

von **Bodo Matthias Wedell**

„Immer auf die Kleinen...!?“ – Durchbrechung des Prioritätsprinzip im Namensstreit für bekannte Marken?

Treffen zwei gleichnamige Domains aufeinander, gilt grds. das Prioritätsprinzip, das heißt die jüngere Domain muss der Älteren weichen. Der Bundesgerichtshof führte mit seiner „shell“ Entscheidung eine Ausnahme von diesem Grundsatz für äußerst bekannte Marken ein. Eine Ausnahme, auf die sich der Strumpfwarenhersteller „Hudson“ vor dem Landgericht Düsseldorf (Az.: 34 O 71/03) kurz darauf jedoch ohne jeglichen Erfolg berief.

I. Das Problem

Das Problem der Gleichnamigkeit stellt sich immer dort, wo zwei Unternehmen oder Privatpersonen über den gleichen Namen verfügen. Streiten sich also zwei Personen mit dem gleichen Namen um eine Domain, so gilt grundsätzlich das Prioritätsprinzip. Auch besser bekannt als „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Wer zuerst die Domain angemeldet hat, besitzt damit grundsätzlich das ältere Recht und kann seine Domain nutzen.

Der Bundesgerichtshof hat in einem Grundsatzurteil entschieden, dass es diesbezüglich auch Ausnahmen geben soll. Bei einem Streit von zwei Gleichnamigen muss sich grundsätzlich auch der bekanntere Namensträger unterwerfen. Ein genereller Vorrang geschäftlicher vor privaten Interessen ist dabei nicht anzuerkennen. Der Bundesgerichtshof war hier allerdings der Ansicht, dass die Interessen der Parteien von derart unterschiedlichem Gewicht waren, dass es ausnahmsweise nicht bei der Anwendung der Prioritätsregel bleiben konnte.

Ein Internetnutzer, der in der Adresszeile "www.shell.de" eingibt, so der BGH, erwarte den Internetauftritt des allseits bekannten Ölkonzerns. Auf der anderen Seite könnten Freunde und Geschäftspartner des Beklagten, Andreas Shell, kaum davon ausgehen, die private Homepage der Familie Shell unter "shell.de" aufrufen zu können. Als relativ kleiner und überschaubarer Benutzerkreis könnten sie auch leicht über eine Änderung des Domainnamens informiert werden.

Danach erschien es dem Gericht zumutbar, dass der Beklagte in seiner Internetdomain seinen Namen noch mit einem unterscheidungskräftigen Zusatz (z. B. Vorname) versieht. Im Ergebnis wurde Herr Shell verurteilt, die Benutzung der Adresse "shell.de" zu unterlassen. Soweit die Shell AG allerdings die Übertragung der Internetadresse auf sich verlangt hatte, wurde die Klage abgewiesen. Ein Kläger kann nur den Verzicht des Beklagten auf die beanspruchte Adresse, nicht aber die Übertragung auf sich beanspruchen.

Das Landgericht Düsseldorf hatte sich mit einer ähnlichen Konstellation in seiner Entscheidung vom 28. August 2003 (Az.: 34 O 71/03) auseinandersetzen. In der dort zu entscheidenden Fallgestaltung

beantragte der Kläger, Inhaber der mit seinem Familiennamen identischen Domain „hudson.de“, die gerichtliche Feststellung, dass die Beklagte, ein Hersteller von Bekleidungsstücken, insbesondere von Strumpfwaren, und Inhaberin der deutschen Wortmarke „Hudson“, keinen Anspruch gegen den Kläger auf Unterlassung der Nutzung der Domain „hudson.de“ oder auf Übertragung dieser auf die Beklagte habe. Die Beklagte hatte nämlich bereits schriftlich den Kläger mit Ansprüchen dieser Art konfrontiert.

II. Die Entscheidung

Das Landgericht Düsseldorf sah die negative Feststellungsklage als begründet an und gab damit im Ergebnis dem Kläger Recht. Der Beklagten stünde, so das Gericht, nämlich keinerlei Ansprüche auf Unterlassung der Nutzung seiner Domain oder auf Übertragung dieser auf die Beklagte zu.

Entsprechende Ansprüche der Beklagten gegen den Kläger seien weder nach § 12 BGB aus Namensrecht noch gem. § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG gegeben. Vielmehr habe der Kläger seinerseits die besseren Rechte an der zu seinen Gunsten registrierten streitgegenständlichen Domain.

Der Kläger habe ein legitimes eigenes Interesse an der Registrierung und Nutzung der Internet-Domain „hudson.de“, da er Namensrechte gem. § 12 BGB an seinem mit der Domain identischen Namen „Hudson“ besitze. Ferner sei der Kläger der Beklagten gegenüber auch nach dem Grundsatz der Priorität unter Gleichnamigen zu bevorzugen.

“

"Es ist nämlich grundsätzlich davon auszugehen, dass es niemanden verwehrt werden kann, sich in redlicher Weise im Privatleben und im Geschäftsleben unter seinem bürgerlichen Namen zu betätigen. Zunächst einmal ist von diesen Grundsätzen des Rechts der Gleichnamigkeit vorliegend auszugehen, zumal hier keine Anhaltspunkte ersichtlich oder von der Beklagten vorgetragen worden sind, die eine wettbewerbswidrige bzw. unredliche Nutzung des Familiennamens des Klägers im Hinblick auf seine streitgegenständliche Domain "hudson.de" ergeben könnten."

”

Das Gericht äußerte des weiteren seine Bedenken an der „shell.de“ Entscheidung des Bundesgerichtshof an, betonte jedoch, dass es im vorliegenden Fall nicht darauf ankäme, da auch unter Zugrundelegung der Grundsätze der „shell.de“ Entscheidung, der Kläger auf Grund des Prioritätsprinzips das bessere Recht genieße.

Die Richter des LG Düsseldorfs sahen es insbesondere als nicht erwiesen an, dass die Marke „Hudson“ eine überragende Bekanntheit in der deutschen Bevölkerung für sich geltend machen könne. Außerdem sei auch nicht ersichtlich, dass der allgemeine Internetverkehr die Marke des Beklagten als Namensträgerin mit überragender Bekanntheit unter der streitgegenständlichen Domain erwarte.

Auch das dritte Kriterium, das für eine Durchbrechung des Prioritätsprinzips von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gefordert wird, nämlich ein mangelndes besonderes Interesse des Klägers an der streitgegenständlichen Internetadresse, sei nicht erfüllt.

“

"Vielmehr zeigt die Tatsache, dass der Kläger diese Internet-Domain bereits seit rund acht Jahren für sich nutzt und in der Vergangenheit stets Angebote - auch finanzieller Art - zum Verkauf der Internet-Domain abgelehnt hat, dass er an der Registrierung und Nutzung dieser Internet-Domain ein erhebliches Interesse hat und dass er daran im Laufe der Jahre einen durchaus schutzwürdigen Besitzstand begründet hat."

”

Im Übrigen sei ohnehin eine Verwirkung im Sinne des § 242 BGB eingetreten, da der Kläger im Laufe der acht Jahre der Nutzung der Domain einen schutzwürdigen Besitzstand an dieser Domain erworben hat.

“

"Nachdem die Beklagte bereits seit Jahren Kenntnis davon hatte, dass der Kläger Inhaber dieser Domain war und selbst bereits in der Vergangenheit mehrfach, erstmals durch die Muttergesellschaft der Beklagten bereits im Januar 1997, mit dem Kläger versucht hat, zu einer Einigung über die Übertragung der Domain auf die Beklagte zu gelangen, andererseits aber in dem gesamten Zeitraum nie klageweise versucht hat, ihre Rechte dem Kläger gegenüber geltend zu machen, konnte der Kläger' nun darauf vertrauen, eine gesicherte und bestandskräftige Rechtsposition an seiner streitgegenständlichen Domain zu haben, so dass eine weitere Geltendmachung der Beklagten an Rechten an dieser Domain nunmehr gegen § 242 - Treu und Glauben - verstößt."

”

III. Unser Fazit

Wie die Entscheidung des LG Düsseldorf zeigt, bleibt es bei dem Grundsatz der Priorität auch wenn große Unternehmensnamen in den Streit verwickelt sind. Lediglich bei Marken mit überragender Bekanntheit in der deutschen Bevölkerung, kann eine Interessenabwägung im Einzelfall zu einem anderen Ergebnis führen. Welche Marken dazu zählen, bleibt abzuwarten.

Autor:

Bodo Matthias Wedell

(freier jur. Mitarbeiter der IT-Recht Kanzlei)