Marke vs. Domain – Was passiert im Kollisionsfall?

Wenn Marke und Domain aufeinandertreffen, ist der Konflikt grundsätzlich nach markenrechtlichen Gesichtspunkten zu lösen. Das Prioritätsprinzip ist dabei meist das Schlüsselwort. So auch im kürzlich entschiedenen Fall des LG Köln, in dem das Gericht der formellen Markenschutz genießenden Marke einen Unterlassungsanspruch gegen den Domaininhaber zugestand. Eine Löschung der Domain konnte die Klägerin dagegen nicht erreichen.

Lesen Sie mehr zu dem Urteil.

Wenn Marke und gleich lautende Domain aufeinandertreffen, sind zwei Konstellationen zu unterscheiden.

In dem Fall, dass die Marke Priorität genießt, also schon bestand, als die gleich lautende Domain an einen Dritten vergeben wurde, ist die Sache eindeutig. Dem Markeninhaber steht dann ein kennzeichenrechtlicher Unterlassungsanspruch und, falls der geschützte Begriff in der Domain „geschäftlich genutzt“ wird und nicht nur zu Privatzwecken, auch ein Löschungsanspruch zu. Einfach ausgedrückt, sticht in diesem Fall die ältere Marke die jüngere Domain.

Schwieriger zu beurteilen, ist die zweite Fallgestaltung, in der zunächst eine Internetadresse vergeben wird und erst danach zugunsten eines Dritten eine gleich lautende Marke eingetragen werden soll. Solche Konstellationen kommen insbesondere dann vor, wenn Domaininhaber ihre Webadressen aus Kostengründen oder auch aus Nachlässigkeit nicht sofort als Marke eintragen lassen.

Ob die Webpage in diesem Fall gelöscht werden muss, beurteilt sich danach, ob die Webadresse selbst als so genanntes Unternehmenskennzeichen nach Art. 5 Abs. 1 MarkenG markenrechtlichen Schutz genießt.

Eine Registrierung in das Markenregister ist für Art. 5 Abs. 1 MarkenG nicht erforderlich. Es genügt der Nachweis der geschäftsmäßigen Benutzung der Domain. Stehen sich dann zwei kennzeichenrechtlich geschützte Begriffe gegenüber, entscheidet sich der Streit wiederum anhand des Prioritätsprinzips.

Auch das LG Köln (Urt. v. 5.3.2013, 33 O 144/12) entschied sich im Rahmen dieser Grundsätze, als die Klägerin, Inhaberin einer eingetragenen Marke für Dienstleistungen eines Reisebüros einen Unterlassungs- und Löschungsanspruch gegen den Inhaber einer gleich lautenden Domain geltend machte.

Entscheidung

Die Richter des LG Köln hielten die Klage hinsichtlich des geltend gemachten Unterlassungsanspruchs aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG für begründet, lehnten einen Löschungsanspruch jedoch ab.

Der Unterlassungsanspruch sei erfolgreich, da die Klägerin über formellen Markenschutz mit Priorität vom 1.3.1999 verfügte, und zwischen der klägerischen Marke und der vom Beklagten verwendeten Domain eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestand.

Dem stehe im vorliegenden Fall insbesondere nicht entgegen, bekräftigte das Gericht, dass die Bezeichnung im Rahmen einer Domain verwendet werde.

> *„Domainnamen, die zu einer aktiven, im geschäftlichen Verkehr verwendeten Homepage führen, kommt in der Regel neben der Adressfunktion eine kennzeichnende Funktion zu. Der Verkehr sieht in ihnen einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der unter den*

Bezeichnungen im Internet angebotenen Waren oder Dienstleistungen.“

Anders sei dies nur dann zu beurteilen, wenn Domainnamen ausnahmsweise eine reine Adressfunktion zukomme oder wenn sie nur als beschreibende Angabe verstanden werden, da die angesprochenen Verkehrskreise dann lediglich davon ausgingen, dass unter dem Domainnamen ausschließlich Informationen zu dem beschreibenden Begriff dargestellt würden.

Mit dem Antrag auf Löschung der streitgegenständlichen Domain konnte die Klägerin jedoch nicht durchdringen, da sie sich nach Ansicht des Gerichts nicht auf die Verletzung von Kennzeichenrechten berufen könne.

Der Löschungsanspruch wäre nur dann begründet, wenn schon das Halten des Domainnamens durch den Beklagten für sich gesehen als Verletzung des Kennzeichenrechts der Klägerin einzustufen sei. Dies könne, so das Gericht, jedoch gerade nicht angenommen werden bei einem Gebrauch des Domainnamens in Branchen außerhalb des Reise-Bereichs

Auch einen wettbewerbsrechtlichen Anspruch auf Löschung gem. § 4 Nr. 10 UWG lehnte das Gericht mangels gezielter unlauterer Behinderung der Klägerin ab.

In Ermangelung eines Löschungsanspruches der Klägerin gab das Gericht daraufhin der Widerklage des Beklagten statt, wonach die Klägerin der Löschung des zu ihren Gunsten bestehenden Dispute-Eintrags gem. § 823 Abs. 1 BGB verlangen könne.

Fazit

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Grundsätzlich ist also festzuhalten, dass bei der Kollision von Marke und Domain diejenige Seite die besseren Karten hat, welche einen früheren kennzeichenrechtlichen Schutz nachweisen kann.

Um die eigene Priorität so schlagkräftig und rechtssicher wie möglich unter Beweis stellen zu können, bietet es sich daher an die eigene Rechtsposition durch eine Markeneintragung sichern zu lassen. Ein solches Vorgehen ist langfristig gesehen der effektivste und kostengünstigste Weg um bei zukünftigen Rechtsstreitigkeiten trumpfen zu können.

Über den Autor

RA Felix Barth

Felix Barth ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz in der IT-Recht Kanzlei. In der Kanzlei ist Herr RA Barth verantwortlich für den Fachbereich Markenrecht. (Mehr im Xing-Profil)