

von Rechtsanwalt Dr. Daniel S. Huber

## All-in-4: Domains vs. Marken vs. Unternehmenskennzeichen? Wer gewinnt gegen wen?

**Wer kennt das nicht? Ich habe eine Domain, jemand anderes will sie haben, muss ich sie ihm geben? Jemand hat eine Domain, ich will sie haben, muss er sie mir geben? Inwieweit spielen dabei eingetragene und nicht eingetragene Schutzrechte wie Marken-, Kennzeichen- und Namensrechte eine Rolle und welches Recht ist am Ende das stärkste? Die IT-Recht Kanzlei stellt in diesem vierten Beitrag ihrer Serie zum Markenrecht vor, welche entscheidenden Weichenstellungen die Rechtsprechung bereits vorgenommen hat und was man daraus für das Domainrecht ableiten kann.**

### I. Das Monopol der Domain

Ein und dieselbe Marke kann in zulässiger Weise mehrfach existieren, denn Marken werden stets nur für ganz bestimmte Waren und Dienstleistungen und territorial begrenzt ins Markenregister eingetragen. Derselbe Begriff kann daher von unterschiedlichen Personen sowohl in Deutschland als auch in Argentinien (beispielsweise) für Kleidung als Marke eingetragen werden. Dasselbe gilt innerhalb eines Staates für verschiedene Markenklassen, etwa zum einen Werkzeuge und zum anderen Kleidung, somit kann ein Werkzeug und ein Pullover dieselbe Marke haben, ohne dass dahinter derselbe Markeninhaber stehen muss.

Bei gleichlautenden Unternehmenskennzeichen läuft es genauso, auch sie können in verschiedenen Staaten grundsätzlich unabhängig voneinander markenrechtlich geschützt sein oder sogar innerhalb eines Staates gleichwertigen Schutz beanspruchen, beispielsweise ein "Gasthof zum Löwen" in Köln und einer in Hamburg.

Eine Domain, also eine Internetadresse, kann es technisch bedingt jedoch nur einmal geben. Nur einer kann sie bekommen; Streitigkeiten sind somit vorprogrammiert. Grundsätzlich wird und bleibt stets derjenige Inhaber einer Domain, der sie als erstes registriert: first come, first served, es gilt das Prioritätsprinzip. Allerdings geht mit einer Domain kein absolutes Recht einher, d.h. ein Domaininhaber kann sich alleine aufgrund seiner Domaininhaberschaft nicht gegen andere wehren, die ihm seine Domain streitig machen. Dazu bedarf es grundsätzlich eines stärkeren Rechts, etwa aus einer Marke, einem Unternehmenskennzeichen oder dem eigenen Namen. Das Namensrecht und der Schutz des eigenen

Unternehmenskennzeichens können dabei auch ohne Eintragung in irgendein Register entstehen, möglicherweise sogar alleine durch die entsprechende Nutzung der Domain. Ein Markenrecht entsteht hingegen grundsätzlich nur durch Eintragung in das Markenregister. Eine Ausnahme besteht dann, wenn eine Marke derart große Bekanntheit erlangt, dass praktisch jeder sie kennt.

Kann im Streit um eine bestimmte Domain jede Partei auf ein ihr zustehendes Recht verweisen, so kann nicht pauschal gesagt werden, wer am Ende Recht bekommen wird, jedenfalls gibt es unter den Marken-, Namens- und Unternehmenskennzeichenrechten kein geregeltes Rangverhältnis. Nach § 13 des Markengesetzes (kurz: MarkenG) sind die verschiedenen Rechte vielmehr grundsätzlich als gleichrangig anzusehen. Zu beachten gilt es jedoch, dass das Verbot, eine bestimmte Domain zu nutzen, sich ggf. nicht nur aus den bereits genannten Schutzrechten ergeben sondern auch aus den Vorschriften des Lauterkeitsrechts folgen kann, etwa wenn durch die Registrierung und Nutzung einer Domain ein anderes Unternehmen gezielt behindert wird (sog. Behinderungsmisbrauch), oder Verbraucher irreführt werden, etwa wenn die Domain suggeriert, ein bestimmtes Unternehmen stecke dahinter, obwohl dies gar nicht der Fall ist.

Wenn um eine Domain gestritten wird, dann ist die Konstellation meist so, dass eine Partei die Domain bereits zuvor erfolgreich registriert hat, während die andere Partei nun die Löschung dieser Domain verlangt, damit sie sich diese anschließend selbst eintragen lassen kann. Bei Domainstreitigkeiten kann es somit zum einen darum gehen, als Domaininhaber die Angriffe eines anderen erfolgreich abzuwehren, oder andererseits als Angreifer die Domain eines anderen zur Löschung zu bringen.

Im Folgenden sind nun - aufgliedert nach den jeweils tangierten Schutzrechten - mögliche Konfliktfälle des Domainrechts überblicksartig zusammengestellt, wobei insbesondere die bereits recht umfangreich hierzu ergangene Rechtsprechung dargestellt wird.

## #II. Domain vs. Marken

Der typische Fall im Domainrecht ist der Markenrechtsinhaber, der eine bereits durch jemand anderen registrierte Domain entweder löschen oder auf sich übertragen lassen möchte.

Im Streit zweier Markenrechtsinhaber um eine Domain gewinnt grundsätzlich derjenige mit den prioritätsälteren Rechten: wer seine Markenrechte früher erworben hat, setzt sich gegen den anderen durch, darf also die Domain behalten bzw. kann dem anderen die Nutzung der Domain untersagen. Schwierigkeiten treten dann auf, wenn der Domaininhaber selbst keine Marken- oder sonstigen Rechte besitzt, sondern die Domain lediglich frühzeitig vor anderen Rechteinhabern für sich registriert hat.

- Das LG Düsseldorf (Urteil vom 6.7.2001, Az. 38 O 18/01 - literaten.de) hat entschieden, dass die frühzeitige Registrierung einer oder mehrerer Domains mit dem Ziel, diese nie selbst gewerblich oder privat zu nutzen, sondern später als Ware an einen anderen möglichst kostspielig zu verkaufen, sowohl lauterkeitsrechtswidrig ist, als auch (später dann) eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung nach § 826 BGB darstellt.
- Das LG Düsseldorf (Urteil vom 7.2.2003, Az. 38 O 144/02 - bigben.de) hat in einer späteren Entscheidung weiter entschieden, dass ein Markenrechtsinhaber nicht zwingend die Untersagung der Nutzung einer Domain durch eine andere Person verlangen kann, die ihrerseits keine Marken- oder sonstigen Rechte hat, nämlich dann nicht, wenn die andere Person die Domain nicht in markenrechtswidriger Weise nutzt. Wer also als erster eine Domain registriert, darf diese grundsätzlich auch dann behalten und weiterhin benutzen, wenn ihm keine Schutzrechte zustehen, er sie aber auch nicht markenrechtswidrig nutzt.

### III. Domain vs. Unternehmenskennzeichen

Nicht nur Markenrechte, sondern auch das aus einem Unternehmenskennzeichen oder Werktitel erwachsende Recht (§§ 5, 15 MarkenG) können Angriffe auf eine Domain abwehren oder deren Grundlage sein. Dabei kann es zum Konflikt mit Markenrechtsinhabern, anderen Rechtsinhabern aus Kennzeichen- oder Namensrechten oder mit schutzrechtslosen Domaininhabern kommen. Aufgrund der Gleichrangigkeit und der damit einhergehenden Gleichwertigkeit von Marken-, Namens- und sonstigen Kennzeichenrechten setzt sich in der Regel derjenige im Kampf um eine Domain durch, der das prioritätsältere Recht hat.

- Das LG Frankfurt (Urteil vom 26.8.1998, Az. 2/6 O 438/98) hat insofern entschieden, dass eine Domain, die als Kennzeichnung eines Geschäftsbetriebes (im Verkehr) nach §§ 5, 15 MarkenG geschützt ist, sich gegenüber prioritätsjüngeren markenrechtlichen Unterlassungsansprüchen aus § 14 MarkenG durchsetzt. Entscheidend ist in einem solchen Streit zwischen einem Markenrechtsinhaber und dem Inhaber eines Unternehmenskennzeichens die möglichst exakte Bestimmbarkeit, ab wann das jeweilige Zeichen als Unternehmenskennzeichen geschützt ist: im Falle einer Marke ist dies in der Regel kein Problem, da der Schutz - abgesehen von Marken mit Verkehrsgeltung - erst mit deren Eintragung beginnt. Unternehmenskennzeichen bedürfen jedoch für ihren rechtlichen Schutz keiner Eintragung, sie können auch gar nicht eingetragen werden, da es dafür kein entsprechendes Register gibt; bei ihnen kommt es darauf an, wann sie tatsächlich als Kennzeichen des Geschäftsbetriebes genutzt werden.
- Auch das OLG München (Urteil vom 16.9.1999, Az. 29 U 5973/98) schreibt einer Domain das Recht eines Unternehmenskennzeichens nach § 5 Absatz 2 MarkenG zu, wenn das verwendete Zeichen entweder originäre Kennzeichnungskraft hat oder Verkehrsgeltung erlangt hat, und zur Bezeichnung

des Unternehmens im geschäftlichen Verkehr verwendet wird. Dabei genügt es nicht, dass der Domaininhaber unter der Domain lediglich eine Übergangseite geschaltet hat, auf der er etwa ein Baustellenschild mit dem Hinweis platziert ist, eine Webpräsenz sei im Entstehen. Wie der BGH (Urteil vom 22.7.2004, Az. I ZR 135/01 - soco.de) später hierzu weiter ausgeführt hat, ist wichtig, dass die Domain nicht bloß als Adressbezeichnung, sondern tatsächlich allgemein als Herkunftshinweis auf das Unternehmen verstanden wird.

- Im Streit zwischen zwei gleichnamigen Unternehmen, die beide mit Recht dieselbe geschäftliche Bezeichnung als Unternehmenskennzeichen führen, hat nicht dasjenige Unternehmen mit dem größeren Wirkungs- und Bekanntheitsgrad das Recht auf eine bestimmte Domain (so BGH, Urteil vom 23.6.2005, Az. I ZR 288/02 - hufeland.de), auch nicht, wenn das eine Unternehmen stark lokal begrenzt ist, während das andere einen deutlich größeren Wirkungskreis hat. Es bleibt grundsätzlich dabei, dass derjenige, der die Domain als erster registriert, diese auch behalten darf. Etwas anderes gilt allerdings dann, wenn zwei gleichnamige Handelsunternehmen derselben Branche, die an unterschiedlichen Standorten in Deutschland tätig sind, um ein und dieselbe Domain streiten: in diesem Fall muss das jeweilige Unternehmen auf seiner Domain hinreichend deutlich machen, dass es nicht das (jeweils) andere Unternehmen ist, also es muss einer Verwechslungsgefahr vorbeugen( so BGH, Urteil vom 31.3.2010, Az. I ZR 174/07).
- In einer anderen Entscheidung hat der BGH geurteilt, dass jemand, der keinerlei Marken-, Namens- oder Kennzeichenrechte hat, grundsätzlich keine Domain registrieren und verwenden darf, die in diesem Zeitpunkt die Rechte eines Marken-, Namens- oder Kennzeichenrechtsinhabers verletzt (BGH, Urteil vom 24.4.2008, Az. I ZR 159/05 - afilias.de). Allerdings gilt dies dann nicht, wenn die anderen betroffenen Schutzrechte erst nach der Registrierung entstanden sind: dann gilt das Prioritätsprinzip, der Domaininhaber darf seine Domain behalten, obwohl ihm keine Schutzrechte zustehen. Allerdings soll dies wiederum dann nicht gelten, wenn die Domain selbst inhaltlich gar nicht genutzt wird, sondern nur als Weiterleitungsadresse zu einer anderen Domain verwendet wird, unter der der Geschäftsbetrieb tatsächlich geführt wird (OLG Hamburg, Urteil vom 28.10.2010, Az. 3 U 206/08).
- Die Registrierung einer Domain bei der Registrierungsstelle stellt selbst noch keine kennzeichenmäßige Benutzung der Domain dar (BGH, Urteil vom 13.3.2008, Az. I ZR 151/05 - Metrosex); es fehlt in diesem Zeitpunkt (noch) an der geschäftsbezogenen Benutzung als Kennzeichen, so dass identische oder ähnliche Marken-, Namens- und Kennzeichenrechte anderer Personen noch nicht verletzt werden sein können. Entsprechende Rechteinhaber können jedoch ggf. im Wege eines vorbeugenden Unterlassungsanspruchs gegen die drohende geschäftsmäßige Verwendung der Domain vorgehen, falls diese dann entsprechende Rechte verletzen würde.
- Nicht per se unzulässig ist laut BGH die Registrierung einer Vielzahl von Domains mit dem Ziel, diese später weiter zu veräußern, solange für Domaininhaber bei der Registrierung kein Interesse eines bestimmten Unternehmens erkennbar war, dass eine der Domains als Geschäftsbezeichnung in Frage kommt (BGH, Urteil vom 19.2.2009, Az. I ZR 135/06 - ahd.de). Alleine in der Registrierung der vielen Domains liege noch keine unlautere (gezielte) Mitarbeiterbehinderung. Allerdings könnten je nach Art der späteren Verwendung und Gestaltung der Webseite, die unter der Domain abrufbar ist,

kennzeichenrechtliche Unterlassungsansprüche bezüglich des Inhalts entstehen; einen Anspruch auf Löschung und damit Aufgabe der Domain hat ein Kennzeichenrechtsinhaber (unabhängig davon, ob er prioritätsältere oder prioritätsjüngere Rechte hat) jedoch nicht.

- Nach einer Entscheidung des OLG Frankfurt (Urteil vom 5.8.2010, Az. 6 U 89/09) beginnt der Schutz einer Domain, die als Unternehmenskennzeichen im geschäftlichen Verkehr verwendet wird, nicht bereits im Zeitpunkt der Registrierung der Domain, sondern tatsächlich erst mit Verwendung der Domain im geschäftlichen Verkehr, also Freischaltung der entsprechenden geschäftlichen Webseite.
- Die Verwendung eines fremdem Unternehmenskennzeichens als Domain oder Teil-Domain verstößt gegen die Kennzeichenrechte des Inhabers des Unternehmenskennzeichenrechts (OLG Hamburg, Beschluss vom 2.3.2010, Az. 5 W 17/10).
- Wer seinen Geschäftsbetrieb umfirmiert, ihm also eine andere geschäftliche Bezeichnung gibt, kann anschließend aus der alten Firmierung kein Namens- oder Kennzeichenrecht mehr herleiten, das es ihm erlauben würden, die Übertragung oder wenigstens Löschung einer durch jemand anderen genutzten Domain zu verlangen (OLG Düsseldorf, Urteil vom 24.4.2012, Az. 20 U 120/12). Dem umbenannten Unternehmen steht nach der Umfirmierung selbst keinerlei Namens- oder Kennzeichenrecht mehr zu, aus dem es einen solchen Anspruch herleiten könnte.
- Das OLG Dresden hat entschieden (Urteil vom 25.3.2014, Az. 14 U 1364/13), dass der Inhaber der Domain "fluege.de" gegen den Inhaber der Domain "flüge.de" keine marken- oder wettbewerbsrechtlichen Ansprüche auf Übertragung der Domain hat. Markenrechtliche Ansprüche bestünden bereits deshalb nicht, weil die Domain "fluege.de" keinen markenrechtlichen Schutz genießt, da die Buchstabenfolge wenig unterscheidungskräftig sei. Lauterkeitsrechtlich sei zudem weder Nachahmungsschutz nach § 4 Nr. 9 lit. a UWG gegeben, noch ein wettbewerbswidriges Abfangen von Kunden, weil Kunden von "fluege.de" auf "flüge.de" umgeleitet würden.

## IV. Domains vs. Namensrecht

Namensträger haben aus § 12 BGB das Recht, ihren eigenen Namen ungestört zu benutzen, und anderen den unbefugten Gebrauch des Namens zu untersagen. Dies gilt auch für Domains, die aus Namen von natürlichen Personen (oder Unternehmen) gebildet worden sind.

- Wenn zwei Personen, die denselben Namen haben und daher beide Inhaber des Namensrechts sind, eine bestimmte Domain, die den Namen oder ein Teil des Namens enthält, beanspruchen, darf grundsätzlich derjenige die Domain behalten, der sich als erster bei der Registrierungsstelle registriert hat (BGH, Urteil vom 22.11.2001, Az. I ZR 138/99 - shell.de), es gilt grundsätzlich also auch hier das Prioritätsprinzip. Ausnahmen gibt es nur dann, wenn der andere ein besonders großes Interesse an gerade dieser speziellen Domain hat, während der andere kein schutzwürdiges Interesse

entgegenhalten kann. In solchen Fällen muss die Nutzung dieser Domain aufgegeben werden bzw. der eigenen Domain ein zusätzlicher Namensbestandteil beigefügt werden.

- Bereits die Registrierung eines fremden Namens als Domain ist eine Namensanmaßung und damit eine Verletzung des Namensrechts des Rechteinhabers (BGH, Urteil vom 26.6.2003, Az. I ZR 296/00 - maxem.de). Dabei gilt, dass auch Pseudonyme namensrechtlichen Schutz genießen, wenn der Verwender des Pseudonyms unter diesem Namen im Verkehr bekannt ist.
- Grundsätzlich liegt bereits in der durch einen Nichtberechtigten vorgenommenen Registrierung eines Zeichens als Domain eine Namensanmaßung und damit eine Verletzung des Namensrechts desjenigen, der ein identisches Zeichen als Namen führt oder Unternehmenskennzeichen benutzt (BGH, Urteil vom 9.9.2004, Az. I ZR 65/02 - mho.de). Dies gilt auch bei Abkürzungen von Unternehmensnamen wie bei SR für Saarländischer Rundfunk (BGH, Urteil vom 6.11.2013, Az. I ZR 153/12 - sr.de). Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Registrierung der Domain einer Benutzungsaufnahme des Unternehmenskennzeichens in einer anderen Branche unmittelbar vorausgeht. Also wenn jemand - wie es der typische zeitliche Ablauf sein dürfte - eine Domain registriert, um anschließend in einer anderen Branche als derjenigen, in der bereits ein Unternehmen unter dem entsprechenden Unternehmenskennzeichen tätig ist, seinen Geschäftsbetrieb aufnimmt, darf der Domaininhaber die Domain dauerhaft behalten; er ist dann insoweit zur Namensnutzung befugt.
- Schwierigkeiten kann auch die Registrierung einer Domain auf den Namen eines Treuhändlers machen, der nur Zwischenstation für den eigentlichen (späteren) Domaininhaber sein soll. Dabei hat der Treugeber, dessen Name hinter der Domain steht, auch dann ein prioritäres Recht gegenüber Gleichnamigen, wenn er selbst zwar nicht von Anfang an Domaininhaber war, für andere aber leicht und zuverlässig überprüfbar gewesen ist, dass der Treuhänder die Domain nicht aus einem eigenen Interesse hat registrieren lassen (BGH, Urteil vom 8.2.2007, Az. I ZR 59/04 - grundke.de).
- Das Namensrecht aus § 12 BGB ist neben dem Kennzeichenschutz für Unternehmenskennzeichen aus §§ 5, 15 MarkenG anwendbar, wenn die Löschung einer Domain nicht aus diesen hergeleitet werden kann, weil die Nutzung der Domain kein Verstoß gegen das Kennzeichenrecht darstellt (BGH, Urteil vom 9.11.2011, Az. I ZR 150/09 - Basler Haar-Kosmetik), insbesondere dann, wenn die Domain nicht im geschäftlichen Verkehr oder in Branchennähe verwendet wird.

## V. Fazit

Das Domainrecht ist geprägt durch eine Reihe von Rechtsprechung. Dabei muss stets beachtet werden, dass die jeweilige Gerichtsentscheidung stets nur zwischen den beiden Parteien gilt, die an dem konkreten Verfahren beteiligt sind, und nicht gegenüber allen Bürgern. Aber natürlich geht von den Entscheidungen eine Indizwirkung für die Zukunft aus, wobei instanzgerichtliche Urteile im Gegensatz zur höchstrichterlichen Rechtsprechung größeren Schwankungen unterliegen kann. Insgesamt lassen sich dennoch folgende Konturen im Domainrecht zeichnen:

- Marken-, Kennzeichen- und Namensrechte sind grundsätzlich gleichwertig. Wer als Inhaber eines solchen Rechts die entsprechende Domain als erster registriert hat, darf diese in der Regel behalten.
- Eine Ausnahme hiervon besteht dann, wenn ein Rechteinhaber ein berechtigtes, starkes Interesse an einer bestimmten Domain hat, während der bisherige Domaininhaber kein besonders schützenswertes Interesse (über seinen Namen) hinaus hat. In solchen Fällen kann der bisherige Domaininhaber verpflichtet sein, die Domain dem anderen zu überlassen und selbst nur noch eine Domain mit einer zusätzlichen, klarstellenden Bezeichnung weiterzuführen.
- Wer eine Domain anmeldet, ohne das entsprechende Schutzrecht (Marken-, Kennzeichen- oder Namensrecht) zu haben, kann diese grundsätzlich auch gegenüber entsprechenden Schutzrechtsinhabern verteidigen, wenn die Registrierung der Domain zeitlich vor der Entstehung des Schutzrechts stattgefunden hat. Bestand im Zeitpunkt der Registrierung das Schutzrecht jedoch bereits, so kann der Schutzrechtsinhaber im Rahmen seines Schutzbereiches einen Anspruch auf Löschung der Domain haben, mit der Folge, dass er sich die Domain sichern kann. Je nach Einzelfall hat der Schutzrechtsinhaber auch nur einen Anspruch darauf, dass unter der Domain stattfindende markenrechtswidrigen Handlungen künftig unterlassen werden; die Löschung der Domain selbst kann dann möglicherweise nicht verlangt werden.
- Wird eine Domain registriert und anschließend im geschäftlichen Verkehr als geschäftliche Bezeichnung für das Unternehmen verwendet, so kann die Domain hierdurch zu einem nach §§ 5, 15 MarkenG geschützten Unternehmenskennzeichen werden, mit der Folge, dass andere Unternehmen in der Regel keine stärkeren Rechte mehr an der Domain geltend machen können.
- Die Registrierung einer Vielzahl von Domainadressen zu dem Zwecke, sie später im Einzelfall an Interessenten zu verkaufen, ist nicht per se unzulässig. Im Einzelfall kann dies aber wettbewerbswidrig sein oder eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung nach § 826 BGB darstellen, die den Domaininhaber zum Schadensersatz verpflichtet.
- Je nach Wahl einer Domain kann es zudem zu lauterkeitsrechtlichen Problemen kommen, etwa dann, wenn die Registrierung einer Domain den Mitbewerber gezielt behindert oder darin eine Irreführung von Verbrauchern zu sehen ist.

Autor:

**RA Dr. Daniel S. Huber**

Rechtsanwalt