

von **Dr. Bea Brünen**

Online-Shop realisieren: Was ist beim Start eines Onlineshops rechtlich zu beachten? - Wahl der Domain und Markenmeldung

Von der Markenmeldung über die Angabe transparenter Preise bis hin zum Impressum: Die rechtssichere Eröffnung eines Online-Shops stellt für Shop-Betreiber eine große Herausforderung dar. Die [Serie der IT-Recht Kanzlei](#) erklärt, welche rechtlichen Stolpersteine bei der Gründung eines Online-Shops lauern und wie Shop-Betreiber-to-be diese Hürden überwinden können. Im ersten Teil der Serie der IT-Recht Kanzlei werden die rechtlichen Fallstricke erläutert, die bei der Wahl der Domain zu beachten sind. Zudem erklären wir, wie Sie Ihre Domain durch eine Markenmeldung vor Trittbrettfahrern sichern können.

A. Online-Shop gründen: Qual der Domain-Wahl

Als Gründer eines Online-Shops sollte man sich frühzeitig Gedanken über die Wahl einer einprägsamen Domain machen. Die Registrierung der gewünschten Domain ist bei zahlreichen Anbietern zu geringen Preisen und binnen weniger Minuten möglich. Ist die Domain noch nicht registriert und verfügbar, hat der künftige Shop-Betreiber bereits die erste Hürde zu seiner Wunsch-Domain genommen.

Neben der Verfügbarkeit der gewünschten Domain, sollte der Online-Händler im Vorfeld genau recherchieren, ob an der Domain Rechte Dritter bestehen. Dabei kann dem Shop-Betreiber in spe insbesondere die Wahl einer bereits von einem Dritten als Marke eingetragene Web-Adresse einen Strich durch die Wunsch-Domain-Rechnung machen. Die zentrale Registrierungsstelle in Deutschland (DENIC) prüft nämlich lediglich entsprechend des Prioritätsprinzips, ob eine gleichlautende Domain noch nicht existiert. Die Überprüfung der Wunsch-Domain auf etwaige Rechte Dritter obliegt dem Domain-Inhaber. Ist die Wunsch-Domain als Marke eingetragen, oder ist sie als sogenanntes Unternehmenskennzeichen geschützt, drohen dem Shop-Betreiber weitreichende Konsequenzen, die vom Unterlassen der weiteren Verwendung der Domain bis hin zum Leisten von Schadensersatz reichen können.

B. Rechtlicher Hintergrund: Mögliche Ansprüche des Kennzeicheninhabers gegen den Domaininhaber

Der rechtliche Hintergrund ist dabei folgender: Wird ein rechtlich geschütztes Zeichen durch einen Dritten – in einer Domain oder anderswo – in unbefugter Weise benutzt, so ergeben sich hiergegen bestimmte Ansprüche aus dem Markengesetz (MarkenG) und ggf. Namensrecht. Besonders hart für den Domain-Inhaber sind die im MarkenG normierten Unterlassungsansprüche. Abgesichert werden danach:

- Marken (§§ 14, 4 MarkenG)
- nicht registrierbare geschäftliche Bezeichnungen ab deren Benutzung. Hierunter fallen Unternehmenskennzeichen und Werktitel (§§ 15, 5 MarkenG).

Grundsätzlich folgt daraus: Sobald eine Marke oder ein geschütztes Unternehmenszeichen existieren, liegen die maßgeblichen Voraussetzungen der Unterlassungsansprüche nach §§ 14, 15 MarkenG vor. Der Zeichenberechtigte kann dann die Nutzungsunterlassung der geschäftlich genutzten, identischen Internetadresse verlangen; das Zeichen gewährt das gegenüber der Domain „bessere Recht“, sofern dies vom Zeitrang älter ist.

Neben dem Unterlassungsanspruch gibt das MarkenG dem Marken- bzw. Kennzeicheninhaber noch weitere Rechte an die Hand:

- Gemäß § 14 Abs. 6 MarkenG kann der Marken- bzw. Kennzeicheninhaber unter bestimmten Voraussetzungen einen Schadensersatzanspruch geltend machen. Da die Bemessung des konkreten Vermögensnachteils Schwierigkeiten aufweist, normiert § 14 Abs. 6 Satz MarkenG, dass der Schadensersatzanspruch auch auf Basis der sogenannten Lizenzanalogie berechnet werden kann. Das bedeutet, dass der Kennzeicheninhaber so gestellt werden soll, als hätte er dem Domain-Inhaber die Nutzung des Kennzeichens gegen Zahlung einer marktüblichen Lizenzgebühr erlaubt.
- Gemäß §§ 18, 19 MarkenG steht dem Kennzeicheninhaber gegen den Verletzer zudem ein Auskunfts- und Vernichtungsanspruch bezüglich etwaiger widerrechtlich gekennzeichneter Gegenstände zu.

C. Marke vs. Domain: Wer schlägt wen?

Der Unterlassungsanspruch trifft den Domain-Inhaber häufig am härtesten. Insbesondere, wenn eine Wunsch-Domain registriert wird, an der bereits Marken- bzw. Kennzeichenrechte bestehen, kann sich der Domain-Inhaber dem Unterlassungsanspruch in der Regel nur noch beugen und die Nutzung der Web-Adresse unterlassen. Doch auch wenn die Marken- bzw. Kennzeichenrechte erst nach Vergabe der Domain beantragt werden, ist der Domain-Inhaber nur unter bestimmten Voraussetzungen der „Stärkere“ im Kampf Domain gegen Marke.

I. Problem 1: An Wunsch-Domain bestehen bereits Markenrechte

Hat der künftige Shop-Betreiber also eine Domain registriert, ohne diese im Vorhinein auf bestehende Markenrechte Dritter zu untersuchen, kann zunächst folgendes passieren: Ein Dritter, der das Zeichen bereits als Marke angemeldet und geschützt hat, verlangt vom Inhaber der Domain die gleichnamige Domain löschen zu lassen. In dieser Situation ist die rechtliche Beurteilung eindeutig: Dem Markenrecht-Inhaber steht gegen den Domain-Inhaber ein Unterlassungsanspruch nach § 14 bzw. § 15 MarkenG zu, sobald der geschützte Begriff in der Domain „geschäftlich genutzt“ wird. Das wiederum ist der Fall, wenn die Webpage nicht nur von einer Privatperson zu privaten Zwecken verwendet, sondern mit Einkunftserzielungsabsicht in Betrieb genommen, d. h. mit Inhalten hinterlegt, wird. Ein Lösungs- bzw. ein Verzichtsanspruch bzgl. der Domain allein aufgrund eines Markenrechts besteht aber nicht. Hierzu bedarf es einer Unternehmenskennzeichen bzw. Namensverletzung.

II. Problem 2: An bestehender Wunsch-Domain sollen Markenrechte begründet werden

Hat der Domain-Inhaber seine Wunsch-Domain vor Registrierung erfolgreich auf Rechte Dritter geprüft, kann ihm dennoch folgendes passieren: Ein Dritter beabsichtigt das in der Wunsch-Domain verwendete Zeichen zu seinen Gunsten als gleich lautende Marke eintragen zu lassen. Zu einer solchen Konstellation kann es dann kommen, wenn der Domain-Inhaber seine Web-Adresse nicht sofort als Marke eintragen lässt.

Bei dieser Konstellation „kommt es darauf an“, wie die Richter des LG Frankfurt im „warez.de“-Urteil bereits 1998 klarstellten (Urteil, vom 26.8.1998, 26 O 438/98). Zwar gelte im Markenrecht der Grundsatz „Kennzeichen schlägt Domain“. Das bedeutet, eine Marke schlägt die markenrechtlich ungeschützte Domain grundsätzlich ab ihrer Eintragung. Dieser Grundsatz werde aber dann durchbrochen, wenn die Webadresse selbst als so genanntes Unternehmenskennzeichen nach § 5 Abs. 2 MarkenG markenrechtlich gesichert sei.

Für die Begründung des Schutzes nach dieser Vorschrift sei eine Registrierung im Markenregister nicht erforderlich, vielmehr genüge bereits der Nachweis der geschäftsmäßigen Benutzung der Domain. Im konkreten Fall sah das Gericht eine Auskunft der DENIC sowie eidesstattliche Versicherungen darüber als ausreichend an, dass unter der Adresse bereits Computerprogramme angeboten wurden.

Stehen sich dann zwei kennzeichenrechtlich geschützte Begriffe gegenüber, kann sich in dieser Konstellation „der Inhaber der Domain gegenüber dem Inhaber der später eingetragenen Marke erfolgreich auf Priorität berufen“.

D. Markenrecherche und Markenmeldung

Aus den vorherigen Ausführungen folgt, dass Gründer von Online-Shops erwägen sollten, gleichzeitig mit der Registrierung der Wunsch-Domain die Marke bzw. den Titel schützen zu lassen. Denn auch wenn die ältere Domain die jüngere Marke entsprechend § 5 Abs. 2 MarkenG schlägt, ist die Geltendmachung der notwendigen Voraussetzungen des § 5 Abs. 2 MarkenG unter Umständen zeitaufwendig. Eine Markenmeldung ist hingegen in der Regel der sicherste Weg, ein Kennzeichenrecht zu erlangen und dadurch Dritten die geschäftsmäßige Nutzung des eigenen bzw. ähnlichen Zeichens zu untersagen. Die gleichzeitige Anmeldung der Marke kann einem daher Zeit (und Nerven) sparen.

I. Durchführung einer Markenrecherche

Vor Anmeldung einer Marke bzw. vor Registrierung der Wunsch-Domain sollten künftige Shop-Betreiber eine Markenrecherche in den relevanten amtlichen Markenregistern durchführen. Vor Anmeldung der Marke ist eine Markenrecherche deshalb unerlässlich, da das deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) nicht prüft, ob bereits ein identisches oder ähnliches Markenzeichen existiert und es deshalb durch die neue Eintragung zu einer markenrechtlichen Kollision kommen könnte. Die Recherche sollte dabei nicht auf die Eingabe des gewünschten Begriffes bei Google oder irgendeinem kostenlosen Markenrecherche-

Tool beschränkt sein. Denn hier werden regelmäßig nur identische Treffer angezeigt, nicht jedoch ähnliche. Da auch ein Ähnlichkeitsschutz im Markenrecht besteht, ist hier aber genauso das Augenmerk auf entsprechende Treffer zu richten.

Eine gute Anlaufstelle für die Markenrecherche ist das DPMARegister. Dabei ist jedoch zu beachten, dass eine Ähnlichkeitsrecherche auch im DPMARegister nicht möglich ist. Die Datenbank enthält angemeldete, eingetragene und zurückgewiesene nationale deutsche und EU-Marken. In dieser Datenbank können Shop-Betreiber kostenfrei recherchieren. Weitere Quellen für die Recherche sind Handelsregister, Titelschutzanzeigen und/oder Branchen- beziehungsweise sonstige Produktverzeichnisse. Im Zweifelsfall, insbesondere zur Durchführung der Ähnlichkeitsrecherche, sollte ein auf Markenrecht spezialisierter Anwalt die Markenrecherche durchführen.

II. [Anmeldung der Marke](#)

Entscheidet sich der künftige Shop-Betreiber für eine Markenmeldung, muss er seinen schriftlichen Antrag beim DPMA in München einreichen. Dabei sollte der Online-Händler akribisch darauf achten, dem Antrag alle für die Prüfung erforderlichen Unterlagen beizufügen. Sollte der Antrag lückenhaft sein und Unterlagen fehlen, ist die Anmeldung möglicherweise nicht wirksam und der Zeitrang der Anmeldung als Tag der Anmeldung kann möglicherweise nicht berücksichtigt werden. Im schlimmsten Fall kann die Anmeldung sogar ganz zurückgewiesen werden, mit der Konsequenz, dass die Anmeldekosten nicht zurückerstattet werden.

III. [Eintragungsfähigkeit der Marke](#)

Das DPMA prüft im Registrierungsverfahren die Eintragungsfähigkeit der Marke. Darunter fallen die generelle Markenfähigkeit des Namens oder Zeichens. Ist die Eintragungsfähigkeit nicht gegeben, führt dies zur Ablehnung der Markenmeldung durch das Amt. Nach § 8 MarkenG ist ein Markenzeichen eintragungsfähig, wenn keines der in § 8 MarkenG genannten absoluten Schutzhindernisse vorliegen. Unter absoluten Schutzhindernissen versteht ua. man zum einen die graphische Darstellbarkeit der Marke, zum anderen die konkrete Unterscheidungskraft der Marke. Letztere ist nur dann gegeben, wenn durch die Marke eine erkennbare Abgrenzung zu anderen Marken möglich ist. Markenfähigkeit liegt vor, wenn eine der zulässigen Markenformen gewählt wurde, d.h. die Marke ist etwas von den Produkten Selbständiges, vermittelt einen einheitlichen Gesamteindruck und ist generell geeignet, die Produkte, für die sie steht, von den Produkten anderer Unternehmen zu unterscheiden.

E. Praxistipps

Vor Anmeldung der Domain sollten Gründer von Online-Shops eine ausführliche Markenrecherche durchführen. Diese sollte sich nicht nur auf kostenlose Tools und eine Google-Recherche beschränken. Gute Anlaufstellen für die Recherche stellen insbesondere das DPMARegister und das Handelsregister dar. Künftige Shop-Betreiber sollten sich in diesem Rahmen zudem Gedanken machen, ob sie das in der Domain gewählte Zeichen als Marke eintragen lassen wollen. Vorteil der Markeneintragung ist, dass dadurch ein ausschließliches Recht an dem Namen bzw. dem Zeichen entsteht. Dies ermöglicht es dem Markeninhaber, gegen andere Marktteilnehmer, die das Markenrecht verletzen, vorzugehen, die Markenverletzung damit zu beenden und auch für die Zukunft zu verbieten.

Autor:

Dr. Bea Brünen

(freie jur. Mitarbeiterin der IT-Recht Kanzlei)