handelsregister eingetragen ist und ebenfalls Telekommunikationsdienstleistungen auf dem deutschen Markt anbietet, geklagt und die Verletzung ihres Unternehmenskennzeichens und ihrer Benutzungsmarke „Telekom“ durch die Bezeichnung der Beklagten geltend gemacht.

Eine Verletzung wurde nicht nur in der Firmenbezeichnung, sondern auch darin gesehen, dass die „Euro Telekom Deutschland GmbH“ Inhaberin der Domainnamen „euro-telekom.de“, „euro-telekom.net“, „euro-telekom.info“, „euro-telekom.org“ und „eurotelekom.info“ ist. Die DTAG beantragte mitunter, die ETD GmbH zu verurteilen, die Nutzung ihrer Firmenbezeichnung zu unterlassen, in die Löschung der Firma im Handelsregister einzuwilligen und in die Löschung der Domainregistrierung einzuwilligen.

Rechtliche Gesichtspunkte

Der BGH bejaht den Unterlassungsanspruch auf Nutzung der Firmenbezeichnung, ebenfalls den Anspruch auf Einwilligung zur Löschung der Firma im Handelsregister, weil er in der Nutzung der Firmenbezeichnung der Euro GmbH eine markenrechtliche Verletzung der Bezeichnung „Telekom“ der DTAG sieht. Der BGH sieht eine Zeichenähnlichkeit durchaus gegeben, da der in beiden Zeichen enthaltende Zeichenbestandteil „Telekom“ eine das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft besitzt und daher eine Verwechslungsgefahr begründet.

Wiederum verneint der BGH einen grundsätzlichen Löschungsanspruch gegenüber der Euro GmbH. Für einen Löschungsanspruch aus einer Marke bzw. einer geschäftlichen Bezeichnung ist erforderlich, dass durch ein Handeln im geschäftlichen Verkehr die Rechtsverletzung erfolgt. Daher war bisher allgemeine Ansicht, dass gegenüber einer juristischen Person immer ein Löschungsanspruch hinsichtlich der Domain besteht, weil diese stets im geschäftlichen Verkehr handelt. So schreibt Hacker im Kommentar zum Markenrecht (Ströbele/Hacker, § 15 Rn. 6):

“

„Handelt es sich bei der angegriffenen Bezeichnung um einen registrierten Domainnamen, so kann der Verletzer außer zur Unterlassung der Domain-Benutzung unter dem Gesichtspunkt der Störungsbeseitigung auch zum Verzicht auf den Domainnamen gegenüber der Vergabestelle verpflichtet sein. Voraussetzung ist jedoch, dass das Halten der Domain schlechthin eine Rechtsverletzung darstellt. (...)

(...) Ein Verzichtsanspruch kommt daher in diesem Fall nur in Betracht, wenn – insbesondere gem. § 12 BGB – auch die private Nutzung der Domain abgewehrt werden kann. Bei berechtigter Verwendung der angegriffenen Domain im Privatbereich scheidet daher ein Verzichtsanspruch aus. Anders liegt es, wenn der Domainname von einer juristischen Person (...) gehalten wird. Diese handelt stets im geschäftlichen Verkehr, so dass schon Rechte aus § 15 (bzw § 14) iVm § 1004 BGB den Verzichtsanspruch tragen.“

”

Was soll uns das Urteil sagen?

Mit dem Urteil wird vom BGH klargestellt, dass lediglich von einem grundsätzlichen Lösungsanspruch lediglich aufgrund der Rechtsnatur als juristischer Person nicht auszugehen ist. Es führt aus, dass ein Lösungsanspruch vielmehr nur dann bejaht werden kann,

“

„wenn jede Verwendung auch dann, wenn sie im Bereich anderer Branchen als der der Telekommunikation und des Internets erfolgt, zumindest eine nach § 15 Abs. 3 MarkenG unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung des Kennzeichens...“

”

darstelle. Insofern sind die Anforderungen an einen Lösungsanspruch damit etwas höher gesteckt worden, als sie bisher waren. Allerdings sollen damit nicht generell markenrechtlichen Ansprüche ausgehöhlt werden und die Rechte des Domaininhabers diesen gleichgesetzt werden.

Da der BGH die Sache bezüglich dieses Punktes wieder an das Berufungsgericht zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen hat, bleibt abzuwarten, wie nun aufgrund der Vorgaben des BGH entschieden wird.

Fazit

Ein genereller Lösungsanspruch einer Marke gegenüber juristischen Personen hinsichtlich einer Domainregistrierung ist nicht gegeben, vielmehr müssen weitere Voraussetzungen hinzutreten, die zu einem Lösungsanspruch führen. Dies müsste wohl zumindest bei schädigender und bösgläubiger Handlungsweise z.B. eines so genannten „Trittbrettfahrers“ zu bejahen sein. Damit stellt weiterhin die Marke gegenüber dem Domainnamen das stärkere Schutzrecht dar, und das Ersuchen um Markenschutz für ein Kennzeichen ist weiterhin sinnvoll, um Konkurrenten den Garaus zu machen.

Autor:

Verena Eckert

Rechtsanwältin