

§ 7 Domainrecht und markenrechtliche Bezüge (Stand: 2022)

Schrifttum: Abel, kein Anspruch auf Domainregistrierung, CR 1999, 788; Berger, Zwangsvollstreckung in Internet-Domains, RPfleger 2002, 181; Bettinger, Handbuch des Domainrechts, 2. Aufl. 2017; Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann, Markenrecht Band 1, 4. Aufl. 2020; Fezer, Markenrecht, 5 Aufl. 2022; ders., Handbuch der Markenpraxis, 3. Aufl. 2016; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 4. Aufl. 2022; Kazemi/Leopold, Die Internetdomain im Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 GG, MMR 2004, 287; Kleespies, Die Domain als selbstständiger Vermögensgegenstand in der Zwangsvollstreckung, GRUR 2002, 764; Koos, Die Domain als Vermögensgegenstand zwischen Sache und Immaterialgut, MMR 2004, 359; Kort, Namens- und markenrechtliche Fragen bei der Verwendung von Domain-Namen, DB 2001, 249; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, 2. Aufl. 2012; ders., Internationales Handbuch des Marken- und Kennzeichenrechts, 2009; Möbius, Domain-Registrierung für Dritte, JurPC Web-Dok. 231/2004; Münchener Kommentar zum BGB, 8. Aufl. 2021; Nowrot, Verfassungsrechtlicher Eigentumsschutz von Internet-Domains, 2002; Plaß, Die Zwangsvollstreckung in die Domain, WRP 2000, 1077; Renck, Kennzeichenrechte versus Domain-Names – Eine Analyse der Rechtsprechung, NJW 1999, 3587; Stadler, Domainregistrierung für Dritte – Anmerkung zum Urteil des OLG Celle vom 8.4.2004 – 13 U 213/03, JurPC Web-Dok. 232/2004; Stein/Jonas, Kommentar zur ZPO, 23. Aufl. 2018; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 12. Aufl. 2019; Viefhues, Zur Übertragbarkeit und Pfändbarkeit von Domainnamen, MMR 2000, 286; Viefhues, Anm. zur Ur. des BGH v. 2.12.2004 – I ZR 207/01, weltonline.de, MMR 2005, 76; Wegner, Der rechtliche Schutz von Internetdomains, CR 1999, 250; Welzel, Zur Mitstörerhaftung der DENIC bei der Vergabe von Second-Level-Domains, MMR 2000, 39; ders., Zwangsvollstreckung in Internet-Domains, MMR 2001, 131; Weyland, Bundesrechtsanwaltsordnung: BRAO, 10. Aufl. 2020.

I. Registrierung einer Domain

Technisch ist eine Domain eine den Regeln des Unified Resource Loader (URL) folgende Übersetzung einer numerischen Rechneradresse, also einer Zahl in ein Pseudonym aus lateinischen Buchstaben. Eine Domain ist damit einer Telefonnummer ähnlich.¹

Jede Domain gibt es aus technischen Gründen weltweit nur einmal und sie ist für jedermann weltweit abrufbar. Domainnamen sind demnach **einzigartig** und **ubiquitär**. Durch die Registrierung wird eine Domain unabhängig von ihrer tatsächlichen Nutzung für jeden Dritten gesperrt. Die Registrierung ist dabei rechtlicher Ausgangspunkt bei der Beurteilung der Rechte zur Nutzung, Verwertung, Konnektivität und Aufgabe der Domain bzw. des Inhabers als Berechtigtem.

1. Rolle und Funktion der DENIC e.G.

Die „DENIC Domain Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft eG“ versteht sich als „zentrale Registrierungsstelle für alle Domains unterhalb der Top-Level-Domain .de“. Sie stellt für die Domainverwaltung ein automatisches elektronisches Registrierungssystem zur Verfügung, betreibt ein Netz von über die ganze Welt verteilten Nameservern und hält für die deutsche „Internet-Community“ eine ganze Reihe weiterer Dienstleistungen bereit. Die Verwaltung der Domains unter der Top-Level-Domain .de erfolgt rein genossenschaftlich organisiert durch die Privatwirtschaft. § 108 Abs. 1 S. 4 TKG nimmt die Verwaltung von

¹ Der Server ist der Name des Computers, auf dem sich das gesuchte Dokument befindet. <http://www.server.de>, wobei www für die Art des Servers steht (hier ein sog. Web-Server) und .de die Landeskenntung ist. Der Begriff **http** steht für HyperText Transfer Protocol. Dieses Protokoll wird im WWW (World Wide Web) verwendet, um HTML-Seiten zu übertragen und anzuzeigen. Daneben gibt es auch andere Begriffe wie etwa **ftp** = File Transfer Protocol, das verwendet wird, um Dateien zu übertragen. HTML steht für Hypertext Markup Language.

Domainnamen oberster oder nachgeordneter Stufen vom Aufgabenbereich der Bundesnetzagentur ausdrücklich aus.

- 4 Die DENIC ist kein Internet Service Provider (ISP), bietet jedoch unter dem Namen DENICdirect auch gegenüber Privatkunden einen unmittelbaren Registrierungsservice für Domainnamen an.²
- 5 Als Monopolist hat die DENIC eine marktbeherrschende Stellung, so dass die **kartellrechtlichen Vorgaben** zu beachten sind. In einer Entscheidung zu §§ 19 Abs. 2 Nr. 1, 20, 33 GWB hat das OLG Frankfurt³ im Jahre 2008 hinsichtlich der Marke „VW“ entschieden, dass entgegen den damals geltenden Domainbedingungen auch **zweistellige Domains** registriert werden müssen, wenn gleichlautende code Top-Level-Domains (ccTLD) nicht existieren. Das OLG nahm an, dass die DENIC ein **marktbeherrschendes Unternehmen** (§ 20 GWB) sei, über eine **marktbeherrschende Stellung** im Sinne von § 19 Abs. 2 Nr. 1 GWB verfüge, weil sie auf dem sachlich und räumlich relevanten Markt ohne Wettbewerber sei, und – im Rahmen einer Ermessensentscheidung – der Volkswagen AG ein überwiegendes Interesse an der Eintragung der Domain „vw.de“ zuzubilligen sei. Hingegen entschied das LG Frankfurt in einem ähnlich gelagerten Fall, dass die Regelung in den damaligen Domainrichtlinien, keine Second-Level-Domains zu registrieren, die der Abkürzung eines deutschen **Kfz-Zulassungsbezirks** entsprachen, nicht zu beanstanden sei.⁴
- 6 Mit der Einführung der zweistelligen Domains⁵ zum 23.10.2009 ließ die DENIC auch einstellige Varianten und Kfz-Kennzeichen zu.⁶ Insgesamt 93 Buchstaben und Zeichen einschließlich der Umlaute stehen heute für .de-Domains zur Verfügung. Die sich aktuell ergebenden möglichen Registrierungsvarianten sind in Ziffer V der **DENIC-Domain-Richtlinien** geregelt. Ungeachtet der TLD.de kann eine Domain hiernach nur bestehen aus
- (1) den Ziffern (0 bis 9), den lateinischen Buchstaben A bis Z einschließlich der Umlaute (ä, ö, ü)⁷ und den weiteren Buchstaben,⁸ die im Anhang der Richtlinien aufgeführt sind;
 - (2) Bindestrichen, jedoch nicht am Anfang oder am Ende sowie nicht an der dritten und vierten Stelle;
 - (3) Groß- und Kleinschreibung werden nicht unterschieden;
 - (4) Die Mindestlänge einer Domain beträgt ein, die Höchstlänge 63 Zeichen;

2. Inhalt und Rechtsnatur des Domainvertrages mit der DENIC

² Sie darf sich als „Non-Profit-Organisation“ bezeichnen. LG Frankfurt 24.10.2001 – 2/6 O 280/01, MMR 2002, 126.

³ OLG Frankfurt 29.4.2008 – 11 U 32/04, GRUR-RR 2008, 321.

⁴ LG Frankfurt 7.1.2009 – 2–06 O 362/08, MMR 2009, 274 – KFZ-Kennzeichen-Domains.

⁵ Das OLG Frankfurt lehnte ferner einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung über die Vorabregistrierung der Domain „tv.de“ ab, obwohl der Antragsteller Markeninhaber war, die (allerdings nicht berühmte und bekannte) Marke benutzte und geltend machte, die damaligen Registrierungsbedingungen würden Mitglieder der DENIC bei der Anwendung des Prinzips „first come – first served“ bevorzugen.; OLG Frankfurt 5.8.2010 – 11 W 66/09, MMR 2011, 181 – first come first serve.

⁶ Ein Antragsteller, der vergeblich die Eintragung einer einstelligen Domain noch vor Inkrafttreten der neuen Domainrichtlinien beantragte, scheiterte vor dem OLG Frankfurt, das in Fortführung seiner Rechtsprechung aus dem Jahre 2008 entschied, es sei kartellrechtlich nicht zu beanstanden, dass die DENIC eG auf der Grundlage ihrer bis zum 23.10.2009 geltenden Vergaberichtlinien einen Anspruch auf Registrierung der Second-Level-Domain „x.de“ abgelehnt hat. Die hiervon abweichende Handhabung zugunsten einer im geschäftlichen Verkehr in Gebrauch befindlichen berühmten Marke sei mit Blick auf die höchstrichterliche Rechtsprechung zu kennzeichenverletzenden Domains sachlich gerechtfertigt; OLG Frankfurt 18.5.2010 – 11 U 36/09, MMR 2010, 694.

⁷ Umlautdomains sind Domainnamen mit Umlauten oder Sonderzeichen (zB: ä, ü, ö, ß, ?, ø). Diese Domains werden oftmals auch als IDN-Domains bezeichnet, IDN steht hierbei für Internationalizing Domain Names. Bei der Verwendung älterer Programmversionen von E-Mail-Clients, FTP-Programmen oder Webbrowsern kann es zu Fehlermeldungen kommen.

⁸ Hauptsächlich Vokale mit Diakritika, beispielsweise „à“; sofern die Domain Buchstaben aus dem Anhang enthält, ist für die Höchstlänge die gemäß dem RFC 5890 in der sogenannten ACE-Form kodierte Fassung der Domain („A-Label“) maßgebend.

Unter dem **Domainregistrierungs- und -verwaltungsvertrag** versteht man einen **typenge- 7**
mischten Vertrag sui generis, der auf die Registrierung einer Domain und deren Aufrechter-
haltung gerichtet ist, also ein **Dauerschuldverhältnis**.⁹

Vertragspartner des Registrierungsvertrages ist gemäß Ziffer II Satz 3, Ziffer IV Satz 1 8
und Ziffer VI der Domainrichtlinien sowie § 1 Abs. 1 S. 1 der Domainbedingungen der
(künftige) **Domaininhaber**. Die Voraussetzungen der Registrierung sowie deren Beendigung
sind in Ziffer III der Domainrichtlinien geregelt. Weitere Vorschriften regeln die Stellung des
administrativen Ansprechpartners (Admin-C) und des technischen Ansprechpartners (Tech-
C), meistens des vom Domaininhaber beauftragten ISP und des Zonenverwalters (Zone-C).

Sofern die Registrierung nicht unmittelbar über den Service DENICdirect zwischen den 9
Kunden und der DENIC vereinbart wird, handelt der beauftragte **Internet-Service-Provider**
(ISP) als **Vermittler** für den Anmelder und ist dessen Erklärungs- und Empfangsbote im
Verhältnis zur DENIC. Im Verhältnis zum Kunden handelt der Provider im Rahmen einer
entgeltlichen **Geschäftsbesorgung** (§ 675 BGB), meist im Rahmen eines umfassenden Web-
Servicevertrages oder einer Paketlösung.¹⁰

Mit dem Abschluss des Vertrages über die Registrierung und Verwaltung einer Internet- 10
Domain erhält der Anmelder der Domain zunächst einen **Anspruch auf Registrierung** nach
Maßgabe der **DENIC-Domainbedingungen**, die einen Großteil der wechselseitigen Rechte
und Pflichten regeln, und **Domainrichtlinien**, die diese rechtlich und technisch ergänzen.¹¹
Beide Regelwerke haben **AGB-Charakter**¹² und bestimmen letztlich gemeinsam und un-
trennbar die rechtliche Beziehung zwischen dem Anmelder und der DENIC.

Zwischen dem Anmelder, dem ISP und der DENIC besteht ein Dreiecksverhältnis, 11
welches vor allem vom Inhalt der anwendbaren AGB, mithin den DENIC-Domainbedingungen
und Domainrichtlinien sowie den AGB des ISP geprägt ist. Da die AGB des ISP neben den
Regelungen zu hier nicht relevanten Hostingleistungen, Webpace-Paketen, der Überlassung
von Software etc üblicherweise hinsichtlich der Registrierung von Domainnamen, das Kon-
nektieren und deren Aufrechterhaltung auf die Domainbedingungen und Domainrichtlinien
der DENIC verweisen, beschränkt sich die Rolle des ISP in diesem Zusammenhang auf die
bereits beschriebene Geschäftsbesorgung sowie die Boteneigenschaft für Abgabe und Emp-
fang von Willenserklärungen. Die DENIC wiederum verweist in § 5 Abs. 2 der Domainbe-
dingungen darauf, dass die DENIC-Mitglieder keine Erfüllungsgehilfen der DENIC seien.

Der Anspruch aus dem Domainregistrierungs- und -verwaltungsvertrag ist auf die Eintra- 12
gung der Domain in das DENIC-Register und den Primary Nameserver gerichtet. Gegen-
über dem ISP, der gegenüber der DENIC lediglich als Vermittler auftritt, hat der Anmelde-
nde erst dann einen Anspruch auf Konnektierung, wenn die DENIC die Domain nach ihren
Regeln zugeteilt hat.

Internet-Service-Verträge werden regelmäßig online, also per **Fernabsatz** mit den entspre- 13
chenden Konsequenzen nach § 312c BGB geschlossen. Hiernach besteht für solche Verträge
bei Beteiligung von Verbrauchern ein Widerrufsrecht nach § 355 Abs. 1 BGB. Hosting-
Provider versuchen zuweilen, sich auf die Regelung zum vorzeitigen Erlöschen des Wider-
rufsrechts durch Vertragserfüllung bei Dienstleistungen nach § 356 Abs. 4 S. 1 BGB zu beru-
fen. Da der BGH¹³ in der Entscheidung zu „Internet-System-Verträgen“ aber einen **Werk-
vertrag** sieht, greift diese Ausnahme nicht.¹⁴

Mit der Eintragung erlischt zwar der Anspruch auf Registrierung nach § 362 Abs. 1 BGB 14
durch Erfüllung. Aus § 7 Abs. 1 der Domainbedingungen der DENIC ergibt sich aber, dass
der Vertrag auf Dauer geschlossen ist. Aus diesem kündbaren, auf unbestimmte Zeit laufen-
den Dauerschuldverhältnis schuldet die DENIC dem Anmelder nach der erfolgten Konnek-
tierung die **Aufrechterhaltung der Eintragung** im Primary Nameserver als Voraussetzung für

⁹ Der Vertrag endet also nicht mit der erfolgreichen Registrierung.

¹⁰ → § 21 Rn. 1 ff. (Providerverträge).

¹¹ BGH 5.7.2005 – VII ZB 5/05, GRUR 2005, 969.

¹² Dies wird vom BGH als selbstverständlich angenommen, vgl. etwa 13.12.2012 – I ZR 150/11, GRUR 2013, 294 – dgl, Rn. 9.

¹³ Zuletzt BGH 24.3.2011 – VII ZR 134/10, BeckRS 2011, 8031.

¹⁴ → § 21 Rn. 1 ff. (Providerverträge).

den Fortbestand der Konnektierung und Inhaberschaft. Daneben bestehen weitere Ansprüche des Domaininhabers wie die auf Anpassung des Registers an seine veränderten persönlichen Daten oder ihre Zuordnung zu einem anderen Rechner durch Änderung der IP-Nummer.¹⁵

3. Die Haftung der DENIC

- 15 Nachdem die Vorinstanzen durchaus kontrovers entschieden hatten, entschied der BGH in mehreren Verfahren, dass das **Registrieren** und **Verwalten** eines Domainnamens **durch die DENIC nicht als Gebrauch** des Namens iS der §§ 5, 15 MarkenG oder § 12 S. 1 BGB anzusehen sei. Da eine geschäftsmäßige oder sonstige wettbewerblich relevante Nutzung der Domainnamen durch die DENIC klar ausschied, befassten sich die Gerichte hauptsächlich mit der nur selten greifenden „Ausnahmevorschrift“ des § 12 BGB. Die DENIC benutze aber mit der bloßen Registrierung und Verwaltung die Internet-Adresse auch **nicht namensmäßig** und stelle lediglich die technischen Voraussetzungen für die Verwendung der Internet-Adresse durch den Anmelder her.¹⁶
- 16 Die DENIC haftet grundsätzlich auch **nicht als mittelbarer Störer**, weil sie mit der Reservierung des Domainnamens keine Ursache für eine Verletzung des Namensrechts des Anspruchstellers durch einen Dritten gesetzt hat.
- 17 Die mittelbare Störerhaftung setzt die Verletzung von Prüfungspflichten voraus. Die DENIC treffen jedoch bei der Erstregistrierung eines Domainnamens grundsätzlich **keinerlei Prüfungspflichten**.¹⁷ Einer allgemeinen Prüfpflicht von Dienst Anbietern im Sinne der §§ 8 bis 10 des Telemediengesetzes (TMG) steht § 7 Abs. 2 TMG entgegen.¹⁸ Der DENIC ist danach nur eine Prüfung auf – praktisch kaum vorkommende – **offenkundige**, aus ihrer Sicht eindeutige Rechtsverstöße zuzumuten. Dies gelte wiederum nicht für die technisch automatisierte Erstregistrierung. Dem Registrar sind weitergehende Prüfungspflichten als der Vergabebeeinrichtung von Domainnamen zuzumuten, da er geschäftlich tätig wird, in einer vertraglichen Beziehung zu dem Registranten steht und mit Gewinnerzielungsabsicht handelt.¹⁹ Der Domainregistrar kann als Störer für die Bereitstellung urheberrechtsverletzender Inhalte unter einer registrierten Domain nach den für Access-Provider geltenden Grundsätzen haften.²⁰ Die Störerhaftung des Registrars tritt erst dann ein, wenn der Registrar ungeachtet eines Hinweises auf eine klare und ohne weitere feststellbare Rechtsverletzung die Dekonnektierung unterlässt, sofern die nachfolgenden beiden Voraussetzungen erfüllt sind: 1. Unter der beanstandeten Domain werden weit überwiegend illegale Inhalte bereitgestellt werden und 2. Der Rechtsinhaber ist zuvor erfolglos gegen diejenigen Beteiligten vorgegangen, die – wie der Betreiber der Internetseite – die Rechtsverletzung selbst begangen haben oder – wie der Host-Provider – zur Rechtsverletzung durch die Erbringung von Dienstleistungen beigetragen haben, sofern nicht einem solchen Vorgehen jede Erfolgsaussicht fehlt.²¹ Der Hinweis, der die Haftung des Registrars auslöst, muss sich auf alle für die Haftungsbeurteilung relevanten Umstände beziehen, also die Rechtsverletzung, die weit überwiegende Bereitstellung illegaler Inhalte sowie die erfolglose oder unmögliche vorrangige Inanspruchnahme anderer Beteiligter, und insoweit hinreichend konkrete Angaben enthalten.²²
- 18 Wenn jedoch Dritte die DENIC auf einen Verstoß hinweisen, sind die allgemeinen Grundsätze der Störerhaftung anzuwenden, nämlich eine Bewertung unter **Berücksichtigung der Funktion und Aufgabenstellung** des als Störer in Anspruch genommenen sowie eine Beurtei-

¹⁵ BGH 5.7.2005 – VII ZB 5/05, MMR 2001, 131 (132) mAnm Welzel; Berger RPflegler 2002, 181 (182 f.); Kleespies GRUR 2002, 764 (766).

¹⁶ BGH 17.5.2001 – I ZR 251/99, BGHZ 148, 13 (16) = MMR 2001, 671 – ambiente.de; ferner: BGH 19.2.2004 – I ZR 82/01, MMR 2004, 467 – kurt-biedenkopf.de.

¹⁷ BGH 17.5.2001 – I ZR 251/99, BGHZ 148, 13 (18) = MMR 2001, 671 – ambiente.de mwN.

¹⁸ OLG Saarbrücken 19.12.2018 – 1 U 128/17, MMR 2019, 839.

¹⁹ OLG Köln 31.8.2018 – 6 U 4/18, MMR 2019, 112.

²⁰ BGH 15.10.2020 – I ZR 13/19, GRUR 2021, 63 – Störerhaftung des Registrars.

²¹ BGH 15.10.2020 – I ZR 13/19, GRUR 2021, 63 – Störerhaftung des Registrars.

²² BGH 15.10.2020 – I ZR 13/19, GRUR 2021, 63 – Störerhaftung des Registrars.

lung mit Blick auf die Eigenverantwortung des unmittelbar handelnden Dritten.²³ Die DENIC muss eine Registrierung nur dann löschen, wenn die Verletzung der Rechte Dritter **offenkundig** und für die Beklagte **ohne weiteres feststellbar** ist. Die Verletzung von Kennzeichenrechten kann die DENIC aber nur dann unschwer erkennen, wenn ihr ein **rechtskräftiger Titel** vorliegt oder wenn die Rechtsverletzung derart eindeutig ist, dass sie sich ihr aufdrängen muss.²⁴ Ein solcher Fall wurde bereits vom BGH entschieden.²⁵ Danach soll die DENIC bei Vorliegen einer eindeutigen, sich aufdrängenden Namensrechtsverletzung unter dem Gesichtspunkt der Störerhaftung zur Löschung der Domainregistrierung verpflichtet sein. Diese Voraussetzungen waren im Fall der Registrierung der Domainnamen „regierung-oberfranken.de“ durch ein in Panama ansässiges Privatunternehmen gegeben. Nicht ausreichend zur Begründung der Störerhaftung der DENIC ist nach Auffassung des OLG Frankfurt²⁶ das Vorliegen eines rechtskräftigen Titels gegenüber dem Admin-C. Eine Haftung der DENIC setze vielmehr voraus, dass sich der rechtskräftige Titel gegen den Domaininhaber selbst richte. Die Verletzung von Kennzeichenrechten kann auch dann offenkundig für die DENIC sein, wenn die Domain in einem Urteil nicht genau beschrieben ist, zB da dem Domainnamen ein www. vorangestellt ist.²⁷

Die DENIC ist auch nicht als Normadressatin des kartellrechtlichen Behinderungsverbots²⁸ zur Prüfung verpflichtet, ob der angemeldete Domainname Rechte Dritter verletzt. Sie verfügt zwar auf dem deutschen Markt für die Vergabe von Second-Level-Domains über eine überragende Stellung. Die gebotene Interessenabwägung²⁹ fällt aber zu ihren Gunsten aus.³⁰

Es wurde immer wieder versucht, die DENIC aus dem Rechtsgedanken der aus den Pflichten des Domainvertrages folgenden Drittschuldnerstellung³¹ (§ 840 ZPO) vor allem für Rechtsverfolgungskosten haftbar zu machen, die anlässlich der erfolglosen Inanspruchnahme des Domaininhabers oder ADMIN-C nicht betreibungsfähig waren. Das BVerfG hat Ersatzansprüche jedenfalls dann verneint, wenn die DENIC hinsichtlich der Domain zwischenzeitlich von dem ihr zustehenden Kündigungsrecht Gebrauch gemacht hat.³²

Wurde der ursprüngliche Domaininhaber auf Grund eines gefälschten Auftrags über einen Providerwechsel unberechtigt aus der Registrierungsdatenbank gelöscht und ein Dritter als Inhaber der Domain eingetragen, kann die DENIC nach Auffassung des OLG Frankfurt gegen den Erfüllungsanspruch des ursprünglichen Inhabers aus dem Domain-Registrierungsvertrag keine subjektive Unmöglichkeit gemäß § 275 Abs. 1 BGB einwenden. Da es sich bei der Eintragung einer Domain in die Registrierungsdatenbank um einen rein technischen Vorgang handelt, kann er von der DENIC eG ohne Hindernisse tatsächlicher Natur ohne Weiteres und jederzeit wieder berichtigt werden.³³

II. Die Rechtsnatur einer Domain

1. Rechte aus dem Vertrag mit der DENIC

Die Inhaberschaft an einer Internet-Domain gründet auf der **Gesamtheit der schuldrechtlichen Ansprüche**, die dem Inhaber der Domain gegenüber der Vergabestelle aus dem Re-

²³ BGH 18.10.1995 – I ZR 227/93, GRUR 1996, 71 (72 f.) = WRP 1996, 98 – Produktinformation III.

²⁴ BGH 17.5.2001 – I ZR 216/99, BGHZ 148, 13 (18) = MMR 2001, 671 – ambiente.de = Abel CR 1999, 788; Welzel MMR 2000, 39 (40); Renck NJW 1999, 3587 (3593).

²⁵ BGH 27.10.2011 – I ZR 131/10, GRUR 2012, 651 – regierung-oberfranken.de, Fortführung von BGH 17.5.

2001 – I ZR 251/99, BGHZ 148, 13 = GRUR 2001, 1038 – ambiente.de.

²⁶ OLG Frankfurt Urt. v. 17.6.2010 – 16 U 239/09, Rn. 28, BeckRS 2010, 16787.

²⁷ OLG Frankfurt 22.5.2014 – 6 W 20/14, MMR 2015, 141.

²⁸ Ansprüche aus den §§ 33, 20 Abs. 1 GWB aF.

²⁹ BGH 27.4.1999 – KZR 35/97, GRUR 2000, 95 (96) = WRP 1999, 1175 – Feuerwehrgeräte mwN.

³⁰ BGH 17.5.2001 – I ZR 216/99, BGHZ 148, 13 (18) = GRUR 2001, 1038 – ambiente.de mwN.

³¹ BGH 5.7.2005 – VII ZB 5/05, BeckRS 2005, 10292.

³² BVerfG 11.7.2014 – 2 BvR 2116/11, GRUR 2014, 1022.

³³ OLG Frankfurt 9.6.2011 – 16 U 159/10, BeckRS 2012, 23467.

gistrierungsvertrag zustehen.³⁴ Das aus dem Vertragsschluss mit der DENIC folgende Nutzungsrecht an der Domain stellt dabei **eine eigentumsfähige, weil vermögenswerte Position, aber kein dingliches Recht** dar.³⁵

- 23 Nach der ständigen Rechtsprechung des BVerfG gehören zum **Eigentum nach Art. 14 GG** auch die auf dem Abschluss von Verträgen beruhenden, obligatorischen Forderungen. Schuldrechtliche Ansprüche sind zwar nur gegen den jeweiligen Vertragspartner gerichtet, jedoch dem Forderungsinhaber ebenso ausschließlich zugewiesen wie Eigentum an einer Sache.³⁶ Entgegen vereinzelt Literaturstimmen³⁷ erwirbt der Inhaber hingegen **weder das Eigentum** an der Internet-Adresse selbst **noch ein sonstiges absolutes Recht** an der Domain, welches ähnlich der Inhaberschaft an einem Immaterialgüterrecht verdinglicht wäre und damit kein sonstiges Recht im Sinne von § 823 Abs. 1 BGB. Derjenige, der bei einer sogenannten WHOIS-Abfrage bei der DENIC als Inhaber eines Domainnamens eingetragen ist, ohne gegenüber der DENIC materiell berechtigt zu sein, kann diese Stellung allerdings im Sinne von § 812 Abs. 1 S. 1 Fall 2 BGB auf Kosten des Berechtigten erlangt haben, weil Domainnamen ebenso wie andere schuldrechtliche Rechtspositionen die Zuordnungsfunktion zu ihrem Inhaber darstellen.³⁸
- 24 Vielmehr erhält er als Gegenleistung für die an die DENIC zu zahlende Vergütung das Recht, für seine IP-Adresse eine bestimmte Domain zu verwenden und damit ein relativ wirkendes, **vertragliches Nutzungsrecht**, wobei die **unbestimmte Vertragsdauer** verbunden mit den vorgesehenen Kündigungsmöglichkeiten auf den Charakter des Rechtsverhältnisses als Dauerschuldverhältnis hinweisen.³⁹ Dieses Nutzungsrecht stellt einen rechtlich geschützten Vermögenswert dar.⁴⁰ Es ist dem Inhaber der Domain ebenso ausschließlich zugewiesen wie Eigentum an einer Sache. Die Berechtigung der DENIC, den Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen, steht der Qualifizierung des vertraglichen Nutzungsanspruchs als verfassungsrechtlich geschütztes Eigentum nicht entgegen,⁴¹ sondern begrenzt lediglich den Umfang des Rechts.⁴² Das vertragliche Nutzungsrecht an dem Domainnamen besteht unabhängig von der nachfolgend behandelten Frage, ob dem Domaininhaber „zusätzlich“ hieran ein Kennzeichen- oder Namensrecht zusteht.
- 25 **Steuerrechtlich** gilt nach einer Entscheidung des BFH, dass Aufwendungen, die für die Übertragung eines Domainnamens an den bisherigen Domaininhaber geleistet werden, Anschaffungskosten für ein in der Regel **nicht abnutzbares immaterielles Wirtschaftsgut** und daher nicht als Betriebskosten ansetzbar sind.⁴³ Umsatzsteuerrechtlich handelt es sich um ein **ähnliches Recht iSd § 3a Abs. 4 Nr. 1 UStG**, infolgedessen der Umsatz infolge des Verkaufs einer Internet-Domain als sonstige Leistung an einen nicht im Inland ansässigen Unternehmer in Deutschland gemäß § 3a Abs. 3 UStG nicht steuerbar ist.⁴⁴

2. Namens- und Kennzeichenrechte

- 26 Unabhängig von dem oben beschriebenen Nutzungsrecht, das einem **verfassungsrechtlichen Eigentumsschutz** nur bedingt zugänglich ist, kann dem Inhaber einer Internet-Domain eine **namens-, marken- oder kennzeichenrechtlich begründete Rechtsstellung** an der die Second Level Domain bildenden Zeichenfolge zukommen, die nach der Rechtsprechung des

³⁴ Zuletzt: BGH 11.10.2018 – VII ZR 288/17, GRUR 2019, 324.

³⁵ EGMR 18.9.2007 – 25379/04, 21688/05, 21722/05, 21770/05, MMR 2008, 29; BVerfG 24.11.2004 – 1 BvR 1306/02, NJW 2005, 589 = MMR 2005, 685 – ad-acta.de.

³⁶ Vgl. zum Beispiel BVerfG 8.6.1977 – 2 BvR 499/74; 2 BvR 1042/75, BVerfGE 45, 142 (179).

³⁷ Koos MMR 2004, 359 (360 f.).

³⁸ BGH 18.1.2012 – I ZR 187/10, BGHZ 192, 204 = GRUR 2012, 417.

³⁹ Vgl. Viefhues MMR 2000, 286 (287); Kort DB 2001, 249 (254); Kazemi/Leopold MMR 2004, 287 (290); Nowrot, Verfassungsrechtlicher Eigentumsschutz von Internet-Domains, S. 9.

⁴⁰ Vgl. Plaß WRP 2000, 1077 (1079); Viefhues MMR 2000, 286 (287); Kazemi/Leopold MMR 2004, 287 (290); Nowrot, Verfassungsrechtlicher Eigentumsschutz von Internet-Domains, S. 9.

⁴¹ Vgl. BVerfG 26.5.1993 – 1 BvR 208/93, BVerfGE 89, 17 zum Besitzrecht des Mieters.

⁴² Vgl. BGH 8.7.1993 – III ZR 146/92, BGHZ 123, 166 (169).

⁴³ BFH 19.10.2006 – III R 6/05, MMR 2007, 310 – Steuerliche Absetzbarkeit.

⁴⁴ FG Rheinland-Pfalz 24.11.2011 – 6 K 2154/09.

Bundesverfassungsgerichts ihrerseits grundsätzlich gleichfalls vom Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG erfasst ist.⁴⁵

Inhalt und Schranken des Eigentums werden gemäß Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG durch die Gesetze bestimmt. Unter einer Inhalts- und Schrankenbestimmung versteht das Grundgesetz die generelle und abstrakte Festlegung von Rechten und Pflichten durch den Gesetzgeber für solche Rechtsgüter, die als Eigentum im Sinne der Verfassung zu verstehen sind.⁴⁶ Die Vorschriften des MarkenG, die einem Marken- bzw. Kennzeicheninhaber Unterlassungsansprüche gegen denjenigen einräumt, der durch Marken- beziehungsweise Kennzeichengebrauch seine Interessen verletzt, stellen eine solche verfassungsrechtlich unbedenkliche **Inhalts- und Schrankenbestimmung** dar. Gleiches gilt für § 12 BGB und die Rechte aus dem UWG und dem allgemeinen Deliktsrecht.

Ansprüche des in seinen Rechten durch die Nutzung eines Domainnamens Verletzten gründen, soweit der Schuldner unbefugt eine fremde Marke oder ein Unternehmenskennzeichen **im geschäftlichen Verkehr** verwendet, in der Regel auf § 4, § 14 Abs. 2 und 5 MarkenG oder Art. 9 Abs. 2 und 3 UMV bzw. § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG und parallel auch auf §§ 8 Abs. 1, 3, 3a und 4 Nr. 3 und Nr. 4 sowie evtl. 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 UWG.

Soweit die Verwendung **außerhalb des geschäftlichen Verkehrs** erfolgte, rechtfertigt er sich aus § 12 S. 2 BGB wegen unbefugter Anmaßung des dem Gläubiger zustehenden Domainnamens.⁴⁷

In Betracht kommt daneben der Schutz des Gläubigers aus dem eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb als sonstiges Recht iSd § 823 Abs. 1 BGB.⁴⁸

3. Die Vollstreckung in Rechte aus einer Domain

Die vorbeschriebenen Ansprüche sind Gegenstand der Pfändung nach § 857 Abs. 1 ZPO.⁴⁹ Die DENIC eG ist Drittschuldnerin bei der Pfändung der Gesamtheit der schuldrechtlichen Ansprüche des Domaininhabers aus dem Registrierungsvertrag.⁵⁰ Bei einer Verwertung der gepfändeten Ansprüche nach § 857 Abs. 1, § 844 Abs. 1 ZPO durch Überweisung an Zahlung statt zu einem Schätzwert übernimmt der Gläubiger sämtliche Ansprüche aus dem Registrierungsvertrag mit der DENIC eG einschließlich der vertraglichen Position als zu registrierender Domaininhaber.

Die Verwertung der gepfändeten Ansprüche des Schuldners gegen die DENIC eG erfolgt nach § 857 Abs. 1, § 844 Abs. 1 ZPO durch Überweisung an Zahlungs statt.⁵¹ Die dem Schuldner aus dem Vertragsverhältnis zustehenden Ansprüche sind nicht isoliert verwertbar; die Pfändung und Überweisung umfasst auch alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Nebenrechte, auch die Rechte zur Übertragung und Kündigung des Domainvertrags.⁵²

Bei Ansprüchen der Finanzverwaltung gilt Ähnliches: Die Gesamtheit der zwischen dem Inhaber einer Internet-Domain und der jeweiligen Vergabestelle bestehenden schuldrechtlichen Ansprüche kann als ein anderes Vermögenrecht nach § 321 Abs. 1 AO Gegenstand

⁴⁵ Vgl. BVerfG 22.5.1979 – 1 BvL 9/75, BVerfGE 51, 193 (216 f.); BVerfG 8.3.1988 – 1 BvR 1092/84, BVerfGE 78, 58 (71 f.) = Kazemi/Leopold MMR 2004, 289 f.; Nowrot, Verfassungsrechtlicher Eigentumschutz von Internet-Domains, S. 11 f.

⁴⁶ Vgl. BVerfG 15.7.1981 – 1 BvL 77/78, BVerfGE 58, 300; BVerfG 12.3.1986 – 1 BvL 81/79, BVerfGE 72, 66.

⁴⁷ Vgl. BGH 26.6.2003 – I ZR 296/00, GRUR 2003, 897 (898) – maxem.de.

⁴⁸ OLG Köln 17.3.2006 – 6 U 163/05, GRUR-RR 2006, 267.

⁴⁹ StRspr, zuletzt BGH 11.10.2018 – VII ZR 288/17; BFH 20.6.2017, VII R 27/15, BFHE 258, 223.

⁵⁰ Bejahend BFH 15.9.2020 – VII R 42/18, MMR 2021, 314; BGH 11.10.18 – VII ZR 288/17, GRUR 2019, 324 = MMR 2019, 168; BFH 20.6.2017 – VII R 27/15, MMR 2017, 675; LG Frankfurt a. M. 9.5.2011 – 2-01 S 309/10, ZUM-RD 2011, 492; LG Zwickau 12.8.2009 – 8 T 228/09, MMR 2010, 72; verneinend AG Frankfurt a. M. 21.1.2009 – 32 C 1317/08–22, MMR 2009, 709 – greencard-select.de; unklar BGH 5.7.2005 – VII ZB 5/05, GRUR 2005, 969.

⁵¹ BGH 5.7.2005 – VII ZB 5/05, NJW 2005, 3353.

⁵² Vgl. Bettinger/Bettinger, Teil 2 DE Rn. 1293.

einer Pfändung sein. Hierbei ist die Vergabestelle als Vertragspartnerin des mit dem Domaininhaber geschlossenen Domainvertrags Drittschuldnerin iSd § 309 Abs. 1 AO.⁵³

III. Grundlagen des Schutzes nach dem MarkenG

1. Entstehung des Schutzes nach § 4 MarkenG

- 34 a) **Abstrakte Schutzfähigkeit.** Die abstrakte Schutzfähigkeit von Zeichen ist durch § 3 MarkenG vorgezeichnet. Nach den engen Vorgaben des IP-Systems kommen vorliegend nur Zahlen- und Buchstabenkombinationen in Betracht, so dass sich Fragen hinsichtlich sonstiger Gestaltungen hier nicht stellen.
- 35 Die Unterscheidungskraft wird unter Heranziehung des **Inhalts der Homepage** als von einem anderen Homepage-Inhalt unterscheidbar festgestellt. Wie in der „analogen“ Welt durch Heranziehung der mit einer Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen ist also nicht nur der Domainname isoliert für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft maßgeblich, sondern der gesamte Inhalt des dahinterstehenden Internet-Auftritts. Die Frage der Schutzfähigkeit eines **Werktitels** (dann nach § 5 MarkenG) ist demnach **inhaltsbezogen**.⁵⁴
- 36 b) **Entstehung.** Gemäß § 4 MarkenG entsteht der Markenschutz durch Eintragung, durch Benutzung im geschäftlichen Verkehr mit Verkehrsgeltung oder durch notorische Bekanntheit.
- 37 Die Markenmeldung allein sichert nur die Priorität, gibt aber noch keinen Anspruch gegen einen Dritten, der zwischendurch einen Domainnamen registriert. Das Markenamt prüft die Anmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG auf absolute Schutzhindernisse. Den Bestandteilen <http://www> und der Top-Level-Domain, etwa „.de“, kommt keine eigene Unterscheidungskraft zu.⁵⁵ Die Marke wird dennoch nach dem Muster <http://www.marke.de> eingetragen. Ein absolutes Hindernis kann allerdings durch den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung überwunden werden.⁵⁶
- 38 Auch die **Unionsmarke** begründet einen gleichwertigen Schutz, jedoch sind Schutzhindernisse in allen Mitgliedstaaten zu beachten.
- 39 Die dritte Möglichkeit bietet eine **internationale Marke**, für die nach dem Madrider Abkommen innerhalb von 6 Monaten ein Antrag auf Schutzerstreckung gestellt werden kann.
- 40 c) **Entstehung durch Benutzung § 4 Abs. 2 MarkenG.** Hier ist Verkehrsgeltung im Inland (nicht die noch strengere Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG) erforderlich und zwar genau für die betroffene Ware oder Dienstleistung. Der Bekanntheitsfaktor hängt von der Kennzeichnungskraft der Marke ab. Der Schutz erlischt durch nachlassende Bekanntheit. Für einen Domainnamen ist dies durchaus möglich, wenn der Inhaber darunter für seine Waren und Dienstleistungen so wirbt, dass der Domainname die erforderliche Bekanntheit erwirbt. Zur Benutzungsaufnahme im Ausland und zu den Unterschieden in- und ausländischer Top-Level-Domains → Rn. 95 ff. und → 167 ff.
- 41 d) **Entstehung aufgrund notorischer Bekanntheit, § 4 Abs. 3 MarkenG.** Der Begriff stammt aus Art. 6^{bis} PVÜ und bedeutet „Allbekanntheit“, was als noch eine Stufe „höher“ als der Schutz nach § 4 Abs. 2 MarkenG angesehen werden kann. Der Bekanntheitsfaktor dürfte bei 70 % der Allgemeinheit liegen.

2. Die Verletzung von Markenrechten nach den §§ 14, 4 MarkenG

- 42 a) **Prioritätsgrundsatz.** Ansprüche eines Markeninhabers nach den § 14 Abs. 2 Nr. 1–3 MarkenG setzen stets voraus, dass die Marke gegenüber den bestehenden Rechten des Domaininhabers Vorrang hat. Das bloße Benutzungsrecht des Domaininhabers aufgrund des

⁵³ BFH 20.6.2017, VII R 27/15; FG Saarland 30.8.2018 – 2 K 1282/15.

⁵⁴ Ingerl/Rohnke/Nordemann MarkenG § 5 Rn. 86 unter Hinweis auf die Rechtsprechung des BGH 28.1.2016 – I ZR 202/14, GRUR 2016, 939 = MMR 2016, 684 – wetter.de.

⁵⁵ BPatG 26.1.2000 – 29 W (pat) 160/99, BeckRS 2000, 10560.

⁵⁶ OLG Köln 2.11.2001 – 6 U 48/01, BeckRS 2001, 30216335 – LOTTO.

mit der DENIC oder einem anderen ICANN-Registrar bestehenden Vertrages begründet kein geeignetes Gegenrecht, weil es Kennzeichenrecht ist.

In seinem Anwendungsbereich vermittelt der zeichenrechtliche Schutz dem Inhaber des älteren Zeichens eine stärkere Rechtsposition, weil das **prioritätsältere Zeichen** grundsätzlich ein prioritätsjüngeres Zeichen verdrängt, so dass der Inhaber des jüngeren Zeichens auch dessen Verwendung als Domainname unterlassen muss.⁵⁷

Aus dem Namensrecht des § 12 BGB kann dagegen in der Regel nur gegen den Inhaber eines registrierten Domainnamens vorgegangen werden, dem an diesem Namen selbst keine eigenen Rechte zustehen.⁵⁸ Der Inhaber eines Namens hat insofern gegen einen „schnelleren“ Gleichnamigen keinerlei Ansprüche.

Falls der Domaininhaber seinen Domainnamen vor dem Zeitrang der Klagemarke in Benutzung genommen hat, begründet dies nur dann ein prioritätsälteres Recht, wenn dadurch auch Kennzeichenrechte begründet wurden. Da die Voraussetzungen für eine Benutzungsmarke relativ hoch sind, ist dies eher selten. Ob eine Namensrechtsverletzung vorliegt, ist im Übrigen durch eine **Abwägung** der wechselseitig bestehenden schutzwürdigen Interessen zu klären.

Grundsätzlich verletzt ein Nichtberechtigter, für den ein Zeichen als Domainname unter der in Deutschland üblichen Top-Level-Domain „.de“ registriert ist, das Namens- oder Kennzeichenrecht desjenigen, der an einem identischen Zeichen bereits ein Namens- oder Kennzeichenrecht hat. Hier fällt die Abwägung leicht. Eine Ausnahme hiervon gilt jedoch dann, wenn das Namens- oder Kennzeichenrecht des Berechtigten **erst nach der Registrierung** des Domainnamens durch den Nichtberechtigten **entstanden** ist, oder wenn die Registrierung des Domainnamens einer für sich genommen rechtlich **unbedenklichen Benutzungsaufnahme** als Unternehmenskennzeichen **in einer anderen Branche** unmittelbar vorausgeht.⁵⁹

Der Prioritätsgrundsatz gilt auch dann nicht, wenn ein Domainname ohne jeglichen Bezug **bewusst nur zum späteren Verkauf** registriert wird.⁶⁰ Der Inhaber des Domainnamens muss diesen gegenüber dem Inhaber des erst später entstandenen Namensrechts freigeben.⁶¹ Hier führt die Abwägung zur Bevorzugung des Inhabers des später entstandenen Kennzeichenrechts: Zugunsten des Domaininhabers sei im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen, dass die Registrierung immerhin ein relativ wirkendes vertragliches Nutzungsrecht begründe, das dem Domaininhaber ebenso ausschließlich zugewiesen sei wie das Eigentum an einer Sache.⁶² Die Registrierung eines im Registrierungszeitpunkt in keinerlei Rechte eingreifenden Domainnamens dürfe als eigentumsfähige, nach Art. 14 GG geschützte Position nicht ohne Weiteres wegen später entstandener Namensrechte als unrechtmäßige Namensanmaßung angesehen werden. Hinsichtlich des (späteren) Anspruchstellers sei auch zu berücksichtigen, dass er vor der Wahl seiner Unternehmensbezeichnung auch prüfen konnte, ob der entsprechende Domainname noch verfügbar ist. Sei der Name bereits vergeben, so sei oftmals ein Ausweichen auf andere Bezeichnungen möglich und zumutbar.⁶³ All das gelte jedoch nicht, wenn die Domain allein zum späteren Verkauf registriert wurde.

b) Vorrangwirkung durch abgeleitete Rechte. Der wegen Markenverletzung in Anspruch genommene Verletzer kann dem Kläger ältere Rechte anderer Inhaber grundsätzlich nicht entgegenhalten, denn diese entfalten ihre Vorrangwirkung nur zugunsten ihrer Inhaber. Die BGH-Rechtsprechung lässt jedoch in entsprechender Anwendung des Rechtsgedankens aus § 986 Abs. 1 BGB die Einrede aus einem prioritätsälteren Recht eines Dritten dann zu, wenn der Beklagte aufgrund schuldrechtlicher, insbesondere vertraglicher Gestattung zur

⁵⁷ BGH 21.3.2002 – I ZR 230/99, GRUR 2002, 898 (900) – defacto; vgl. auch BGH 11.4.2002 – I ZR 317/99, GRUR 2002, 706 (707f.) – vossius.de.

⁵⁸ LG Köln 26.8.2014 – 33 O 56/14, MMR 2014, 770 – BAG; vgl. auch BGH 26.6.2003 – I ZR 296/00, BGHZ 155, 273 (275) – maxem.de.

⁵⁹ Im Anschluss an BGH 9.9.2004 – I ZR 65/02, GRUR 2005, 430 – mho.de.

⁶⁰ BGH 24.4.2008 – I ZR 159/05, GRUR 2008, 1099 – afilias.

⁶¹ OLG Hamburg 24.9.2009 – 3 U 43/09, GRUR-RR 2010, 208.

⁶² BVerfG 24.11.2004 – 1 BVR 1306/02, GRUR 2005, 261 – ad-acta.de.

⁶³ BGH 24.4.2008 – I ZR 159/05, GRUR 2008, 1099 – afilias.

Benutzung des älteren Rechts des Dritten berechtigt ist und das Recht des Dritten gegenüber dem Kläger durchsetzbar ist, dh der Dritte seinerseits vom Kläger Unterlassung verlangen kann.⁶⁴ Dies gilt auch innerhalb der Holdinggesellschaften, wenn die Domains zentral bei der „Mutter“ oder „Tochter“ verwaltet werden.⁶⁵

- 49 c) **Zum Begriff des Nichtberechtigten.** Innerhalb eines Konzerns kann die Registrierung der Domainnamen für die Konzernunternehmen zentral durch eine Holding oder durch eine Verwaltungsgesellschaft erfolgen.⁶⁶ Das die Registrierung vornehmende Unternehmen ist in diesem Fall wie der Inhaber des Kennzeichenrechts zu behandeln.⁶⁷ Ob dies für jede Gestattung gilt, ist umstritten.⁶⁸
- 50 d) **Kennzeichenmäßige Benutzung.** Eine Verletzungshandlung setzt in beiden Fällen voraus, dass die Nutzung im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes auch der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient.⁶⁹ Nur wenn ein Domainname, der an sich geeignet ist, auf die betriebliche Herkunft hinzuweisen, ausschließlich als Adressbezeichnung verwendet wird, wird der Verkehr annehmen, es handle sich dabei um eine Angabe, die ähnlich wie eine Telefonnummer den Adressaten zwar identifiziert, nicht aber als Hinweis auf die betriebliche Herkunft gedacht ist.
- 51 Eine kennzeichenmäßige Benutzung scheidet aber auch dann aus, wenn der Domainname aus einer Gattungsbezeichnung besteht oder nach allgemeinem Sprachgebrauch nur beschreibenden Charakter hat, weil dies vom Verkehr nur als Sachhinweis auf die dem Gattungsbegriff entsprechenden Inhalte, nicht aber als Herkunftshinweis verstanden wird.⁷⁰
- 52 e) **Handeln im geschäftlichen Verkehr.** Hierunter wird jede selbständige, wirtschaftliche Zwecke verfolgende Tätigkeit verstanden, die in der Teilnahme am Erwerbsleben zum Ausdruck kommt.⁷¹ Nicht erforderlich sind Gewinnerzielungsabsicht oder ein Wettbewerbsverhältnis. Nicht darunter fallen beispielsweise rein private, ideelle, wissenschaftliche, religiöse, politische und kulturelle Internetauftritte. In shell.de reichte nach Auffassung des BGH die bloße Möglichkeit, über die an sich private Homepage den Seiteninhaber auch geschäftlich zu erreichen, nicht aus.⁷²
- 53 **Werbepbanner** auf einer ansonsten privaten Homepage machen diese zu einer kommerziellen Homepage, es sei denn, es handelt sich allein um Providerwerbung zur Kostenminimierung.⁷³
- 54 **Links** zu kommerziellen Seiten auf einer Privatseite machen diese dann zu einer kommerziellen Seite, wenn sich der Betreiber den Inhalt der verlinkten Seiten zu Eigen macht.⁷⁴ Ist dies nicht der Fall, ermöglicht er zumindest die Werbung Dritter und kommt als Störer in Betracht.
- 55 **Kritische Foren** können uU – sehr zurückhaltend – als Förderung fremden Wettbewerbs verstanden werden.⁷⁵ So entschied das OLG Köln⁷⁶ beispielsweise, dass der Fernsehsender

⁶⁴ BGH 21.4.1994 – I ZR 22/92, GRUR 1994, 652 – Virion; Decker GRUR 1993, 574; Ingerl/Rohnke/Nordemann MarkenG § 14 Rn. 39.

⁶⁵ BGH 9.6.2005 – I ZR 231/01, NJW 2006, 146 – segnitz.de.

⁶⁶ Vgl. auch § 26 Abs. 2 MarkenG.

⁶⁷ BGH 9.6.2005 – I ZR 231/01, NJW 2006, 146 – segnitz.de.

⁶⁸ Verneinend OLG Celle 8.4.2004 – 13 U 213/03, MMR 2004, 486; dazu Viefhues MMR 2005, 76; Möbius JurPC Web-Dok. 231/2004; Stadler JurPC Web-Dok. 232/2004; vgl. auch OLG Hamm 19.6.2001 – 4 U 32/01, MMR 2001, 749.

⁶⁹ BGH 30.1.2003 – I ZR 136/99, BeckRS 2003, 30304104 – Festspielhaus; vgl. Ingerl/Rohnke/Nordemann MarkenG § 14 Rn. 70 ff.

⁷⁰ Vgl. etwa OLG Hamburg 20.12.2001 – 3 U 260/01, GRUR-RR 2002, 256 – 24translate für Übersetzungsdienst kein kennzeichnender Gebrauch; OLG Hamburg 6.11.2003 – 5 U 64/03, GRUR-RR 2004, 178 – schufakredit.de, ebenfalls verneint OLG Düsseldorf 28.11.2006 – I-20 U 73/06, 20 U 73/06, MMR 2007, 187 – professional-nails.de, ebenfalls verneint.

⁷¹ Vgl. BGH 22.4.1993 – I ZR 75/91, GRUR 1993, 761 – Makler-Privatangebot.

⁷² BGH 22.11.2001 – I ZR 138/99, MMR 2002, 382 – shell.de.

⁷³ LG München I 8.3.2001 – 4 HKO 200/01, MMR 2001, 545 – saeugling.de.

⁷⁴ → §§ 33–36.

⁷⁵ LG Düsseldorf 30.1.2002 – 2a O 245/01, JurPC Web-Dok. 267/2002, 4 – scheiss-t-online.de.

⁷⁶ OLG Köln 19.3.2010 – 6 U 180/09, GRUR-RR 2010, 477.

„RTL“ nicht berechtigt sei, den Betreiber der Domain dsds-news.de zur Aufgabe der Registrierung der Domain zu zwingen.

Bei Gewerbetreibenden wird nicht unbedingt vermutet, dass sie ein Kennzeichen im geschäftlichen Verkehr benutzen. Das Halten eines Domainnamens durch eine juristische Person des Handelsrechts stellt **nicht** schon deshalb eine Zeichenbenutzung dar, weil die juristische Person stets im geschäftlichen Verkehr handelt.⁷⁷ Der zuletzt genannte Umstand ändert nichts daran, dass eine Verwendung der Domainnamen nur dann unzulässig ist, wenn die Beklagte dabei zwingend auch die weiteren Voraussetzungen des § 15 MarkenG erfüllt.⁷⁸ Davon kann nur ausgegangen werden, wenn jede Verwendung auch dann, wenn sie im Bereich anderer Branchen als der betroffenen Branche erfolgt, zumindest eine nach § 15 Abs. 3 MarkenG unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung des Kennzeichens der Klägerin darstellt. Dies aber kann nach der Lebenserfahrung nicht angenommen werden.

Die Registrierung eines Domainnamens, um sie **Dritten zum Kauf** anzubieten, ist auf jeden Fall ein Handeln im geschäftlichen Verkehr. Diese Absicht wird zwar im Regelfall bestritten, denn das bloße Registrieren ohne erkennbare Motive löst auch bei Verwendung eines Kennzeichens Dritter keine Ansprüche aus, es sei denn, die private Nutzung erscheint unter keinem denkbaren Gesichtspunkt denkbar oder rechtmäßig. Genau dies ist jedoch die zentrale Fragestellung, die in der Entscheidung shell.de deutlich wird. Grundsätzlich geht die zuerst registrierte **private** Nutzung einer Domain dem Freibabewunsch des Inhabers einer älteren Marke vor, da es an der geschäftlichen Nutzung fehlt, solange kein allgemeines Freihaltebedürfnis besteht.

Nach einer Entscheidung des EuGH⁷⁹ gibt es vier Kriterien, die auf Bösgläubigkeit hindeuten:

- (1) die Absicht, die ursprüngliche Marke, dort „reifen.eu“, gar nicht zu nutzen,
- (2) eine unübliche oder gar sprachlich widersinnige Gestaltung mit Sonderzeichen,
- (3) Massenanträge auf EU-Domains sowie
- (4) die Eintragung der ursprünglichen Marke erst kurz vor Beginn der ersten Registrierungsphase.

Hinweis: Kann der Inhaber eines Unternehmenskennzeichens einem Dritten die Verwendung des Zeichens als Domainname im geschäftlichen Verkehr verbieten, kommt ein auf **Löschung** der Registrierung gerichteter Beseitigungsanspruch nur in Betracht, wenn der Dritte kein berechtigtes Interesse vorweisen kann, diesen Domainnamen **außerhalb des sachlichen oder räumlichen Wirkungsfelds** des kennzeichenrechtlichen Anspruchs – etwa für private Zwecke oder für ein Unternehmen in einer anderen Branche – zu verwenden.⁸⁰ Gibt es also einen „erlaubten“ Rest, besteht kein ein allumfassender Unterlassungsanspruch und damit auch kein Löschungsanspruch.

f) Verletzung durch bloße Registrierung. Die den Berechtigten ausschließende Wirkung beginnt bereits mit der Registrierung und nicht erst mit der Benutzung der Domain.⁸¹ Demgegenüber kann ein Nichtberechtigter nur ausnahmsweise auf schützenswerte Belange verweisen, die im Rahmen der Interessenabwägung zu seinen Gunsten zu berücksichtigen wären. Dies ist etwa der Fall, wenn die Registrierung des Domainnamens nur der erste Schritt im Zuge der für sich genommen rechtlich unbedenklichen Aufnahme einer entsprechenden Benutzung als Unternehmenskennzeichen ist oder wenn das Kennzeichen- oder Namens-

⁷⁷ So nach Ströbele/Hacker/Hacker Markengesetz § 15 Rn. 116; aA nun BGH 19.7.2007 – I ZR 137/04, GRUR 2007, 888 – Euro Telekom.

⁷⁸ BGH 11.4.2002 – I ZR 317/99, GRUR 2002, 706 (708) – vossius.de.

⁷⁹ EuGH 3.6.2010 – C-569/08 – reifen.eu.

⁸⁰ Vgl. auch BGH 19.7.2007 – I ZR 137/04, GRUR 2007, 888 – Euro-Telekom.

⁸¹ BGH 26.6.2003 – I ZR 296/00, BGHZ 155, 273 (276 f.) – maxem.de; BGH 8.2.2007 – I ZR 59/04, BGHZ 171, 104 Rn. 11 – grundke.de; BGH 9.11.2011 – I ZR 150/09, GRUR 2012, 304 Rn. 29 – Basler Haar-Kosmetik; BGH 13.12.2012 – I ZR 150/11, GRUR 2013, 294 Rn. 14 = WRP 2013, 338 – dlg.de.

recht des Berechtigten erst nach der Registrierung des Domainnamens durch den Domaininhaber entstanden ist.⁸²

- 61 g) **Registrierung durch Treuhänder.** Gelegentlich beauftragt ein Unternehmer beispielsweise einen freiberuflichen Web-Programmierer, für ihn einen kompletten „Internet-Auftritt“ zu schaffen. Wenn der Auftragnehmer den Domainnamen auf sich registrieren lässt, war teilweise umstritten, ob sich in einem späteren Streit der Auftraggeber auf die Priorität berufen kann. Der BGH hat dies in der Sache grundke.de bejaht.⁸³ Wird danach ein Domainname aufgrund des Auftrags eines Namensträgers auf den Namen eines **Treuhänders** (= Programmierer, Werbeagentur etc) registriert, kommt dieser Registrierung im Verhältnis zu Dritten (nur) dann die **Priorität** der Registrierung zugute, wenn für sie eine einfache und zuverlässige Möglichkeit besteht zu überprüfen, ob die Registrierung im Auftrag eines Namensträgers erfolgt ist.⁸⁴ Eine Holdinggesellschaft, welche die Unternehmensbezeichnung einer Tochtergesellschaft mit deren Zustimmung als Domainnamen registrieren lässt, ist im Streit um den Domainnamen so zu behandeln, als sei sie selbst berechtigt, die fragliche Bezeichnung zu benutzen.⁸⁵
- 62 h) **Vornamen.** Im Jahr 2008 stärkte der BGH die treuhänderische Verwaltung von Domains und stellte zugleich die Beurteilung von Namensrechten insbesondere im Verhältnis von **Vornamen** zu Nachnamen klar.⁸⁶ Solange ein Vorname nur ausgefallen oder die damit verbundene Person überragend bekannt ist, steht der Vornamen einem Nachnamen in nichts nach.
- 63 Die Parteien stritten um den Domainnamen raule.de. Der Kläger hieß mit bürgerlichem Namen Raule und sah im Verhalten des Beklagten einen unbefugten Gebrauch seines Namens, da er als Inhaber der Domain eingetragen war. Der Beklagte verwaltete die Domain raule.de treuhänderisch und war im WHOIS-Verzeichnis der DENIC als Inhaber der Domain genannt. Unter der Domain fand man die Seiten der Tänzerin Raule H. Der Treuhänder erklärte, er habe die Domain registriert, die Seiten gestaltet und **danach** Frau Raule H. **geschenkt**.
- 64 Sowohl das erstinstanzlich tätige LG Hannover als auch das OLG Celle gingen davon aus, dass seitens des Beklagten ein unbefugter Gebrauch des Namens Raule vorliege. Es habe keine Eigentumsübertragung auf Frau Raule H. stattgefunden, da eine solche Übertragung ausschließlich nach den DENIC-Domainbedingungen erfolgen könne. Der BGH hingegen wies die Klage ab. Er ging davon aus, dass der Vorname Raule eine **eigenständige namensrechtliche Berechtigung** begründe, auf die sich der Beklagte aufgrund der Zustimmung von Frau H. berufen könne, zumal die Klägerin erst nach der Zustimmung von Frau H. auf die Domain aufmerksam geworden sei. Der BGH stützte sich dabei auf seine Entscheidung zum Domainnamen **grundke.de**.⁸⁷ Dort ging es jedoch um konkurrierende Nachnamen und die Registrierung der entsprechenden Domain erfolgte im Auftrag und wurde nicht bloß im Nachhinein genehmigt.

3. Rechtsverletzende Benutzung

- 65 **Merke:** In der Benutzung eines Domainnamens liegt nur dann eine **kennzeichenmäßige Verwendung**, wenn der Verkehr darin keine **bloße Adressbezeichnung**, sondern den **Hinweis auf das Unternehmen** oder auf die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen sieht. Domainnamen, die zu einer aktiven, im geschäftlichen Verkehr verwendeten Homepa-

⁸² LG Köln 19.12.2017 – 33 O 39/17, BeckRS 2017, 138300; BGH 6.11.2013 – I ZR 153/12, GRUR 2014, 506 – sr.de; BGH 24.4.2008 – I ZR 159/05, GRUR 2008, 1099, Rn. 27 ff. – afilias.de; BGH 9.11.2011 – I ZR 150/09, GRUR 2012, 304 Rn. 40 – Basler Haar-Kosmetik.

⁸³ BGH 8.2.2007 – I ZR 59/04, GRUR 2007, 811 – grundke.de.

⁸⁴ BGH 24.3.2016 – I ZR 185/14, GRUR 2016, 1093 – grit-lehmann.de unter ausdrücklicher Festhaltung an BGH 8.2.2007 – I ZR 59/04, GRUR 2007, 811 – grundke.de.

⁸⁵ BGH 9.6.2005 – I ZR 231/01, Rn. 16, GRUR 2006, 158 – segnitz.de.

⁸⁶ BGH 23.10.2008 – I ZR 11/06, GRUR 2009, 608 – raule.de.

⁸⁷ S. Fn. 51.

ge führen, kommt in der Regel neben der Adressfunktion eine kennzeichnende Funktion zu.⁸⁸

a) **Schutz gegen identische Zeichen.** Im Anwendungsbereich des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist für die Prüfung einer Verwechslungsgefahr kein Raum. 66

Darunter fallen nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG identische Domainnamen, wobei die technisch bedingten Elemente unberücksichtigt bleiben, also: [http://www.Ob man aufgrund der Tatsache, dass technisch bedingt jede minimale Abweichung bereits einen neuen Domainnamen begründet, den Identitätsschutz auf „gleiche“ Kombinationen beschränkt, ist nicht entscheidend, weil jede Abweichung in der Kategorie Ähnlichkeit zu prüfen ist. Die TLD hat keine Auswirkungen auf den Vergleich \(www.domain.de ist also markenrechtlich identisch mit www.domain.com\).](http://www.Ob man aufgrund der Tatsache, dass technisch bedingt jede minimale Abweichung bereits einen neuen Domainnamen begründet, den Identitätsschutz auf „gleiche“ Kombinationen beschränkt, ist nicht entscheidend, weil jede Abweichung in der Kategorie Ähnlichkeit zu prüfen ist. Die TLD hat keine Auswirkungen auf den Vergleich (www.domain.de ist also markenrechtlich identisch mit www.domain.com).) 67

b) **Ähnlichkeitsschutz.** Die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter **Berücksichtigung aller Umstände** des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. 68

Bei Gesamtzeichen, auch im Internet, ist Voraussetzung jedoch, dass der Verkehr die in Rede stehende Gestaltung überhaupt wie bei einem Gesamtzeichen im Zusammenhang wahrnimmt und nicht von mehreren selbstständigen Kennzeichen ausgeht oder bestimmte Elemente nur als Aufmachungsbestandteile außerhalb der Kennzeichnung ansieht. Klarstellende oder aufklärende Angaben, die auf die tatsächliche Herkunft hinweisen, gehören grundsätzlich nicht zum Zeichen.⁸⁹ 69

Im Wesentlichen sind dabei **drei Faktoren** zu berücksichtigen, nämlich die **Kennzeichnungskraft** der geschützten Bezeichnung, die **Zeichenähnlichkeit** und die **Werk- oder Produktähnlichkeit**, wobei diese zueinander dergestalt in **Wechselwirkung** stehen, dass das hochgradigere Vorliegen eines Faktors dazu führen kann, dass Verwechslungsgefahr auch bei einem geringerem Grad der Verwirklichung eines anderen Faktors zu bejahen ist.⁹⁰ 70

Die Frage der **Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen** sowie der Marken und die Kennzeichnungskraft der Klagemarke ist derart in Zusammenhang zu bringen, dass ein hoher Grad der Warenähnlichkeit ebenso einen geringeren Grad der Ähnlichkeit der Marken auszugleichen vermag wie eine schwache Kennzeichnungskraft oder umgekehrt.⁹¹ In der Sache AIDA/AIDU verneinte der BGH eine Verwechslungsgefahr trotz Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen wegen eines ohne weiteres erkennbaren eindeutigen Begriffsinhalts des einen Zeichens, der hier in Richtung der Oper „Aida“ von Verdi ging, bei dem angegriffenen Zeichen aber ins „Leere“ ging.⁹² Solche Fragen sind jedoch nicht speziell im Recht der Domainnamen angesiedelt, sondern es handelt sich um allgemeine markenrechtliche Probleme. 71

Eine **intensive Benutzung** begründet eine erhöhte Kennzeichnungskraft. Die gesteigerte Kennzeichnungskraft ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr für den Produkt- oder Dienstleistungsbereich zu berücksichtigen, in dem sie kraft Benutzung der Marke vorliegt.⁹³ Die kraft Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft beschränkt sich bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich auf den Geschäftsbereich, in dem sie begründet wurde.⁹⁴ Unterscheidet sich der Inhalt der Homepage vom Leistungsangebot des Gegners er- 72

⁸⁸ BGH 2.10.2012 – I ZR 82/11, GRUR 2013, 638 – Völkl, OLG Hamm 25.7.2013 – I-4 W 33/12, 4 W 33/12 Rn. 15.

⁸⁹ BGH 10.6.2009 – I ZR 34/07, GRUR-RR 2010, 205 – Haus und Grund IV.

⁹⁰ BGH 6.6.2002 – I ZR 108/00, GRUR 2002, 1083 (1084) – 1,2,3 im Sauseschritt; BGH 21.6.2001 – I ZR 27/99, GRUR 2002, 176 – Auto Magazin; BGH 1.3.2001 – I ZR 211/98, GRUR 2001, 1050 (1051 f.) – Tagesschau; BGH 1.3.2001 – I ZR 205/98, GRUR 2001, 1054 (1056) – Tagesreport; im Sinne der Rechtsprechung des EuGH aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls EuGH 22.6.2000 – GRUR Int. 2000, 899 – Marca/Adidas; EuGH 22.6.1999 – C-342/97, GRUR Int 1999, 734 – Lloyd; EuGH 29.9.1998 – C-39/97, GRUR 1998, 922 – Canon.

⁹¹ BGH 27.11.2003 – I ZR 148/01, GRUR 2004, 239 – Donline ./I. T-Online ; vgl. auch BGH 28.8.2003 – I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044 (1045) = WRP 2003, 1436 – Kelly, mwN.

⁹² BGH 29.7.2009 – I ZR 102/07, GRUR 2010, 235 – AIDA/AIDU.

⁹³ BGH 10.10.1991 – I ZR 136/89, GRUR 1992, 130 (131) – Bally/BALL.

⁹⁴ BGH 10.10.1991 – I ZR 136/89, GRUR 1992, 130 (131) – Bally/BALL.

heblich, kann trotz erheblicher Zeichenähnlichkeit von keiner Verwechslungsgefahr im Sinne von § 15 Abs. 2 MarkenG mehr ausgegangen werden.⁹⁵

73 Bei Unternehmen, die im Bereich der Datenverarbeitung tätig sind, kann schon lange nicht mehr generell von einer Branchennähe ausgegangen werden. Denn im Hinblick auf die Vielfalt und Differenziertheit des Angebotes in diesem Bereich kann nicht ohne weiteres angenommen werden, dass sich die Parteien allein wegen des Bezugs zur Datenverarbeitung am Markt begegnen.⁹⁶ Soweit **stark beschreibende Begriffe** als Domainname gewählt werden, reichen schon geringe Unterschiede in der Schreibweise, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.⁹⁷

74 c) **Rechtsverletzung durch „Metatags“.** Der BGH bejaht eine markenmäßige Benutzung, wenn ein beispielsweise als Suchwort im HTML-Text verwendetes Zeichen dazu benutzt wird, das Ergebnis des Auswahlverfahrens in der Trefferliste einer Internetsuchmaschine zu beeinflussen, um den Nutzer auf diese Weise zu einer Internetseite des Verwenders zu führen.⁹⁸ Dem steht – wie der Senat inzwischen entschieden hat – nicht entgegen, dass die Verwendung des Suchworts als Metatag im Quelltext der Internetseite oder in „Weiß-auf-Weiß-Schrift“ für den durchschnittlichen Internetnutzer nicht wahrnehmbar ist. Metatags und vergleichbare Zeichenverwendungsformen suggerieren nach Auffassung des BGH irreführend, dass zwischen dem Nutzer als Dritten und dem Markeninhaber wirtschaftliche Beziehungen bestünden.⁹⁹ Wird für eine primär auf das Ausland ausgerichtete Internetseite in zulässiger Weise ein Metatag gesetzt, der eine bessere Erreichbarkeit dieser Internetseite auch im Inland begründet, so kann das ein maßgeblicher Gesichtspunkt für die Annahme eines relevanten Inlandsbezugs einer Markenbenutzung nur sein, wenn es sich dabei um einen von dem Betreiber der Internetseite in zumutbarer Weise beeinflussbaren Umstand handelt.¹⁰⁰

75 d) **Rechtsverletzungen durch „AdWords“.** Die Feststellungen zur rechtsverletzenden Nutzung von Metatags kann nicht direkt auf den Einsatz von „Ad-Words“ übertragen werden.¹⁰¹ Der EuGH hielt eine Markenrechtsverletzung nur in engen Grenzen für möglich, wenn nämlich die fremde Marke in der Anzeige verwendet wurde.¹⁰² Der BGH stellte im Jahre 2011 im sogenannten zweiten Bananabay-Urteil klar, dass es keine Verletzung des Markenrechts in AdWords darstelle, wenn die Marke des Wettbewerbers **nur als Schlüsselwort** genutzt werde, die Anzeige selbst aber weder das Zeichen noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder auf die von diesem angebotenen Produkte enthalte.¹⁰³ Diese Rechtsprechung wurde zwischenzeitlich in zwei weiteren Verfahren fortgeführt.¹⁰⁴ In der Beratung ist den Mandanten insoweit zu empfehlen, darüber hinaus im Text der Homepage

⁹⁵ OLG München 20.10.2005 – 29 U 2129/05, MMR 2006, 234 – österreich.de / .Oesterreich.de.

⁹⁶ BGH 7.6.1990 – I ZR 298/88, GRUR 1990, 1042 (1044 f.) – Datacolor; BGH 21.11.1996 – I ZR 149/94, GRUR 1997, 468 (470) – NetCom.

⁹⁷ OLG Hamm 28.5.1998 – 4 U 243/97, NJW-RR 1999, 631 – Pizza-Direct und Pizza-Direkt; OLG Köln 23.7.2004 – 6 U 171/03, GRUR-RR 2005, 16 – Marke „Seetours“ für Kreuzfahrten und Domain „seetour.de“ nicht verwechslungsfähig.

⁹⁸ BGH 13.1.2011 – I ZR 46/08, MMR 2011, 608 – Impuls; BGH 7.10.2009 – I ZR 109/06, MMR 2009, 827 – roseversand.de; BGH 8.2.2007 – I ZR 77/04, GRUR 2007, 784 Tz. 18 – AIDOL; zur Abgrenzung von Ergebnissen der Trefferliste zu einer als solche gekennzeichneten Anzeige, die das geschützte Markenwort nicht enthält BGH 22.1.2009 – I ZR 30/07, GRUR 2009, 500 Tz. 16 f. – Beta Layout [zur geschäftlichen Bezeichnung]; BGH 22.1.2009 – I ZR 125/07, GRUR 2009, 498 Tz. 12 ff. – Bananabay [zur Marke].

⁹⁹ Zum Metatag BGH 18.5.2006 – I ZR 183/03, BGHZ 168, 28 Tz. 17 – Impuls; zur „Weiß-auf-Weiß-Schrift“ BGH 8.2.2007 – I ZR 77/04, GRUR 2007, 784, Tz. 18 – AIDOL.

¹⁰⁰ BGH 9.11.2017 – I ZR 134/16, GRUR 2018, 417 – Resistograph.

¹⁰¹ „Ad-Words“ steht für ein Werbesystem von Suchmaschinen, bei dem der Werbekunde durch die Vorauswahl von Begriffen die Zielorientierung seiner Anzeigen, die neben den eigentlichen Suchergebnissen erscheinen, erhöhen kann.

¹⁰² EuGH 23.3.2010 – C-236/08 bis C-238/08, GRUR 2010, 445 Rn. 83 f. – Google France; EuGH 26.3.2010 – C-91/09, GRUR 2010, 641 Rn. 24 – Eis.de.

¹⁰³ BGH 13.1.2011 – I ZR 125/07, GRUR 2011, 828 – Bananabay II.

¹⁰⁴ BGH 13.12.2012 – I ZR 217/10, GRUR 2013, 290 – MOST-Pralinen; BGH 27.6.2013 – I ZR 53/12, GRUR 2014, 182 – Fleurop.

einen Hinweis darauf aufzunehmen, dass eben keine Verbindung zu dem Wettbewerber bestehen.

e) **Schutz außerhalb der Identität und Ähnlichkeit.** Nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG 76 kommt es auf die Identität oder Ähnlichkeit der Waren-/Dienstleistungen nicht an, wenn die Marke im Inland **bekannt** ist und deren Wertschätzung beeinträchtigt wird. Die Identität und Ähnlichkeit werden nach den allgemeinen Kriterien geprüft. In der Rechtsprechung haben sich für das Merkmal der Unlauterkeit Fallgruppen gebildet, in erster Linie die Rufausbeutung,¹⁰⁵ die Aufmerksamkeitsausbeutung,¹⁰⁶ die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft,¹⁰⁷ die Rufschädigung durch Markenverunglimpfung¹⁰⁸ und die Verwässerung.¹⁰⁹

Eine Markenverletzung wie auch einer der Tatbestände des § 5 Abs. 1 UWG, beispielsweise eine Rufausbeutung (Nr. 3), können auch in der Verwendung einer bekannten Marke in der Domainbezeichnung eines Wiederverkäufers, der neben mit der Marke gekennzeichneten Produkten auch mit diesen kompatible Produkte anderer Hersteller vertreibt, liegen. 77

Zwar wird der verwendete Begriff in erster Linie auf die Bestimmung der Ware im Sinne des § 23 Nr. 3 MarkenG hinweisen. Angesichts der dem Wiederverkäufer zur Verfügung stehenden schonenderen Möglichkeiten, auf die Kompatibilität seiner Produkte hinzuweisen, verstößt eine solche Verwendung aber gegen die guten Sitten, weil sie auch dazu dient, potentielle Kunden auf das unter der Domainbezeichnung erfolgende weitere Warenangebot aufmerksam zu machen, und sie somit für Werbezwecke eingesetzt wird, die über die mit der notwendigen Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung hinausgeht.¹¹⁰ 78

Macht sich der Wiederverkäufer durch die Verwendung der bekannten Marke im Rahmen der Domainbezeichnung die aus deren Bekanntheit folgende Werbewirkung bei der Anpreisung seines Online-Shops in einer Weise zunutze, die das für den Hinweis auf den Vertrieb von Markenwaren erforderliche Maß übersteigt, so liegt hierin eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung der Klagemarke, die den Markeninhaber gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG berechtigt, sich der Markenverwendung zu widersetzen.¹¹¹ 79

Verwendet ein Wiederverkäufer eine Marke auf einer Internetseite, auf der neben mit dieser Marke gekennzeichneten Produkten auch Konkurrenzprodukte angeboten werden, ist der für eine Erschöpfung im Sinne des § 24 Abs. 1 MarkenG erforderliche Produktbezug gegeben. Der Markeninhaber kann sich allerdings gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG einer irreführenden Verwendung widersetzen, mittels derer Kunden zum Angebot von Fremdprodukten geleitet werden oder eine wirtschaftliche Verbindung mit dem Markeninhaber suggeriert wird.¹¹² 80

4. Rechtsfolgen

a) **Übertragungsanspruch.** Ein Übertragungsanspruch besteht **nicht**, weder nach marken-, 81 wettbewerbs- noch nach bürgerlich-rechtlicher Anspruchsgrundlage.¹¹³ In dem Verfahren „shell.de“ vertrat das OLG München¹¹⁴ noch die Auffassung, in Ermangelung einer gesetzlichen Regelung sei es sinnvoll, auf vergleichbare Fallgestaltungen zurückzugreifen, so etwa auf die patentrechtliche Vindikation (§ 8 S. 2 PatG) oder auf den Grundbuchberichtigungsanspruch nach § 894 BGB. So wie der Grundbuchstand im Falle des § 894 BGB nicht mit der Rechtslage im Einklang stehe, verhalte es sich mit der Registrierung des Domainnamens zugunsten des Beklagten. Der BGH sah zwar schon in der Registrierung des fremden Kennzeichens einen unbefugten Namensgebrauch außerhalb des geschäftlichen Verkehrs nach

¹⁰⁵ LG Mannheim 26.6.1998 – 7 O 529/97, K&R 1998, 558 f. – brockhaus.de.

¹⁰⁶ Wegner CR 1999, 250.

¹⁰⁷ BGH 22.11.2001 – I ZR 138/99, MMR 2002, 382 – shell.de, wobei streitig ist, ob das schon dann gilt, wenn der Markeninhaber durch die anderweitige Verwendung an der eigenen Registrierung gehindert ist.

¹⁰⁸ LG Frankfurt a. M. 21.3.2001 – 2/6 O 687/00, ZUM-RD 2002, 299 – viagratrip.de.

¹⁰⁹ OLG Hamm 19.6.2001 – 4 U 32/01, MMR 2001, 749 – veltins.com.

¹¹⁰ BGH 28.6.2018 – I ZR 236/16 Rn. 30, GRUR 2019, 165 – keine-vorwerk-vertretung.

¹¹¹ BGH 28.6.2018 – I ZR 236/16 Rn. 77, GRUR 2019, 165 – keine-vorwerk-vertretung.

¹¹² BGH 28.6.2018 – I ZR 236/16 Rn. 54, GRUR 2019, 165 – keine-vorwerk-vertretung.

¹¹³ Vgl. auch BGH 22.11.2001 – I ZR 138/99, GRUR 2002, 622 – shell.de.

¹¹⁴ OLG München 25.3.1999 – 6 U 4557/98, ZUM 1999, 584.

§ 12 BGB, innerhalb des geschäftlichen Verkehrs eine Beeinträchtigung der Kennzeichnungskraft des bekannten Zeichens nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 bzw. § 15 Abs. 3 MarkenG, lehnte aber einen Anspruch auf Umschreibung ebenfalls ab, weil es noch andere Präzedenzfälle geben könne, die Anspruch auf den Domainnamen haben könnten. Der BGH erwähnte allerdings auch die Möglichkeit des sogenannten **Dispute-Eintrags** bei der DENIC.¹¹⁵

- 82 Das trifft zu. Weil das Gericht nicht prüfen kann, ob auch Dritte berechtigt wären oder sind, kann es lediglich die unzulässige Nutzung untersagen. Eine Nutzung gegenüber unbekanntem Dritten, die ggf. bessere Rechte innehaben könnten, kann es jedoch nicht gestatten. Bei der Beantragung einer „Umschreibung“ ist demnach darauf zu achten, dass ein solcher Anspruch nur dann in Betracht kommt, wenn nicht eine bloße Freigabe ausreicht. Faktisch kann die Übertragung durch einen Dispute-Eintrag bei der DENIC gesichert werden.¹¹⁶
- 83 **b) Unterlassungsanspruch.** Dieser richtet sich (wie immer) nur gegen die konkrete Verletzungsform. Es gilt die Kerntheorie. Im Anwendungsbereich des § 14 Abs. 2 Nr. 1–3 MarkenG steht dem Markeninhaber nur dann ein Schlechthin-Verbotsanspruch zu, wenn der streitige Domainname ohne Bezug auf konkrete Waren und Dienstleistungen mit der bekannten verletzten Marke assoziiert wird. In Kennzeichenstreitsachen wird der Antragsteller durch § 140 Abs. 3 MarkenG begünstigt. Danach können einstweilige Verfügungen zur Sicherung von Unterlassungsansprüchen nach dem MarkenG erlassen werden, ohne dass der Antragsteller die Voraussetzungen der §§ 935 und 940 ZPO dargelegt und glaubhaft gemacht haben muss.
- 84 **c) Lösungsanspruch.** Vorläufige Sicherungsmaßnahmen sind im einstweiligen Rechtsschutz nach § 938 ZPO möglich. Ansonsten ist die Geltendmachung nur im Hauptsacheverfahren möglich, außer bei offensichtlicher, liquide beweisbarer sittenwidriger Schädigung.¹¹⁷ Neben dem Unterlassungsanspruch besteht ein Lösungsanspruch nur in Fällen, in denen bereits die Registrierung eine Rechtsverletzung darstellt oder jede andere Benutzung schlechthin rechtswidrig ist.¹¹⁸
- 85 **d) Verbotsumfang: Erfassung der E-Mailadresse.** Ist dem Beklagten die Verwendung eines Domainnamens im geschäftlichen Verkehr zu untersagen, wäre davon die Benutzung einer abgeleiteten E-Mail-Adresse ebenfalls erfasst. In der Regel kommt dies aber nur in Betracht, wenn sich bei Verwendung der beanstandeten E-Mail-Adresse eine **selbständige Verwechslungsgefahr** ergibt. Der Inhaber einer E-Mail-Adresse weist auf sie im Allgemeinen nicht isoliert, sondern – wie auf dem Briefkopf oder auf einer Visitenkarte – im Zusammenhang mit weiteren Namens- und Adressangaben hin. Für eine theoretisch denkbare isolierte Verwendung bestehen nur dann Anhaltspunkte, wenn der Betroffene beispielsweise in einer Werbeanzeige nicht selbst genannt wird, sondern allein seine E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme angegeben ist.
- 86 Es ist daher einerseits darauf zu achten, dass der Verbotsantrag so umfassend formuliert wird, dass der Beklagte diesen durch Verwendung von E-Mailadressen etc nicht umgehen kann, andererseits nichts verlangt wird, was noch zum „erlaubten Rest“ gehört.
- 87 Hat der Beklagte als Träger des bürgerlichen Namens ein berechtigtes Interesse an der Verwendung des entsprechenden Domainnamens für private Zwecke, sind keine kennzeichenrechtlichen Ansprüche aus § 5, 15 MarkenG gegeben, weil sich diese immer nur auf eine Verwendung der Domainnamen **im geschäftlichen Verkehr** beziehen können.
- 88 Im Streitfall Vossius konnten die Kläger keine Rechte an einer Verwendung des Namens Vossius in Alleinstellung beanspruchen. Ihre namensrechtlichen Ansprüche bezogen sich auf die vollständige Bezeichnung einer Anwaltskanzlei. Dagegen handelte es sich bei der als Internet-Adresse angemeldeten Bezeichnung um den bürgerlichen Namen der Beklagten. Da die Kläger dem Beklagten die Verwendung dieses Domainnamens für private Zwecke nicht

¹¹⁵ BGH 22.11.2001 – I ZR 138/99, GRUR 2002, 622 – shell.de.

¹¹⁶ § 2 Abs. 3 der Domainbedingungen der DENIC.

¹¹⁷ OLG Frankfurt 27.7.2000 – 6 U 50/00, BeckRS 2000, 30124520 – mediafacts.de.

¹¹⁸ BGH 19.7.2007 – I ZR 137/04, GRUR 2007, 888 – Euro Telekom.

untersagen konnten, konnten sie auch nicht den Verzicht auf die Registrierung beanspruchen.¹¹⁹

IV. Der markenrechtliche Schutz

Nach dem Markenrechtsgesetz werden Marken, geschäftliche Bezeichnungen und geographische Herkunftsangaben geschützt (§ 1 MarkenG). Der Markenschutz nach § 3 MarkenG umfasst dabei Marken nach § 4 Nr. 1 MarkenG, welche als eingetragene Zeichen beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)¹²⁰ geführt werden. Darüber hinaus sind Rechte von Inhabern Europäischer Marken zu berücksichtigen, welche beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO),¹²¹ als internationale Marken über die World Property Organisation (WIPO)¹²² oder bei anderen nationalen Markenämtern registriert sind. Über eine Markeneintragung beim EUIPO erlangt der Inhaber für alle Mitgliedsstaaten der EU Markenschutz.¹²³ Auch nicht eingetragene Kennzeichen erlangen Markenschutz nach § 4 Nr. 2 MarkenG, wenn sie durch Benutzung Verkehrsgeltung erlangen oder iSd § 4 Nr. 3 MarkenG notorisch bekannt sind.

Die am 1.1.1995 in Kraft getretenen Regelungen der §§ 5, 15 MarkenG entsprechen dem früheren § 16 UWG und bilden im Recht der Domainnamen wohl zahlenmäßig den häufigsten Anwendungsfall. Nach § 5 MarkenG werden primär **Unternehmenskennzeichen** und **Werktitel** unterschieden. Erstere lassen sich weiter in die Untergruppen der Namen, Firmen und besonderen Geschäftsbezeichnungen untergliedern.

Der **zeichenrechtliche Schutz** aus den §§ 5, 15 MarkenG geht in seinem Anwendungsbereich grundsätzlich dem **Namensschutz** des § 12 BGB vor.¹²⁴ Er schützt aber nur die **Kennzeichnungsfunktion**, während § 12 BGB die **Namensfunktion** schützt.¹²⁵

1. Entstehung des Schutzes nach § 5 Abs. 1 und 2 MarkenG für Unternehmenskennzeichen

a) **Begriff der Unternehmenskennzeichen.** Anders als bei Werktiteln setzt der markenrechtliche Schutz als Unternehmenskennzeichen **hinreichende Unterscheidungskraft** in dem Sinne voraus, dass die Bezeichnung als Hinweis auf einen bestimmten **Inhaber** verstanden wird, was insbesondere bei beschreibenden Angaben nicht der Fall ist.¹²⁶ Hiervon abzugrenzen sind die **besondere Geschäftsbezeichnung** und **Geschäftsabzeichen**. Erstere weist nicht auf den Träger, sondern auf den Gegenstand des Unternehmens hin und muss in Abgrenzung zu den Geschäftsabzeichen eine Namensfunktion haben. Wie bei Firmen ist sie nur dann schutzfähig, wenn sie unterscheidungskräftig ist oder Verkehrsgeltung erlangt hat. An-

¹¹⁹ Vgl. zur Suchgewohnheit bei Gattungsbegriffen BGH 17.5.2001 – I ZR 216/99, BGHZ 148, 1 (6) = MMR 2001, 666 – Mitwohzentrale.de.

¹²⁰ www.dpma.de.

¹²¹ <https://www.oami.europa.eu/ohimportal/de/home>.

¹²² www.wipo.org.

¹²³ Aufgrund des BREXIT hat UK Regelungen erlassen, welche aus EUIPO-Marken, die bis einschließlich 31.12.2020 eingetragen wurden, im UK-Markenregister automatisch einen Klon erstellt haben. Der Klon ist seit dem 1.1.2021 gesondert zu pflegen, startet aber mit der Priorität, der aus der EUIPO-Anmeldung folgt. Wurde die EUIPO-Marke vor dem 1.1.2021 angemeldet, war bis zum 1.1.2021 aber noch nicht eingetragen, wurde sie nicht mehr automatisch ins UK-Markenregister übernommen. Anmelder hatten jedoch die Möglichkeit, innerhalb von 9 Monaten, also bis zum 30.9.2021, einen Antrag beim UK-Markenregister zu stellen. Der Antrag war auf Eintragung einer identischen nationalen UK-Marke gerichtet, die den Zeitrang der EUIPO-Marke hatte. Für diesen Antrag fielen die üblichen Amtsgebühren an das UK IPO an. Seit dem 1.1.2021 sind schließlich zwei separate Markenmeldungen erforderlich. Eine Marke, die in UK geschützt werden soll, ist also beim UK IPO anzumelden und kann nicht mehr beim EUIPO angemeldet werden. .

¹²⁴ Vgl. BGH 22.11.2001 – I ZR 138/99, BGHZ 149, 191 (196) – shell.de; BGH 11.4.2002 – I ZR 317/99, GRUR 2002, 706 (707) – vossius.de.

¹²⁵ Prinzipiell ist hier auch § 37 HGB zu nennen, weil diese Vorschrift eine Anspruchsgrundlage gegen den Benutzer gleicher oder ähnlicher Firmen gewährt. Der Schutzzumfang ist jedoch nicht mit dem der §§ 5, 15 MarkenG vergleichbar und wird daher in der Praxis von den stärkeren Rechten überlagert.

¹²⁶ BGH 16.12.2004 – I ZR 69/02, GRUR 2005, 517 – Literaturhaus; Ingerl/Rohnke/Nordemann § 5 Rn. 114, jeweils mwN.

sonsten gelten die nachfolgenden Ausführungen zu den Unternehmenskennzeichen. Bei Geschäftsabzeichen fehlt es an dem Merkmal des Namenscharakters. Es kommen alle Mittel in Betracht, die auf das äußere Erscheinungsbild eines Unternehmens hinweisen (Logos, Slogans, Farben, Telefonnummern). Der Schutz entsteht durch Benutzungsaufnahme, auch mittels eines Domainnamens, setzt aber zwingend Verkehrsgeltung voraus. Der Name „stadtinfo.de“ ist beispielsweise mangels Namensfunktion ein Geschäftsabzeichen und hatte im konkreten Fall keine Verkehrsgeltung.¹²⁷

- 93 Es reicht **schwache Kennzeichnungskraft**, ansonsten **Verkehrsgeltung** ab ca. 80 %.¹²⁸ Auch Abkürzungen und Schlagworte können Verkehrsgeltung erlangen, selbst dann, wenn die Buchstaben einzeln ausgesprochen werden.¹²⁹
- 94 Vorsicht ist bei schwach kennzeichnungskräftigen und rein beschreibenden Begriffen bzw. Kombinationen angebracht. Das OLG Frankfurt hatte beispielsweise über die markenrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen der Wort-/Bildmarke mit dem Wortbestandteil „notebooksbilliger.de“ und dem Domainnamen „software-billiger.de“ zu entscheiden. Es verneinte diese im konkreten Fall auch bei Warenidentität und einer erhöhten Bekanntheit der Marke. Eine Irreführung (§ 5 II UWG) komme nur in Betracht, wenn über die – markenrechtlich nicht zu beanstandende – Annäherung an die fremde Marke hinaus weitere Umstände wie etwa die Übernahme von Gestaltungselementen aus dem Präsentationsumfeld hinzutreten, die bei der markenrechtlichen Beurteilung keine Rolle gespielt haben und geeignet sind, eine konkrete Verwechslungsgefahr hervorzurufen (im Streitfall verneint).¹³⁰
- 95 Der Schutz im Sinne der Priorität beginnt mit der **Benutzungsaufnahme**, für die auch konkrete Vorbereitungsmaßnahmen reichen können. Er erlischt mit der Nutzungsaufgabe. Es ist nicht erforderlich, dass die erste Benutzung außerhalb des Internets stattfindet, etwa bei der Eröffnung eines reinen Onlineshops. Eine firmenmäßige Nutzung eines Domainnamens liegt vor, wenn die Domain die Firma enthält, registriert **und** konnektiert **und** darüber eine Internetseite erreichbar ist. Offline reicht es aus, wenn etwa Werbeprospekte mit dem Domainnamen verteilt werden.¹³¹
- 96 **b) Benutzungsaufnahme im Ausland.** Eine reine Benutzungsaufnahme im Ausland kann auch für den inländischen Markt prioritätsbegründend sein. Dies ist für inländische Domaininteressenten besonders problematisch, weil nur schwer überschaubar ist, ob und welche verwechslungsfähigen Domainnamen im Ausland benutzt werden.
- 97 In einem Verfahren des OLG Hamburg¹³² stützte die deutsche Klägerin ihren Unterlassungsanspruch auf ihre Klagemarke „abibooks“ sowie auf ihre Unternehmenskennzeichen „abi-books.de“ bzw. „abi-books.com“. Die Klagemarke wurde 1998 angemeldet, die Firma der Klägerin 1998 im Handelsregister eingetragen. Der kanadischen Muttergesellschaft der Beklagten (GmbH nach deutschem Recht) stand an der Geschäftsbezeichnung „www.abebooks.com“ bei entsprechender Inlandsbenutzung ein Kennzeichenrecht zu. Mit der Benutzung dieser Bezeichnung als Geschäftsbezeichnung entstanden mit dem Recht an dem Unternehmenskennzeichen (§ 5 Abs. 1 MarkenG) auch die Verbotensrechte nach § 15 MarkenG.
- 98 Die Bezeichnung „www.abebooks.com“ hatte nach Meinung des Gerichts normale Kennzeichnungskraft. Für den Verkehr war mit „www.abebooks.com“ das Unternehmen „abebooks“ zu erreichen. Zwischen der Bezeichnung „www.abebooks.com“ und der Unternehmensbezeichnung der Klägerin „abi-books.com“ bestand daher nach Auffassung des Gerichts Verwechslungsgefahr.
- 99 Voraussetzung ist entsprechend den allgemeinen Grundsätzen eine **Ingebrauchnahme im Inland**, die über eine **bloße Abrufbarkeit** hinausgeht und auf eine dauerhafte wirtschaftliche

¹²⁷ LG Braunschweig 26.1.2000 – 9 O 2705/99, K&R 1999, 573 f. – stadtinfo.de.

¹²⁸ KG 31.3.2000 – 5 U 9777/98, ZUM 2001, 74 – berlin-online.de, 67 % aller Berliner Internetnutzer nicht ausreichend.

¹²⁹ BGH 21.2.2002 – I ZR 230/99, GRUR 2002, 898 – defacto.de; LG Frankfurt a. M. 26.2.1997 – 2/6 O 633/96, 2–06 O 633/96, CR 1997, 287 – DAS.

¹³⁰ OLG Frankfurt 26.10.2017 – 6 U 154/16, MMR 2018, 619.

¹³¹ So auch Kleespies GRUR 2002, 764.

¹³² 25.11.2005 – 3 U 33/03, GRUR-RR 2005, 381 – abebooks.com.

Tätigkeit im Inland schließen lässt; ferner kommt es auf alle weiteren Umstände des Einzelfalls an.¹³³ Dafür reicht eine internationale Ausrichtung des Angebots.

Unschädlich ist es dann nach Auffassung des OLG Hamburg, wenn die Webseiten in englischer Sprache gehalten sind. Die Inanspruchnahme einer Priorität durch Ingebrauchnahme erfordert aber nicht, dass die Geschäftstätigkeit schon zu Anfang von großem Umfang gewesen wäre. Vielmehr sind nach außen in Erscheinung tretende Aktivitäten ausreichend, wenn sie aus der Rückschau den Beginn einer stetigen Geschäftstätigkeit zeigen.

In der Entscheidung *afilias* des BGH¹³⁴ hatte der Beklagte die Domain vor der inländischen Ingebrauchnahme des gleichen Zeichens durch den Kläger registrieren lassen. Dieser war mit dem seinerzeit auch nicht eingetragenen Zeichen zunächst nur im Ausland tätig. Nach Auffassung des BGH bestanden daher keinerlei Ansprüche, denn das im Inland wirkende Namens- oder Kennzeichenrecht des Berechtigten war erst nach der Registrierung des Domainnamens durch den Nichtberechtigten entstanden.¹³⁵

Für einen **rechtserhaltenden Gebrauch** reicht es nicht aus, eine Homepage nur als Adressnachweis zu verwenden. Nach einem Urteil des OLG Düsseldorf¹³⁶ hat der Zappa-Trust daher keine markenrechtlichen Ansprüche gegen Fanaktionen wie die „Zappanade“. Für eine **rechtserhaltende Benutzung** einer Gemeinschaftswortmarke „Zappa“ im Sinne des damaligen Art. 15 Abs. 1 GMVO¹³⁷ reiche es nicht aus, unter der Adresse *zappa.com* eine Internetseite zu betreiben. Der BGH hat die Ansicht des OLG Düsseldorf bestätigt.¹³⁸ Zwar komme nach der Rechtsprechung des BGH Domainnamen, die zu einer aktiven, im geschäftlichen Verkehr verwendeten Homepage führen, in der Regel **neben der Adressfunktion eine kennzeichnende Funktion** zu.¹³⁹ Etwas anderes gelte jedoch dann, wenn dem Domainnamen ausnahmsweise eine reine Adressfunktion zukommt oder wenn er vom Verkehr nur als beschreibende Angabe verstanden wird. Der Verkehr verstehe eine mit „Zappa“ bezeichnete Internet-Seite als eine solche, die sich mit der Person des berühmten Musikers Frank Zappa befasst.

c) Räumlicher Geltungsbereich. Zwar sind Unternehmenskennzeichen in der Regel im gesamten Geltungsbereich des Gesetzes geschützt. Dies gilt jedoch nicht für die Bezeichnungen von Unternehmen, die nach Zweck und Zuschnitt nur lokal oder regional tätig und auch nicht auf Expansion ausgelegt sind.¹⁴⁰ Wenn es eine Reihe weiterer Unternehmen der gleichen oder nahen Branche gibt, die ebenfalls das gleiche Kennzeichen verwenden, spricht dieser Umstand für einen territorial beschränkten Schutzbereich.

Trotz des ubiquitären Charakters des Internets bleiben stationäre Betriebe, die sich und ihr Angebot im Internet darstellen, grundsätzlich auf ihren räumlichen Tätigkeitsbereich beschränkt. Auch sonst weisen Unternehmen wie zB ein Handwerksbetrieb, ein Restaurant oder ein Hotel, die sich aus welchen Gründen auch immer auf einen bestimmten Wirkungskreis beschränkt haben, mit ihrer Präsenz im Internet nicht per se darauf hin, dass diese Beschränkung in Zukunft wegfallen solle. Allein der Internetauftritt eines solchen Unternehmens reicht nicht aus, um auf einen räumlich unbeschränkten Wirkungsbereich schließen zu können.¹⁴¹

¹³³ OLG Hamburg 2.5.2002 – 3 U 312/01, MMR 2002, 822 (823); Ingerl/Rohnke/Nordemann MarkenG § 5 Rn. 60 mwN; Ingerl/Rohnke/Dustmann/Engels, nach § 15 B. Rn. 122.

¹³⁴ 24.4.2008 – I ZR 159/05, GRUR 2008, 1099 – *afilias.de*.

¹³⁵ Zur Benutzungsaufnahme im Ausland und zu den Unterschieden in- und ausländischer Top-Level-Domains vgl. auch Rn. 167–169.

¹³⁶ 15.6.2010 – I-20 U 48/09, GRUR-RR 2011, 172 – *Zappa*.

¹³⁷ Aktuell Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.6.2017 über die Unionsmarke (UMV).

¹³⁸ BGH 31.5.2012 – I ZR 135/10, GRUR 2012, 832 – *ZAPPA*.

¹³⁹ BGH 14.5.2009 – I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 – *airdsl*.

¹⁴⁰ BGH 29.6.1995 – I ZR 24/93, BGHZ 130, 134 (141 f.) = GRUR 1995, 754 – *Altenburger Spielkartenfabrik*, mwN; Ingerl/Rohnke/Nordemann MarkenG § 5 Rn. 15 f.; Ströbele/Hacker/Hacker MarkenG § 5 Rn. 68 ff.

¹⁴¹ BGH 9.9.2004 – I ZR 65/02, MMR 2005, 313 – *Domain mho.de*.

2. Entstehung des Schutzes nach § 5 Abs. 1 und 3 MarkenG für Werktitel

- 105 Als Werktitel werden nach § 5 Abs. 3 MarkenG vor allem Namen oder besondere Bezeichnungen von Druckschriften, Film- und Musikwerken etc geschützt, sofern es sich um das Ergebnis einer geistigen Leistung handelt, die einen eigenen Bezeichnungsschutz benötigt.¹⁴² Wichtig ist, dass der Titel auf ein bestimmtes Werk und nicht nur auf eine Werkkategorie hinweist. Es reicht eine geringe **Unterscheidungskraft** oder eine Verkehrsgeltung, wobei ein Mindestmaß an geistigem Gehalt Voraussetzung ist.¹⁴³ Der Domainname muss als Werktitel für ein titelschutzfähiges Werk verwendet werden. Daran fehlt es, wenn innerhalb der Website zur Kennzeichnung des Werkes ein von dem Domainnamen abweichender Titel verwendet wird.¹⁴⁴

Beispiele:

Die Bezeichnungen „Bautip.de“, „Uhren-magazin.de“, „Motorradmarkt“ wurden als unterscheidungskräftig eingestuft.¹⁴⁵ Nicht unterscheidungskräftig waren etwa „berlin-online.de“¹⁴⁶ und „Apotheke online“.¹⁴⁷

- 106 Dies bedeutet aber auch, dass gegen einen Werktitel nur vorgegangen werden kann, wenn er vom Verkehr als Hinweis auf ein Unternehmen verstanden wird und deshalb eine Verwechslungsgefahr besteht. Die gängige Praxis, die Priorität durch eine Titelschutzanzeige zu erreichen, wenn die Benutzungsaufnahme dann innerhalb angemessener Zeit erfolgt, ist für Handlungen im Internet zwischenzeitlich höchstrichterlich geklärt. Nach Auffassung des BGH kann der Schutz eines Domainnamens als Werktitel nach § 5 Abs. 1 und 3 MarkenG grundsätzlich erst einsetzen, wenn das über den Domainnamen erreichbare titelschutzfähige Werk weitgehend fertiggestellt ist. Für die Vorverlagerung des Schutzes eines Werktitels durch eine Titelschutzanzeige reicht die bloße Titelanündigung auf der eigenen Internetseite der Werktitelschutz beanspruchenden Partei nicht aus. Eine markenmäßige Benutzung eines Domainnamens kommt jedoch auch dann in Betracht, wenn bei Aufruf des Domainnamens eine automatische Weiterleitung zu einer (mit titelfähigem Inhalt versehenen) unter einem anderen Domainnamen abrufbaren Internetseite erfolgt.¹⁴⁸
- 107 **Schutzobjekt** ist das hinter dem Werktitel stehende Werk, also die **Homepage** mit ihrem gesamten Inhalt. Eine Homepage hat regelmäßig Werkqualität im Sinne eines überwiegend geistigen Charakters ihres Inhalts zum Zwecke der Kommunikation mit dem Internetnutzer.¹⁴⁹ Meist geht es um Internet-Zeitschriften, Newsletter, Branchendienste, aber auch Datenbanken. Daher dürfte die bloße Abrufbarkeit des Domainnamens nicht reichen, wenn die dahinter stehende Homepage „**under construction**“ ist. Es fehlt dann an einem titelfähigen Werk.

3. Geographische Herkunftsangaben

- 108 Unmittelbare geographische Herkunftsangaben weisen direkt auf Orte, Länder usw. hin, während mittelbare geographische Herkunftsangaben die Herkunft von Produkten kennzeichnen. Nicht schutzfähig sind reine Gattungsbezeichnungen, die zwar eine Herkunftsangabe enthalten, aber ihren Bezug zu einem bestimmten Produkt verloren haben („Wiener Schnitzel“). Die Bedeutungslage kann sich jederzeit wandeln. Anspruchsgrundlage sind die §§ 127, 128 MarkenG. Die Benutzung des Domainnamens „champagner.de“ durch einen Betreiber eines Informationsportals war nach Auffassung des OLG München nicht irrefüh-

¹⁴² BGH 24.4.1997 – I ZR 233/94, GRUR 1997, 902 – FTOS.

¹⁴³ OLG Hamburg 5.11.1998 – 3 – U 130/98, MMR 1999, 159 – emergency.de.

¹⁴⁴ Zuletzt BGH 18.6.2009 – I ZR 47/07, NJW-RR 2010, 462.

¹⁴⁵ LG Mannheim 18.12.1998 – 7 O 196/98, CR 1999, 528 – bautip.de; LG Frankfurt a. M. 10.11.2000 – 3/12 O 112/00, GRUR-RR 2002, 68 – uhren-magazin.de; OLG Hamburg 2.5.2002 – 3 U 269/01, MMR 2002, 825 – Motorradmarkt.de.

¹⁴⁶ KG 31.3.2000 – 5 U 9777/98, ZUM 2001, 74.

¹⁴⁷ OLG Düsseldorf 12.12.2000 – 20 U 122/00, ZUM-RD 2001, 797.

¹⁴⁸ BGH 14.5.2009 – I ZR 231/06, MMR 2009, 1402.

¹⁴⁹ Vgl. hierzu Ingerl/Rohnke/Nordemann MarkenG § 5 Rn. 86.

rend, da die Verbraucher nicht erwarteten, dass die Seite von Champagnerherstellern betrieben werde.¹⁵⁰

4. Entstehung des Markenschutzes durch Eintragung

Der Markenschutz durch Eintragung beim DPMA begründet für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab Eintragung oder bei Widerspruch gegen die Eintragung ab Abschluss des Widerspruchsverfahren (§ 26 Abs. 5 MarkenG iVm §§ 25, 26 MarkenG) für den eingetragenen Inhaber Ausschließlichkeitsschutz (§ 14 Abs. 1 MarkenG). Dieser begründet Unterlassungs-, Schadensersatzansprüche (§ 14 MarkenG) sowie das Recht, Widerspruch (§ 42 MarkenG) gegen eine neueingetragene Marke einzulegen oder soweit weder Verjährung (§ 20 MarkenG) noch Verwirkung (§ 21 MarkenG) eingeredet werden können, deren Löschung zu verlangen. 109

Zur Erlangung des Markenschutzes ist die **Anmeldung** mittels des vom DPMA bereit gestellten Formulars oder über das elektronische Registrierungsverfahren über **DPMAdirekt** erforderlich (§ 32 MarkenG iVm der Markenverordnung). Das Markengesetz kennt verschiedene **Arten von Marken** (§ 3 Abs. 1 MarkenG), wobei im Zusammenhang mit Domainstreitigkeiten Wort-, Buchstaben- und Zahlenmarken sowie Wort-/Bildmarken relevant werden. Im Zusammenhang mit sonstigen digitalen Leistungen und Angeboten können auch Kollisionen hinsichtlich der anderen Markenformen, der reinen Bildmarke, der Farbmarke, der Hörmarke sowie der dreidimensionalen Gestaltung, Form und Verpackung sowie Aufmachung in Betracht kommen unter deren Verwendung Waren und Dienstleistungen präsentiert und vertrieben werden. 110

Vor der Anmeldung einer Marke ist insbesondere eine **Markenrecherche** einschließlich der Firmenrecherche und einer Domainrecherche durchzuführen, um dem Risiko vorzubeugen, prioritätsältere Rechte anderer Markeninhaber zu verletzen (§§ 6, 9 MarkenG). Hierbei ist bereits eine Grundausswahl zu treffen, für welche Klassen die spätere Anmeldung und Benutzung umgehend oder auch mittelfristig erfolgen soll. Das **Nizza Klassenverzeichnis** unterscheidet insgesamt **45 Waren- und Dienstleistungsklassen**, was dazu führt, dass gleiche Zeichen nebeneinander allerdings für jeweils andere Waren und/oder Dienstleistungen genutzt werden können. Die Rechte anderer Markeninhaber sind dabei **relative Schutzhindernisse**, dh das Markenamt prüft entgegenstehende Rechte im Rahmen der Markenmeldung nicht, sondern die ggf. in ihren Rechten beeinträchtigten Inhaber haben selbst durch eine laufende **Markenüberwachung** Vorsorge treffen, zeitnah von kollidierenden Anmeldung Kenntnis zu erlangen. Neben der Auswahl der Klassen und der Klassenbeschreibungen sollte der Inhaber vor der Anmeldung abschätzen, ob der Eintragung **absolute Schutzhindernisse** (§ 8 MarkenG) entgegenstehen (§ 37 MarkenG). 111

Mit der Anmeldung hat der Anmelder die nach der Formularanforderung erforderlichen Angaben zu machen, die Wiedergabe der Marke, das Klassenverzeichnis in nach Klassen geordneter Struktur einzureichen und die **Anmeldegebühr**¹⁵¹ binnen eines Monats nach dem Anmeldetag (§ 33 MarkenG) zu zahlen.¹⁵² Das Markenamt prüft die Vollständigkeit der Anmeldedaten und die rechtzeitige Gebühreinzahlung bevor es bewertet, ob mangels Unterscheidungs- und Kennzeichenkraft bzw. wegen Freihaltebedürftigkeit oder anderer absoluter Schutzhindernisse gemäß § 8 MarkenG oder entgegenstehender Rechte eines Inhabers einer notorisch bekannten Marke iSd § 10 MarkenG keine Eintragungsfähigkeit gegeben ist. Lie- 112

¹⁵⁰ OLG München 20.9.2001 – 29 U 5906/00, MMR 2002, 115.

¹⁵¹ März 2022: Grundgebühr für bis zu drei Klassen, 290,- EUR bei elektronischer Anmeldung und für jede weitere Klasse 100,- EUR sowie optional eine Beschleunigungsgebühr in Höhe von 200,- EUR.

¹⁵² Beachte: Diese Frist hat der Anmelder selbstständig einzuhalten und darf sich nicht auf die fristgerechte Anforderung seitens des DPMA verlassen. Bei Anmeldungen vorab per Fax ist Anmeldetag der Tag des Zugangs des Faxes und nicht etwa dem nachfolgend versandten Originalformulars. Bei farbigen Marken ist der Versand vorab per Fax nicht zu empfehlen, da dann die Faxanmeldung nur Schutz für eine schwarz/weiß Wort-/Bildmarke oder Bildmarke begründet und die farbliche Darstellung per Postnachversand als weitere prioritätsältere Anmeldung zu qualifizieren ist. Über das elektronische Anmeldeverfahren DPMAdirekt ist ein taggleicher Anmeldetag auch bei farblichen Darstellungen erreichbar.

gen keine absoluten Schutzhindernisse vor, wird die Marke eingetragen und veröffentlicht (§ 41 MarkenG).

- 113 Binnen einer Frist von drei Monaten ab der **Veröffentlichung** können Inhaber von prioritätsälteren Marken oder einer geschäftlichen Bezeichnung gegen die Eintragung **Widerspruch** einlegen. Vor der Entscheidung über die Eintragung einer Marke ist die laufende Anmeldung bereits über die Markendatenbank des DPMA abrufbar. In ihren Rechten hierdurch Betroffene können sich bereits im Vorfeld zur Durchsetzung ihrer Rechte an den Anmelder bzw. deren Vertreter wenden, das Widerspruchsverfahren ist aber erst mit Veröffentlichung der Marke eröffnet.
- 114 Wird kein Widerspruch erhoben, wird der Widerspruch zurückgewiesen oder zurückgenommen, erlangt der Anmelder den beabsichtigten Markenschutz mit Wirkung auf den Anmeldetag für die eingetragene Klassenbeschreibung für die Dauer von zunächst zehn Jahren. Der Markenschutz kann durch rechtzeitige Zahlung einer **Verlängerungsgebühr** jeweils um weitere **zehn Jahre** verlängert werden (§ 47 MarkenG).
- 115 Oftmals schließen die beteiligten Markeninhaber eine **Abgrenzungsvereinbarung**, welche den Einsatzbereich der ansonsten konkurrierenden Marken beschreibt, ggf. die Anpassung des veröffentlichten Klassenverzeichnisses, Informationspflichten sowie die Abstandnahme von zukünftigen weiterreichenden Markenmeldungen sowie ggf. nach teilweiser Löschung des Klassenverzeichnisses die Rücknahme des Widerspruchs umfasst.
- 116 Im Umfang der eingetragenen Klassenbeschreibung kann der Markeninhaber seine Marke gegen Löschanträge wegen Nichtbenutzung in den ersten fünf Jahren verteidigen, ohne dass er einen Benutzungsnachweis erbringen müsste. Aus diesem Grund bietet es sich an, die Klassenbeschreibung bei Anmeldung auf zukünftig beabsichtigte und bereits konkret fassbare Einsatz- und Kennzeichenbereiche auszudehnen.

5. Entstehung des Markenschutzes durch Erlangung der Verkehrsgeltung sowie notorische Bekanntheit

- 117 Markenschutz erlangt der Inhaber eines Zeichens auch durch Benutzung im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen hierdurch in den angesprochenen Verkehrskreisen **Verkehrsgeltung** erlangt hat (§ 4 Nr. 2 MarkenG – **Benutzungsmarke**). Wie bei der eingetragenen Marke setzt die Erlangung des Markenschutzes durch Benutzung zunächst voraus, dass das Zeichen schutzfähig ist, dh es muss zur Unterscheidung geeignet, unterscheidungskräftig sein und es darf kein Freihaltebedürfnis bestehen, also keine absoluten Schutzhindernisse vorliegen. Zur Unterscheidung geeignet ist das Zeichen, wenn es mit der Ware oder den zu kennzeichnenden Dienstleistungen nicht identisch ist und hinreichend selbstständig von weiteren Kennzeichen, ggf. auch Unternehmenskennzeichen, verwandt wird. Das Kennzeichen wirkt als Unterscheidungskennzeichen von Waren und Dienstleistungen anderer Marktteilnehmer ggf. bereits durch die ihm innewohnende Originalität oder erlangt diese Kraft durch fortlaufende Nutzung im geschäftlichen Verkehr insbesondere der Werbung. Insoweit erfordert der Schutz der Benutzungsmarke weder Neuheit noch eine besondere Eigenart im Sinne des Ausdrucks schöpferischer Leistung, da die Kennzeichnungskraft Grundlage des Markenschutzes ist.
- 118 Den Schutz erlangt der Inhaber des Kennzeichens nicht unmittelbar mit Beginn der Nutzung, sondern erst wenn es innerhalb der beteiligten Verkehrskreise **Verkehrsgeltung** erlangt hat. Von der Verkehrsgeltung ist die strengere Anforderung der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG zu unterscheiden, welche geeignet ist, an sich bestehende absolute Schutzhindernisse zur Erlangung des Markenschutzes zu überwinden. Verkehrsgeltung ist gegeben, wenn das Zeichen in den beteiligten Verkehrskreisen als identifizierendes Unterscheidungszeichen Geltung erlangt hat. Dabei bestimmen sich sowohl Grad der erforderlichen Verkehrsgeltung als auch der Kreis der Marktteilnehmer in Abhängigkeit zur Stärke der Identifizierungsfunktion, also der Art, der Eigenart, der Selbstständigkeit und aller weiteren Umstände des Einzelfalls. Dabei kann die Verkehrsgeltung grundsätzlich auch nur lokal, regional, inländisch beschränkt erlangt werden und ist meist branchen- oder zielgruppenbezogen.

Im Fall der möglichen Kollision von Kennzeichen hat der Inhaber einer Benutzungsmarke neben der Markenfähigkeit, deren Nutzung mit Verkehrsgeltung in denselben auch örtlich geprägten Verkehrskreisen und deren zeitliche Priorität gegenüber dem anderen ggf. auch eingetragenen Zeichen darzulegen und zu beweisen. Hiervon zu unterscheiden sind die **Unternehmenskennzeichen** und Werktitel, welche im Sinne des § 5 MarkenG als geschäftliche Bezeichnungen einen anderen Verkehrsteilnehmer für die zu kennzeichnenden Tätigkeiten des Unternehmens oder die Werkkategorie ausschließen. 119

Ferner erlangen Kennzeichen, welche **Allbekanntheit** erlangt haben, also unbeschränkt und nicht zugeschnitten auf beteiligte Verkehrskreise, Markenschutz als notorisch bekannte Marken. Zur Ermittlung der Notorietät können die Gemeinsamen Empfehlungen der WIPO aus dem Jahr 1999¹⁵³ herangezogen werden, ohne dass diesen aber Verbindlichkeit zukäme. 120

V. Bürgerlich-rechtlicher Namensschutz

1. Grundlagen

a) **Vorrang des Markenrechts.** Der bürgerlich-rechtliche Namensschutz dient zunächst dem Schutz der Identität natürlicher Personen (Namens- oder Identifizierungsfunktion), ist aber auf Einzelfirmen und später auch auf juristische Personen ausgedehnt worden. Heute wird die Vorschrift zumindest bei der Nutzung im geschäftlichen Verkehr weitgehend **von den §§ 5, 15 MarkenG überlagert**, deren Schutzbereich auch Unternehmensbezeichnungen und Werktitel erfasst und dabei auch Schlagworte und Abkürzungen schützt (Kennzeichnungsfunktion), sowie die deutsche Schreibweise ausländischer Staaten.¹⁵⁴ Für § 12 BGB bleibt daher nur Raum, wenn der Inhaber eines Unternehmenskennzeichens durch die Benutzung eines identischen Namens außerhalb der kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr durch einen Nichtberechtigten an der Registrierung gehindert ist, in den Fällen der bloßen Registrierung ohne Benutzungsaufnahme und generell bei der Benutzung der Domain außerhalb des geschäftlichen Verkehrs. 121

Kraft Gesetz¹⁵⁵ haftet der Zwangsname dem Namensträger an. Für eine Handelsfirma gilt § 18 HGB. Insoweit besteht eine **Pflicht zur Namensführung** für den bürgerlichen Namen bzw. für den Handelsnamen nach §§ 17, 29 HGB. Der Wahlname (Pseudonym, Unternehmensbezeichnung), der willkürlich gewählt und jederzeit ablegbar ist, ist ebenso geschützt. Inhaber des Namensrechts ist derjenige, der sich den Namen gegeben hat. Grundsätzlich kann niemandem verwehrt werden, sich in redlicher Weise im Geschäftsleben unter seinem bürgerlichen Namen zu betätigen,¹⁵⁶ und dies gilt erst recht im nichtgeschäftlichen Bereich. 122

b) **Der Schutzbereich des § 12 BGB und die „Funktionsbereichsgrenze“.** Grundsätzlich begründet eine Unternehmensbezeichnung mit Namensfunktion auch ein Namensrecht nach § 12 BGB. Allerdings geht der Schutzbereich des Namensrechts in der Regel nicht über den Schutzbereich des Unternehmenskennzeichens hinaus. Denn der aus § 12 BGB abgeleitete namensrechtliche Schutz einer Unternehmensbezeichnung ist auf den Funktionsbereich des betreffenden Unternehmens beschränkt und reicht nur so weit, wie geschäftliche Beeinträchtigungen zu befürchten sind.¹⁵⁷ Eine Anwendung des § 12 BGB scheidet daher meist aus, weil sich der **Funktionsbereich des Unternehmens** in der Regel mit dem Anwendungsbereich des – das Namensrecht verdrängenden – Kennzeichenschutzes aus §§ 5, 15 MarkenG deckt. 123

¹⁵³ Bettinger WRP 2001, 792.

¹⁵⁴ LG Berlin 26.9.2006 – 9 O 355/06, MMR 2007, 60 – Ceska Republika.

¹⁵⁵ § 111 OWiG.

¹⁵⁶ BGH 10.11.1965 – Ib ZR 101/63, GRUR 1966, 623 (625) = WRP 1966, 30 – Kupferberg; BGH 22.11.1984 – I ZR 101/82, GRUR 1985, 389 (390) – Familienname; BGH 29.6.1995 – I ZR 24/93, BGHZ 130, 134 (148) – Altenburger Spielkartenfabrik.

¹⁵⁷ BGH 12.2.1998 – I ZR 241/95, GRUR 1998, 696 (697) – Rolex-Uhr mit Diamanten; BGH 22.11.2001 – I ZR 138/99, BGHZ 149, 191 (197 f.) = GRUR 2002, 622 – shell.de, mwN.

- 124 Ausnahmsweise kann jedoch der Funktionsbereich des Unternehmens auch durch eine Verwendung der Unternehmensbezeichnung außerhalb des Anwendungsbereichs des Kennzeichnungsrechts berührt werden. In diesen Fällen kann der **Namensschutz ergänzend gegen Beeinträchtigungen der Unternehmensbezeichnung** herangezogen werden, die – weil **außerhalb des geschäftlichen Verkehrs** oder außerhalb der Branche und damit außerhalb der kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr – nicht mehr im Schutzbereich des Unternehmenskennzeichens liegen. Außerhalb des Anwendungsbereichs der §§ 5, 15 MarkenG kann die Anwendbarkeit des § 12 BGB oder des § 823 Abs. 1 BGB demnach nicht von vornherein ausgeschlossen werden.¹⁵⁸
- 125 Allerdings werden die Voraussetzungen des § 12 BGB bei einer Verwendung des Namens außerhalb des geschäftlichen Verkehrs häufig nicht vorliegen. Zwar ist nach § 12 BGB auch die Firma oder ein unterscheidungskräftiger Firmenbestandteil einer Gesellschaft oder eines einzelkaufmännischen Unternehmens geschützt.¹⁵⁹ Der aus § 12 BGB abgeleitete namensrechtliche Schutz einer Firma oder eines Firmenbestandteils ist jedoch stets auf den Funktionsbereich des betreffenden Unternehmens beschränkt und reicht nur so weit, wie geschäftliche Beeinträchtigungen zu befürchten sind.¹⁶⁰
- 126 Voraussetzung einer Verletzung des § 12 BGB ist, dass durch den Gebrauch des gleichen Namens eine Zuordnungsverwirrung eintritt.¹⁶¹ Liegt ein Namensgebrauch vor, ruft er eine Zuordnungsverwirrung nur hervor, wenn der durchschnittliche Nutzer nach dem objektiven Sinngehalt der Bezeichnung erwartet, dass es sich um eine Domain handelt, die durch den Namensträger betrieben wird oder von dieser legitimiert ist. Dies muss im Streitfall auch konkret vorgetragen werden. Für die Beurteilung der Zuordnungsverwirrung kommt es dabei alleine auf die registrierte Domain an, und zwar auch dann, wenn der Internetnutzer beim Betrachten der geöffneten Homepage alsbald bemerkt, dass er sich nicht auf der Internetseite des Namensträgers befindet.¹⁶²
- 127 Auf § 12 S. 1 BGB gestützte Ansprüche eines (inländischen) Namensträgers, die gegen den Inhaber desselben Domainnamens mit einer ausländischen Top-Level-Domain gerichtet sind, setzen die Feststellung voraus, dass konkrete schutzwürdige Interessen des Namensträgers an dem Gebrauch seines Namens (auch) unter der fremden länderspezifischen Top-Level-Domain beeinträchtigt werden. Dies wiederum setzt voraus, dass entsprechende Interessen, beispielsweise eine Ansprache des jeweiligen ausländischen Publikums durch einen Onlineshop dargelegt werden.¹⁶³
- 128 c) **Geltung der Prioritätsregel.** Kann sich der Inhaber des Domainnamens auf ein eigenes Namensrecht nach § 12 BGB stützen, kommt das Recht der Gleichnamigen zum Zuge. Dies bedeutet, dass sich im Streit um den registrierten Namen grundsätzlich derjenige durchsetzt, der als erster diesen Namen für sich hat registrieren lassen.¹⁶⁴ Auf einen Zeitrang wie bei § 6 Abs. 3 MarkenG kommt es nicht an. Es gilt insoweit das Gerechtigkeitsprinzip der Priorität, das nur unter besonderen Umständen hinter das allgemeine Freihaltebedürfnis zurücktritt.¹⁶⁵ Im Streitfall können die Interessen der Parteien jedoch ausnahmsweise von derart unterschiedlichem Gewicht sein, dass es nicht bei der Anwendung der Prioritätsregel bleiben kann.¹⁶⁶

¹⁵⁸ Vgl. zu § 12 BGB BGH 12.2.1998 – I ZR 241/95, GRUR 1998, 696 (697) – Rolex-Uhr mit Diamanten.

¹⁵⁹ Zum Firmenbestandteil BGH 14.5.1957 – I ZR 94/55, BGHZ 24, 238 (240 f.) – Tabu I5.

¹⁶⁰ BGH 12.2.1998 – I ZR 241/95, GRUR 1998, 696 (697) – Rolex-Uhr mit Diamanten; MüKoBGB/Säcker § 12 Rn. 30 mwN.

¹⁶¹ OLG Köln 27.9.2018 – I-7 U 85/18 – „Wir sind die B-Partei“.

¹⁶² BGH 22.11.2001 – I ZR 138/99, BGHZ 149, 191 (197 f.) = GRUR 2002, 622 – shell.de; BGH 21.9.2006 – I ZR 201/03, GRUR 2007, 259 – solingen.info.

¹⁶³ BGH 28.4.2016 – I ZR 82/14, GRUR 2016, 810 – profitbricks.es; BGH 13.12.2012 – I ZR 150/11, GRUR 2013, 294 – dlg.de.

¹⁶⁴ BGH 22.11.2001 – I ZR 138/99, BGHZ 149, 191 (200) – shell.de; BGH 21.2.2002 – I ZR 230/99, GRUR 2002, 898 (900) – defacto.

¹⁶⁵ Vgl. BGH 22.11.2001 – I ZR 138/99, BGHZ 149, 191 (201 f.) – shell.de.

¹⁶⁶ Vgl. BGH 17.5.2001 – I ZR 216/99, BGHZ 148, 1 (10) – Mitwohnzentrale.de.

2. Verletzungsfälle

§ 12 BGB ist verletzt, wenn eine **Zuordnungsverwirrung** entsteht. Eine Beeinträchtigung berechtigter geschäftlicher Interessen ist im Regelfall bereits gegeben, wenn ein Nichtberechtigter einen fremden Namen als Domainnamen unter der in **Deutschland** üblichen Top-Level-Domain „.de“ benutzt und sich damit unbefugt ein Recht an diesem Namen anmaßt. Ein solcher unbefugter Namensgebrauch liegt grundsätzlich schon in der Registrierung, weil bereits damit die den berechtigten Namensträger ausschließende Wirkung einsetzt.¹⁶⁷ Besonders bei bösgläubigen Registrierungen für den Handel mit Domainnamen kommt dies in Betracht.

Daher kann derjenige, dem an dieser Bezeichnung ein eigenes Namensrecht zusteht, im Allgemeinen bereits gegen die Registrierung eines Domainnamens durch einen Nichtberechtigten vorgehen.¹⁶⁸ Eine Ausnahme muss allerdings für den Fall gemacht werden, dass die Registrierung der erste Schritt im Zuge der – für sich genommen rechtlich unbedenklichen – Aufnahme einer entsprechenden Benutzung als Unternehmenskennzeichen ist. Dem liegt die Erwägung zugrunde, dass es der Inhaber eines identischen Unternehmenskennzeichens nicht verhindern kann, dass in einer anderen Branche durch Benutzungsaufnahme ein Kennzeichenrecht an dem gleichen Zeichen entsteht. Ist ein solches Recht erst einmal entstanden, muss auch die Registrierung des entsprechenden Domainnamens hingenommen werden.¹⁶⁹ Wenn der Gegner also einwenden kann, vor oder alsbald nach der Registrierung des Domainnamens mit der Nutzung der angegriffenen Bezeichnung (für eine branchenfremde Ware) in der Weise begonnen zu haben, dass ihm an diesem Zeichen ein eigenes Recht nach § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG zusteht, stehen sich die Bezeichnungen unabhängig voneinander gegenüber.¹⁷⁰

3. Namensanmaßung und Namensleugnung

Verwendet ein Nichtberechtigter einen fremden Namen als Domainnamen, ist darin eine **Namensanmaßung, nicht dagegen eine Namensleugnung** zu sehen.¹⁷¹ Eine Namensleugnung würde voraussetzen, dass das Recht des Namensträgers zur Führung seines Namens bestritten würde.¹⁷² Auch wenn jeder Domainname aus technischen Gründen nur einmal vergeben werden kann, fehlt es bei der Registrierung als Domainname an einem solchen Bestreiten der Berechtigung des Namensträgers.¹⁷³ Die Namensanmaßung liegt nur dann vor, wenn ein Dritter unbefugt den gleichen Namen gebraucht, dadurch eine Zuordnungsverwirrung auslöst und schutzwürdige Interessen des Namensträgers verletzt.¹⁷⁴ Diese Voraussetzungen sind im Falle der Verwendung eines fremden Namens als Internet-Adresse im Allgemeinen gegeben.¹⁷⁵ Es reicht schon aus, dass der unrichtige Eindruck hervorgerufen wird, der Namensträger habe dem Gebrauch seines Namens zugestimmt. Eine Verletzung des Namensrechts kann in der Verwendung des Namens in jeder Form als Marke, als Unternehmenskennzeichen, als Werktitel und eben auch als Domainname bestehen.

Doch auch dieser Grundsatz unterliegt Einschränkungen. Wird durch den Gebrauch des Namens die Gefahr der Verwechslung mit einem anderen Namensträger hervorgerufen, kann ausnahmsweise auch im privaten Verkehr die Pflicht bestehen, den Namen nur in ei-

¹⁶⁷ BGH 22.11.2001 – I ZR 138/99, BGHZ 149, 191 (199) – shell.de.

¹⁶⁸ BGH 26.6.2003 – I ZR 296/00, BGHZ 155, 273 (276 f.) – maxem.de.

¹⁶⁹ BGH 26.6.2003 – I ZR 296/00, BGHZ 155, 273 (276 f.) – maxem.de.

¹⁷⁰ BGH 26.6.2003 – I ZR 296/00, BGHZ 155, 273 (276 f.) – maxem.de.

¹⁷¹ BGH 22.11.2001 – I ZR 138/99, BGHZ 149, 191 (198 f.) – shell.de; OLG Hamm 13.1.1998 – 4 U 135/97, NJW-RR 1998, 909 (910) – Krupp; OLG Köln 18 U 34/00 – 6.7.2000, MMR 2001, 170 – maxem.de; OLG Köln 18.1.1999 – 13 W 1/99, GRUR 2000, 798 (799) – alsdorf.de; OLG Köln 18.12.1998 – 13 W 48/98, NJW-RR 1999, 622 (623) – herzogentrath.de; OLG Brandenburg 12.4.2000 – 1 U 25/99, K&R 2000, 496 (497) = BeckRS 9998, 52234 – luckau.de.

¹⁷² MüKoBGB/Säcker § 12 Rn. 126 f.

¹⁷³ Vgl. BGH 22.11.2001 – I ZR 138/99, BGHZ 149, 191 (197 f.) – shell.de, mwN.

¹⁷⁴ BGH 23.9.1992 – I ZR 251/90, BGHZ 119, 237 (245) – Universitätssymbol, mwN.

¹⁷⁵ BGH 22.11.2001 – I ZR 138/99, BGHZ 149, 191 (199) – shell.de.

ner Art und Weise zu verwenden, dass diese Gefahr nach Möglichkeit ausgeschlossen ist.¹⁷⁶ Ein derartiges Gebot zur Rücksichtnahme trifft den Namensträger jedoch nur, wenn sein Interesse an der uneingeschränkten Verwendung seines Namens gegenüber dem Interesse des Gleichnamigen, eine Verwechslung der beiden Namensträger zu vermeiden, klar zurücktritt.¹⁷⁷

- 133 Fälle mit Auslandsberührung werfen die Frage auf, ob sich der mutmaßliche ausländische Rechtsverletzer für die Erlangung eines eigenen Namensrechts auf das für ihn möglicherweise günstige Herkunftslandsprinzip berufen kann oder nur Anspruch auf Inländergleichbehandlung hat.

Beispiel:

Namensanmaßung seitens eines in den USA ansässigen Domaininhabers durch Domain-Grabbing: Das in Art. XXV Abs. 5 S. 2 des deutsch-amerikanischen Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrags statuierte Herkunftslandsprinzip (Prinzip der gegenseitigen Anerkennung) gilt für die Partei- und Prozessfähigkeit der im jeweils anderen Vertragsstaat gegründeten Gesellschaften, gewährt im Übrigen aber nur Anspruch auf Inländerbehandlung. Für die Frage, ob ein vom inländischen Namensträger auf Löschung in Anspruch genommener Domaininhaber in den USA selbst über ein entsprechendes Namens- oder Kennzeichnungsrecht verfügt und somit gegenüber dem Namensträger als Gleichnamiger zu behandeln ist, können grundsätzlich auch im Ausland bestehende Namens- und Kennzeichnungsrechte herangezogen werden. Bei einem Domainnamen, der mit einer länderspezifischen Top-Level-Domain wie „.de“ gebildet ist, gilt dies aber nur, wenn der Domaininhaber für die Registrierung des (länderspezifischen) Domainnamens ein berechtigtes Interesse vorweisen kann.¹⁷⁸

4. Namensrecht und Pseudonyme

- 134 Im Schrifttum war umstritten, ob dem Decknamen oder Pseudonym schon mit der Aufnahme der Benutzung ein eigenständiger Namensschutz zukommt oder ob ein solcher Schutz voraussetzt, dass der Namensträger unter diesem Namen im Verkehr bekannt ist, also mit diesem Namen Verkehrsgeltung erlangt hat. Diese Frage ist mit der herrschenden Meinung im letzteren Sinne zu beantworten.¹⁷⁹ Auch in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist ein umfassender Namensschutz für einen Künstlernamen nur in Fällen gewährt worden, in denen sich dieser Name im Verkehr durchgesetzt hatte.¹⁸⁰ Der BGH sah allerdings schon in der Registrierung des fremden (berühmten) Namens als Domainname eine Namensanmaßung.
- 135 Schon jeder private Gebrauch des fremden Namens durch einen Nichtberechtigten führt zu einer Zuordnungsverwirrung. Hierfür reicht aus, dass der Dritte, der diesen Namen verwendet, als Namensträger identifiziert wird. Nicht erforderlich ist dagegen, dass es zu Verwechslungen mit dem Namensträger kommt.¹⁸¹ Eine derartige Identifizierung tritt auch dann ein, wenn ein Dritter den fremden Namen namensmäßig im Rahmen einer Domainadresse verwendet. Zwar muss jeder Namensträger hinnehmen, dass ein anderer Träger dieses Namens ihm zuvorkommt und den Namen als Internet-Adresse für sich registrieren lässt. Er braucht aber nicht zu dulden, dass er aufgrund der Registrierung durch einen Nichtberechtigten von der Nutzung seines eigenen Namens ausgeschlossen wird.

5. Besondere Fälle

- 136 Der Eigentümer einer **Liegenschaft**, die im allgemeinen Sprachgebrauch des maßgeblichen Verkehrs mit dem bürgerlichen Namen einer (anderen) Familie bezeichnet wird, kann diese Bezeichnung ungeachtet der Zustimmung der Namensträger für die Liegenschaft (weiter-) verwenden, wenn hierfür ein **berechtigtes Interesse** besteht. Im vom BGH entschiedenen Fall

¹⁷⁶ Vgl. BGH 4.2.1959 – IV ZR 151/58, BGHZ 29, 256 (263 f.) – ten Doornkaat Koolman.

¹⁷⁷ Vgl. BGH 22.11.2001 – I ZR 138/99, BGHZ 149, 191 (197 f.) – shell.de, mwN.

¹⁷⁸ BGH 13.12.2012 – I ZR 150/11, GRUR 2013, 294 – dlg.

¹⁷⁹ MüKoBGB/Säcker § 12 Rn. 11.

¹⁸⁰ RG 21.1.1921 – II 344/20, RGZ 101, 226 (228 f.) – 4 Uessemis; BGH 18.3.1959 – IV ZR 182/58, BGHZ 30, 7 (8 f.) – Caterina Valente; BGH 26.7.2003 – I ZR 296/00, BGHZ 155, 273 =GRUR 2003, 897.

¹⁸¹ Vgl. BGH 24.11.1993 – XII ZR 51/92, BGHZ 124, 173 (181) – röm.-kath.

Landgut Borsig kam dieser zu der Feststellung, dass sich im Zeitpunkt der Benutzungsaufnahme durch die Beklagten der Name des Landgutes derart verselbständigt hatte, dass der Rechtsverkehr mit der Bezeichnung eher das Landgut als eine andere natürliche Person assoziiert.¹⁸² In den engen, vom BGH gezeichneten Voraussetzungen können daher neben juristischen Personen auch Gebäude oder ganze Liegenschaften Namensschutz nach § 12 BGB erhalten.

Fremdsprachlich wirkende und für Inländer häufig **schwierig auszusprechende Namen**, vor allem Staatsnamen werden im Deutschen anders ausgesprochen oder in die Inlandssprache „übersetzt“. Für den Schutzbereich des § 12 BGB ist der im Inland herrschende Sprachgebrauch entscheidend.¹⁸³ Es gibt beispielsweise kaum einen europäischen Staat, der im Deutschen genauso bezeichnet wird wie in der jeweiligen – nichtdeutschen – eigenen Landessprache. Die deutsche Übersetzung des Staatsnamens ist dann Gegenstand des Namensschutzes nach § 12 BGB.

6. Kein umfassender Freihalteanspruch

In dem Verfahren des BGH, 19.2.2004 – I ZR 82/01 (kurt-biedenkopf.de), wollte der gleichnamige Politiker, der diesen Namen auch nicht registrieren wollte, der DENIC untersagen lassen, den Namen überhaupt, also auch für Dritte zu registrieren. Ein umfassender Anspruch auf Unterlassung der Benutzung des Domainnamens „kurt-biedenkopf.de“ durch beliebige andere stand dem Kläger nach Auffassung des BGH schon unter dem Gesichtspunkt der mangelnden Wiederholungsgefahr nicht zu.

Der BGH hat einen solchen Anspruch aber auch mit der Begründung verneint, eine solche Blockierung sei nur gerechtfertigt, wenn jede Eintragung eines Dritten einen für den Anspruchsteller erkennbar offensichtlichen Rechtsverstoß darstelle. Dies sei nicht der Fall, weil die Anmeldung durch einen anderen „Kurt Biedenkopf“ jederzeit zulässig sei. Der Namensvetter könne sich dann auf das Prioritätsprinzip berufen, weil der Kläger bislang weder seinen Namen habe registrieren noch sich seinen Rang durch einen Dispute-Eintrag habe absichern lassen.

Ausnahme: Von der Anwendung der Prioritätsregel ist abzusehen, wenn das Interesse des Namensträgers, dem die Priorität zukommt, an der uneingeschränkten Verwendung seines Namens gegenüber dem Interesse des anderen Namensträgers so klar aufgrund des allgemeinen Freihaltebedürfnisses zurücktritt, dass ihm die zwischen Gleichnamigen geschuldete Rücksichtnahme die Verwendung eines Zusatzes für seinen Domainnamen gebietet.¹⁸⁴

So hat der BGH im Fall „*shell.de*“ der dort klagenden Deutschen Shell GmbH aus der berühmten Marke und dem berühmten Firmenschlagwort „Shell“ ausnahmsweise einen auch auf den privaten Verkehr bezogenen Unterlassungsanspruch sowie einen Anspruch auf Löschung (Verzicht auf die Registrierung) gegenüber einem Beklagten zugebilligt, dessen bürgerlicher Name ebenfalls Shell lautet. Die berechtigten Interessen der Shell GmbH an diesem Domainnamen überwogen dort deutlich das Interesse des Trägers des bürgerlichen Namens¹⁸⁵ und werden als allgemeines Freihaltebedürfnis bezeichnet. Die Allgemeinheit erwartet bei Aufruf einer solchen Domain Informationen zu den Waren unter der berühmten Marke oder des berühmten Firmenschlagworts zu finden.

VI. Das Recht der Gleichnamigen

1. Anwendung des Prioritätsgrundsatzes

¹⁸² BGH 28.9.2011 – I ZR 188/09, GRUR 2012, 534 – Landgut Borsig.

¹⁸³ KG Berlin 7.6.2013 – 5 U 110/12, GRUR-RR 2013, 490 – aserbajdschan.de; KG 29.5.2007 – 5 U 153/06, teilw. abgedruckt in MMR 2007, 600 – tschechische-republik.at/ch/.com; Abgrenzung zu OLG Brandenburg 12.6.2007, 6 U 123/06, GRUR-RR 2008, 105 – schlaubetal.de.

¹⁸⁴ BGH 22.11.2001 – I ZR 138/99, BGHZ 149, 191 (200 f.) – shell.de.

¹⁸⁵ BGH 22.11.2001 – I ZR 138/99, GRUR 2002, 622 – shell.de.

- 142 a) **Regelfall.** In der Regel sind Gleichnamige, die als berechtigte Namensträger für einen Domainnamen in Betracht kommen, hinsichtlich der Registrierung ihres Kennzeichens als Domainname dem Gerechtigkeitsprinzip der **Priorität** unterworfen. Dem muss sich grundsätzlich sogar derjenige unterwerfen, der über ein stärkeres Recht in der „analogen Welt“ verfügt als der Inhaber des Domainnamens.¹⁸⁶ Kommen mehrere **gleichberechtigte Namens-träger** für einen Domainnamen in Betracht, muss zwar eine Abwägung der sich gegenüberstehenden Interessen im Allgemeinen stattfinden, diese führt jedoch in der Regel dazu, dass es mit der Priorität der Registrierung sein Bewenden hat.
- 143 **Prüfungsschema:** Zuerst wird die Namenslage außerhalb des Internets geprüft. Hier sind die jeweilige Kennzeichnungskraft und Verwechslungsgefahr usw. zu untersuchen. Wer hat wann mit der Nutzung welcher Bezeichnung in welchem Wirtschaftsraum begonnen? Besteht **danach** ein Gleichrang und auch nur dann, „gewinnt“ grundsätzlich derjenige, der zuerst registriert hat. Ein Ungleichgewicht hingegen führt grundsätzlich dazu, dass der Prioritätsältere gewinnt. Ausnahme: Das Gebot der Rücksichtnahme oder nachträgliche Störungen der Gleichgewichtslage können eine andere Bewertung veranlassen.
- 144 Der Inhaber eines an sich älteren eingetragenen Kennzeichens muss die Nutzung eines jüngeren **Domainnamens** als **Familiennamen** (Kollision von §§ 4, 14 MarkenG oder der §§ 5, 15 MarkenG mit § 12 BGB) auch im Geschäftsverkehr hinnehmen, wenn der „jüngere“ Namensträger ein redliches Interesse an der Benutzung hat. Dieser hat jedoch die Pflicht, alles Zumutbare zu tun, um Verwechslungen auszuschließen.¹⁸⁷
- 145 Dieser Grundsatz findet jedoch auf **Vornamen** keine Anwendung (zB derrick.de). Das Recht der Gleichnamigen rechtfertigt auch nicht die Verwendung eines mit einer **bekannt**en **Marke** identischen Vornamens des Nutzers als Internetdomain.
- 146 Im Regelfall muss sich der ältere Namensrechtsinhaber damit begnügen, dass der jüngere Verwender eines bürgerlichen Namens ein berechtigtes Interesse an der Verwendung auch im geschäftlichen Verkehr hat, aber einen klarstellenden Zusatz aufnimmt. Bei einer rein privaten Verwendung bedarf es keiner Zusätze.
- 147 b) **Ausnahmen bei berühmten Marken.** Zwischen einer berühmten und bekannten Marke und einem Vornamen kann allerdings ein **unzulässiger Imagetransfer** nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG stattfinden.
- 148 Wenn einer der beiden Namensträger eine **überragende Bekanntheit** genießt und der Verkehr seinen Internet-Auftritt unter diesem Namen erwartet und der Inhaber des Domainnamens dagegen kein besonderes Interesse gerade an dieser Internet-Adresse dartun kann, kann der Inhaber des Domainnamens ausnahmsweise verpflichtet sein, seinem Namen in der Internetadresse einen unterscheidenden Zusatz beizufügen.¹⁸⁸

Beispiel:

Im Fall „Peek & Cloppenburg“ standen zwei unabhängig voneinander existierende Filialunternehmen der Unternehmensgruppe im Streit, weil die eine Partei in ihrem Internetauftritt nicht deutlich gekennzeichnet hatte, dass es sich bei ihr um ein von der anderen Partei unterschiedliches Unternehmen handelte. Dadurch wurde nach Ansicht des BGH trotz des anwendbaren Rechts der „Gleichnamigen“ eine Verwechslungsgefahr begründet. Der BGH verwies in seiner Begründung auch auf die frühere Entscheidung „vossius.de“.¹⁸⁹

- 149 Wenn dem Domaininhaber selbst ein Namensrecht an dem Zeichen, das als Domainname verwendet wird, zusteht, scheidet ergänzende namensrechtliche Ansprüche aus § 12 BGB aus. Auf den Zeitrang der sich gegenüberstehenden Zeichenrechte im Sinne des § 6 Abs. 3 MarkenG oder darauf, ob das Kennzeichen- oder Namensrecht des Domaininhabers vor oder nach der Registrierung des Domainnamens erworben wurde, kommt es dabei nicht an. Vielmehr gilt unabhängig davon, wer über ein prioritätsälteres Namensrecht an dem Zei-

¹⁸⁶ BGH 17.5.2001 – I ZR 216/99, BGHZ 148, 1 (10) – Mitwohnzentrale.de; BGH 22.11.2001 – I ZR 138/99, GRUR 2002, 622 – shell.de.

¹⁸⁷ LG Köln 20.3.2018 – 33 O 83/17, GRUR-RS 2018, 8067.

¹⁸⁸ Siehe BGH 22.11.2001 – I ZR 138/99, BGHZ 149, 191 (196) – shell.de; auch BGH 30.1.2008 – I ZR 134/05, NJW 2008, 2923 – Hansen-Bau; BGH 31.3.2010 – I ZR 174/07, BeckRS 2010, 12492 – Peek & Cloppenburg.

¹⁸⁹ 11.4.2002 – I ZR 317/99, MMR 2002, 456.

chen verfügt und ob dieses nach der Registrierung des Domainnamens erworben wurde, das Gerechtigkeitsprinzip der Priorität.

2. Kollision gleicher geschäftlicher Bezeichnungen

Der BGH hat entschieden, dass eine Markenrechtsverletzung vorliegen kann, wenn eines von zwei Unternehmen, die an unterschiedlichen Standorten den gleichen Namen führen, eine gleichnamige Internetadresse nutzt, ohne dabei auf die Existenz des anderen Unternehmens hinzuweisen.¹⁹⁰ Der BGH nahm damit eine Abgrenzung zur Entscheidung „hufeland.de“ vor.¹⁹¹ 150

Im Einzelfall ist der Mandant stets darauf hinzuweisen, dass eine bestehende **Gleichgewichtslage** durch eine **Ausdehnung des Wirkungsbereichs** des jüngeren Zeichens oder anderweitig, etwa aufgrund einer wettbewerbsrechtlich veränderten Situation, nicht gestört werden darf. Andernfalls können auch später Ansprüche erstmals entstehen. Besteht zwischen Gleichnamigen eine Gleichgewichtslage, ist in die Prüfung, ob eine Partei trotz Störung der Gleichgewichtslage ein schutzwürdiges Interesse an der Ausweitung ihres Tätigkeitsbereichs hat, eine **Änderung der Marktverhältnisse** einzubeziehen, aufgrund derer der Verkehr erwartet, dass die in der Branche tätigen Unternehmen ein bestimmtes Produktsortiment anbieten.¹⁹² 151

3. Kollision gleicher bürgerlicher Namen

„**Vossius.de**“:¹⁹³ Der Streitfall zeichnet sich durch die Besonderheit aus, dass der übereinstimmende, jeweils prägende Bestandteil der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen der **Familienname** beider Parteien ist. Der Beklagte ist nach dem Recht der Gleichnamigen verpflichtet, einen hinreichenden Abstand zur Bezeichnung des Klägers zu halten. Dieser Pflicht zur Rücksichtnahme kann dadurch genügt werden, dass der Beklagte seinem Namen in der Internetadresse einen **unterscheidenden Zusatz** beifügen (zB „vornamenachname.de“). 152

Der Gefahr einer Verwechslung, die bei Verwendung der Domainnamen besteht, kann aber auch auf andere Weise begegnet werden. Die in Fällen der Gleichnamigkeit vorzunehmende Abwägung der Interessen der Beteiligten gebietet es vielmehr, auch mildere Mittel als ein Verbot in Erwägung zu ziehen.¹⁹⁴ So kann der Beklagte das Gebot der Rücksichtnahme auch auf andere Weise unter Beibehaltung des Domainnamens „name.de“ oder „name.com“ erfüllen, indem er **auf der ersten Internetseite**, die sich für den Besucher öffnet, deutlich macht, dass es sich nicht um das Angebot des Klägers handelt, und zweckmäßigerweise – wenn der Kläger an einem solchen Hinweis interessiert ist – zusätzlich durch **Verlinkung** angeben, wo dieses Angebot im Internet zu finden ist.¹⁹⁵ 153

VII. Wettbewerbsrechtliche Ansprüche

1. Grundsätzliches

Ein Unterlassungsanspruch nach § 8UWG kann sich ergeben, wenn mit der Registrierung gezielt der Zweck verfolgt wird, den Mitbewerber an seiner Entfaltung zu hindern und ihn dadurch vom Markt zu verdrängen. Ist eine solche Zweckrichtung nicht festzustellen, muss die Behinderung doch derart sein, dass der beeinträchtigte Mitbewerber seine Leistung am Markt **durch eigene Anstrengung nicht mehr in angemessener Weise zur Geltung bringen kann**. Dies lässt sich nur auf Grund einer Gesamtwürdigung der Einzelumstände unter Ab- 154

¹⁹⁰ BGH 31.3.2010 – I ZR 174/07, BeckRS 2010, 12492–Peek & Cloppenburg.

¹⁹¹ BGH 23.6.2005 – I ZR 288/02, GRUR 2006, 159 – hufeland.de.

¹⁹² BGH 2.10.2012 – I ZR 82/11, GRUR 2013, 638 – Vökl.

¹⁹³ BGH 11.4.2002 – I ZR 327/99, NJW 2002, 2096.

¹⁹⁴ BGH 22.11.2001 – I ZR 138/99, GRUR 2002, 622 – shell.de, mwN.

¹⁹⁵ Vgl. zur Vermeidung einer Irreführung BGH 17.5.2001 – I ZR 216/99, BGHZ 148, 1 (7 u. 13) – Mitwohzentrale.de.

wägung der widerstreitenden Interessen des Wettbewerbs beurteilen.¹⁹⁶ Soweit eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist, kann dennoch über den wettbewerbsrechtlichen Schutz eine Beeinträchtigung oder Ausnutzung der Wertschätzung der Klagemarke gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gegeben sein.¹⁹⁷

- 155 Besonders bei bösgläubigen Registrierungen für den Handel mit Domainnamen kommt dies – flankierend zu ggf. bestehenden kennzeichen- und namensrechtlichen Ansprüchen – in Betracht. An die gezielte Behinderung ist zwar der Nachweis der Kenntnis (der verletzten Bezeichnung) angeknüpft, dieser dürfte jedoch regelmäßig nicht schwer fallen.¹⁹⁸ Darunter fallen auch die **Tippfehlerfälle**, bei denen der Domaininhaber die Bekanntheit einer fremden Kennzeichnung und den Umstand, dass Nutzer Eingabefehler vornehmen, bewusst ausnutzt, um Nutzer auf seine „fremden“ Inhalte umzulenken. Der BGH sah beispielsweise in der Verwendung der Domain „wetteronlin.de“ anstelle der richtigen Domain „wetteronline.de“ einen Verstoß unter dem Gesichtspunkt des Abfangens von Kunden gegen das **Verbot unlauterer Behinderung gemäß § 4 Nr. 4 UWG**, wenn der Internetnutzer auf eine fremde Webseite geleitet werde. Werde der Nutzer allerdings dort sogleich und unübersehbar auf den Umstand aufmerksam gemacht, dass er sich nicht auf der Internetseite befinde, die er aufrufen wollte, sei eine unlautere Behinderung regelmäßig zu verneinen.¹⁹⁹ Andererseits stellt die Registrierung beschreibender Domainnamen auch dann keine unlautere Behinderung im Sinne des § 4 Nr. 4 UWG dar, wenn ein identischer Domainname bereits durch einen Mitbewerber unter einer anderen Top-Level-Domain benutzt wird oder der Domainname in geringfügig abweichender Schreibweise unter derselben Top-Level-Domain registriert ist (zB Schreibweise mit Bindestrich oder Umlauten. Verwendung im Plural statt im Singular ua).

2. Einzelfälle

- 156 a) **Städtenamen.** In der Regel handelt es sich um Fälle, in denen Dritte einen Städtenamen für sich registrieren lassen, um die Bekanntheit des Begriffs und die Häufigkeit der Suche auszunutzen. Dabei kommt es aber – wie immer – auf eine Gesamtbewertung unter Einbezug des Webauftritts an. Ein Anspruch auf Unterlassung der Benutzung der Internet-Domain „www.berlin.com“ für eine Seite mit thematischen Inhalten über die deutsche Hauptstadt Berlin besteht nicht, wenn dem Internetnutzer bei Öffnung der Seite durch einen direkten Hinweis auf der Startseite sofort mitgeteilt wird, dass diese Webseite und die Verwendung des Namens „Berlin“ in keiner Weise vom Land Berlin autorisiert wurden und dass das Land Berlin in den Betrieb dieser Seite oder ihren Inhalt nicht eingebunden ist.²⁰⁰
- 157 Im Übrigen bleibt es in der Regel beim Prioritätsgrundsatz, wenn einer der Kontrahenten ein mindestens gleichwertiges Recht an der Bezeichnung hat. Der Ort **Segnitz** mit 800 Einwohnern ist 1142 erstmals urkundlich erwähnt. Bei der Beklagten handelt es sich um eines der ältesten deutschen Weinhandlungshäuser (seit 1859), das seit 1954 den Begriff „Segnitz“ als Wortmarke für Getränke inne hält. Die Gemeinde Segnitz sieht in der Registrierung durch die Beklagte eine Namensverletzung. Der Klägerin steht an der Bezeichnung „Segnitz“ ein Namensrecht nach § 12 BGB zu. Dieser Anspruch scheitert indessen, wenn dem Dritten an der Bezeichnung „Segnitz“ ein eigenes Kennzeichen- oder Namensrecht zusteht, das dem Namensrecht der Klägerin nicht weichen muss. Da die Beklagte ein solches Recht nachweisen konnte, standen sich beide Rechte gleichwertig gegenüber. Nachdem die Interessenabwägung keinen Ausnahmetatbestand feststellen ließ, gilt der Prioritätsgrundsatz. Das Verfahren endete allerdings nach der Zurückverweisung ohne weiteres Urteil.²⁰¹
- 158 b) **Umlaute (ä, ö, ü ./ ae, oe, ue) und Plural ./ Singular.** In dem Verfahren des OLG Köln²⁰² waren die Parteien Wettbewerber bei der Herstellung und dem Vertrieb von Schlüsselbändern über das Internet. Die Klägerin warb im Internet zunächst unter der Domain

¹⁹⁶ BGH 21.2.2002 – I ZR 281/99, GRUR 2002, 902 (905) – Vanity-Nummern; OLG Hamburg 24.7.2003 – 3 U 154/01, GRUR-RR 2004, 77 – schuhmarkt.de.

¹⁹⁷ Vgl. hierzu BGH 30.10.2003 – I ZR 236/97, GRUR 2004, 235 – Davidoff II.

¹⁹⁸ LG Düsseldorf 4.4.1997 – 34 O 191/96, GRUR 1998, 159 – epon.de.

¹⁹⁹ BGH 22.1.2014 – I ZR 164/12, GRUR 2014, 393 – wetteronline.de.

²⁰⁰ KG Berlin 13.3.2018 – 5 U 59/17, MMR 2019, 325 – berlin.com II.

²⁰¹ BGH 9.6.2005 – I ZR 231/01, NJW 2006, 146 – segnitz.de.

²⁰² 2.9.2005 – 6 U 39/05, MMR 2005, 763 – schlüsselbänder.de.

„schluesselbaender.de“, während die Beklagte unter der Domain „schluesselband.de“ auftrat. Die Klägerin meint, die Registrierung und Benutzung der Domain „schlüsselbänder.de“ durch die Beklagte sei unter dem Gesichtspunkt des Behinderungswettbewerbs wettbewerbswidrig. Da die Parteien bisher durch die Verwendung von Singular und Plural auf dem Markt unterscheidbar gewesen seien, stelle es ein Abfangen von Kunden dar, wenn sich die Beklagte nunmehr den bisher von der Klägerin verwandten Plural sichere. Nach der Rechtsprechung des BGH stellt allein die Registrierung und Benutzung eines **Gattungsbegriffs** – wie im Streitfall „Schlüsselbänder“ – als Internet-Domain grundsätzlich noch keine unzulässige Behinderung der Entfaltungsmöglichkeiten der Mitbewerber dar.²⁰³

Der Vorwurf der Unlauterkeit kann hier also nur daran anknüpfen, dass die Beklagte sich den Gattungsbegriff „schlüsselbänder.de“ mit Umlauten als Domain hat registrieren lassen, obwohl die Klägerin bereits zuvor den gleichen Gattungsbegriff ohne Umlaute als Domain nutzte. 159

Das Verhalten der Beklagten ist aber nach der Entscheidung des OLG Köln weder geeignet, die Klägerin vom Markt zu verdrängen, noch sie so zu beeinträchtigen, dass sie ihre Leistung durch eigene Anstrengungen nicht mehr angemessen zur Geltung bringen kann. Das OLG ist dabei davon ausgegangen, dass die Parteien durch ihr Sortiment zumindest beide ein berechtigtes Interesse an einem geeigneten Internetauftritt hatten, also nicht willkürlich gehandelt haben. Argument war jedoch, die Klägerin könne weiterhin unter anderen generischen Domains im Internet auftreten, sei es unter ihrer bisherigen Domain, sei es unter den Domains „schlüsselbaender.de“ und „schluesselbänder.de“. 160

c) **Generische Begriffe.** In dem Verfahren „weltonline.de“ des BGH²⁰⁴ hatte die Beklagte nach eigenen Angaben eine Vielzahl von Domainnamen registriert, darunter zahlreiche generische Begriffe, um sie später zu verkaufen. Unter den von der Beklagten registrierten Domainnamen befanden sich ua auch die Domainnamen „welt-online.de“, „weltonline.de“. Der Herausgeber der Zeitung „Die Welt“ hatte auch unter dem Namen „Welt.de“ eine Online-Ausgabe, für die er aber den Begriff „Welt-Online“ nicht in jeder beliebigen Schreibweise hatte registrieren lassen. 161

Das Berufungsgericht hat in dem Verhalten der Beklagten eine gegen die guten Sitten verstoßende vorsätzliche Schädigung der Klägerin gesehen (§§ 826, 226 BGB) und der Klägerin daher einen Unterlassungsanspruch aus § 1004 BGB zugebilligt. Nach Auffassung des BGH kommt im Falle der bloßen Registrierung eines Gattungsbegriffs ein solcher Sittenverstoß jedoch in der Regel nicht in Betracht. 162

Die Registrierung generischer Begriffe als Domainnamen ist im Grundsatz keinen rechtlichen Schranken unterworfen. Der BGH hat entschieden, dass es nicht wettbewerbswidrig ist, wenn ein Anbieter einen Gattungsbegriff, an dessen Verwendung als Domainnamen auch Mitbewerber ein Interesse haben können, als Domainnamen registrieren lässt und sich damit einen Vorteil gegenüber seinen Mitbewerbern verschafft.²⁰⁵ Die Registrierung generischer Begriffe als Domainnamen ist vielmehr weitgehend dem Gerechtigkeitsprinzip der Priorität unterworfen. Der Vorteil, der demjenigen zukommt, der als erster die Registrierung eines beschreibenden Domainnamens erwirkt, kann nicht als sittenwidrig angesehen werden.²⁰⁶ Auch wenn an einem Gattungsbegriff gleichzeitig Namens- oder Kennzeichenrechte bestehen, verbleibt es in der Regel beim Prinzip der Priorität der Registrierung, so dass der Inhaber eines Namens- oder Kennzeichenrechts gegen die Verwendung dieser Bezeichnung als Domainname nicht mit Erfolg vorgehen kann, auch wenn der Dritte, der sich diese Bezeichnung hat registrieren lassen und den Domainnamen als Sachhinweis nutzt, über kein eigenes Namens- oder Kennzeichenrecht verfügt.²⁰⁷ 163

²⁰³ BGH 17.5.2001 – I ZR 216/99, BGHZ 148, 1 (5) – Mitwohnzentrale.de; BGH 16.12.2004 – I ZR 69/02, GRUR 2005, 517 (518) – Literaturhaus.

²⁰⁴ 2.12.2004 – I ZR 207/01, MMR 2005, 534 – weltonline.de.

²⁰⁵ BGH 17.5.2001 – I ZR 216/99, BGHZ 148, 1 (5 f.) – Mitwohnzentrale.de.

²⁰⁶ BGH 17.5.2001 – I ZR 216/99, BGHZ 148, 1 (5 f.) – Mitwohnzentrale.de.

²⁰⁷ OLG Köln 4.9.2001 – 15 U 47/01, BeckRS 2001, 160081.

- 164 d) **Generische Begriffe aus der Sicht des UWG.** Bei der Verwendung berufsbezogener oder tätigkeitsbeschreibender sowie allgemein generischer Begriffe als Domainnamen im Internet-Verkehr sind die Grenzen, die das allgemeine Wettbewerbsrecht und das Berufsrecht dem werblichen Verhalten eines Rechtsanwalts setzen, zwar nicht deckungsgleich, sie sind jedoch im Wesentlichen nach denselben Kriterien zu bestimmen. In dem Verfahren des BGH²⁰⁸ ging es um die Frage, ob die Verwendung des Domainnamens *presserecht.de* durch eine Anwaltskanzlei wettbewerbs- und berufsrechtswidrig ist.
- 165 Von einer Irreführungsgefahr kann nach Meinung des BGH nur gesprochen werden, wenn der verständige Internet-Nutzer mit dem Gattungsbegriff die Vorstellung verbinden würde, der hinter diesem Begriff stehende Anbieter würde mit seiner Homepage ausschließlich das Informationsinteresse der Nutzer befriedigen wollen, ohne dabei eigene, geschäftliche Werbeinteressen zu verfolgen. Die in der Verwendung des von der Antragsgegnerin beanstandeten Domainnamens liegende Werbung ist nach Auffassung des BGH auch nicht als irreführend unter dem Aspekt einer unzutreffenden Alleinstellungsbehauptung anzusehen, weil der verständige Internet-Nutzer dadurch nicht annehme, das einzige oder beste Informationsangebot zu diesem Thema aufgerufen zu haben.
- 166 Die Form und der Inhalt der Werbung sowie die Darstellung einer Anwaltskanzlei auf der einschlägigen Unterseite waren nach Meinung des BGH auch nicht als sensationelle oder reklamehafte Selbstanpreisung²⁰⁹ zu bewerten. Ein etwaiger Wettbewerbsvorteil ergibt sich daraus, dass das Prioritätsprinzip gilt und jeder Domainname nur einmal vergeben werden kann. Dies ist weder unlauter noch sonst generell zu missbilligen im Sinne der §§ 3 ff. UWG.²¹⁰ Auch ein Verstoß gegen das Gebot der Sachlichkeit im Sinne des § 43b BRAO, § 6 BORA lässt sich daraus nicht herleiten.²¹¹
- 167 Soweit in der Literatur die Auffassung vertreten wird, die Verwendung eines Domainnamens durch eine Anwaltskanzlei, der ein bestimmtes Rechtsgebiet zum Gegenstand hat, sei mit Blick auf § 7 BORA als wettbewerbswidrig einzustufen,²¹² wird verkannt, dass diese Bestimmung nach der Rechtsprechung des Senats nur Angaben erfasst, die an die Person des einzelnen Rechtsanwalts gebunden sind.²¹³
- 168 e) **Ausländische Top-Level-Domain und inländische Domain mit fremdsprachigem Webaufttritt.** Die Abkürzung „FC Bayern“ für den Bundesligisten „FC Bayern München AG“ ist namensrechtlich geschützt. Daher verletzt die Registrierung der spanischen Domain „*fc-bayern.es*“ das Namensrecht des Vereins. Etwas anderes ergebe sich auch nicht daraus, dass der Fußball-Club in Spanien unter dem Namen „*Bayern de Munich*“ oder einfach nur unter „*Bayern*“ bekannt sei. Denn es komme nicht darauf an, ob ein spanischer Fußballfan „FC Bayern“ kenne, sondern ob derjenige, der auf die Webseite stoße, annehme, diese werde von der Klägerin selbst betrieben. Die FC Bayern München AG habe daher ein berechtigtes Interesse daran, dass derjenige, der die spanische Webseite des Beklagten aufrufe, nicht davon ausgehe, sie stamme von ihr.²¹⁴
- 169 Da umgekehrt Verbraucher in einer Internetdomain – auch – einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der unter dieser Adresse im Internet angebotenen Waren oder Dienstleistungen bzw. einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen sehen, ist bereits durch die Verwendung einer Internetdomain mit der Top-Level-Domain „de“ eine markenmäßige Benutzung im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland gegeben, da in der Verwendung des Domainnamens selbst die Verletzung liegt. Selbst wenn der Webseiteninhalt in englischer Sprache gehalten ist, liegt ein hinreichender Inlandsbezug vor, sofern neben der Verwendung der deutschen Domainendung auf der Website auch mit „Made in Germany“ sowie einem deutschen Hersteller geworben wird.²¹⁵

²⁰⁸ BGH 25.11.2002 – AnwZ (B) 41/02, NJW 2003, 662 – *presserecht.de*.

²⁰⁹ BVerfG 17.2.1992 – 1 BvR 899/90, NJW 1992, 1613.

²¹⁰ BGH 17.5.2001 – I ZR 216/99, BGHZ 148, 1, (5 f.) – Mitwohnzentrale.

²¹¹ BGH 21.2.2002 – I ZR 281/99, NJW 2002, 2642 (2643 f.) – Vanity-Nummer.

²¹² Beispiele nennen Weyland/Träger BRAO § 6 BORA Rn. 29.

²¹³ BGH 12.2.2001 – AnwZ (B) 11/00, NJW 2001, 1573 (1574).

²¹⁴ OLG Köln 30.4.2010 – 6 U 208/09, MMR 2010, 616 – *www.fcbayern.es*.

²¹⁵ LG Köln 3.4.2018 – 31 O 179/17, BeckRS 2018, 8620.

Hat der inländische Domaininhaber die Internetdomain selbst treuhänderisch für ein ausländisches Unternehmen registriert, ist ihm eine Markenrechtsverletzung, die auf der unter dieser Domain erreichbaren Website begangen wird, zurechenbar. Er selbst hat die Gefahr geschaffen, dass Unklarheit darüber besteht, wer unter der betreffenden Domain handelt und im Falle einer Vertrags- oder Schutzrechtsverletzung in Anspruch genommen werden kann. Da der Domain-Treuhänder selbst der Domaininhaber ist, kann er sich nicht auf die Haftungsprivilegierung berufen, die für den administrativen Ansprechpartner (Admin-C) einer Domain anerkannt ist.²¹⁶

f) **Gezielte Behinderung durch Registrierung.** Wer auf eine Anfrage, einen Internet-Auftritt unter einem bestimmten Domainnamen zu erstellen, diesen für sich registrieren lässt, kann unter dem Gesichtspunkt einer gezielten Behinderung eines Mitbewerbers nach § 4 Nr. 4 UWG und eines Verschuldens bei Vertragsverhandlungen zur Unterlassung der Verwendung der Domainnamen und zur Einwilligung in die Löschung der Registrierungen verpflichtet sein.²¹⁷ In dem Verfahren des BGH²¹⁸ ging es um einen Vereinsnamen im Zusammenhang mit dem Münchener „Literaturhaus“.²¹⁹

Literaturhäuser und entsprechend tätige Vereine gibt es bundesweit. Sie hatten sich wegen der Bezeichnung abgesprochen und regionale Zusätze verwendet. Das beklagte Marketingunternehmen sollte einen gemeinsam Internet-Auftritt verschiedener Vereine konzipieren, hatte sich den Domainnamen „www.literaturhaus.de“ registrieren lassen und den Aufbau eines eigenen Literaturforums unter dieser Internet-Adresse begonnen. Der Kläger scheiterte erst vor dem BGH mit seiner Ansicht, sein Recht an dem Namen „Literaturhaus e.V.“ werde durch die Internet-Adressen des Beklagten verletzt. Das OLG meinte, der Begriff Literaturhaus sei zusammengesetzt (Literatur und Haus) und impliziere, dass es an jedem Ort nur ein solches Haus gebe. Da der Kläger den Namen zuerst gewählt habe, habe er ein besseres Recht. Durch die Verwendung der Internet-Adressen bestehe eine Verwechslungsgefahr.

Der BGH verwies die Sache zur Klärung der Frage zurück, ob §§ 3, 4 Nr. 10, § 8 Abs. 1 UWG aF oder die Voraussetzungen der c.i.c. erfüllt seien. Das beauftragte Unternehmen war im Interesse des Namensinhabers tätig geworden und habe daher möglicherweise gegen seine Treuepflicht verstoßen. Im Übrigen könne dahinstehen, ob sich der vom Kläger geltend gemachte Schutz gegen die Verwendung der Domainnamen des Beklagten nach §§ 5, 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG oder nach § 12 BGB richte. Beide Voraussetzungen seien nicht erfüllt. Ein Unterlassungsanspruch nach § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und Abs. 4 MarkenG stehe dem Kläger jedenfalls deshalb nicht zu, weil die Bezeichnung „Literaturhaus e.V.“ von Hause aus nicht unterscheidungskräftig sei und auch keine Verkehrsgeltung²²⁰ erlangt habe.

g) **Sonderfälle.** Die Verwendung der Bezeichnung eines Arzneimittelwirkstoffes in einer Domain kann für Verbraucher einen Bezug auf konkrete Arzneimittel schaffen. Darin wiederum kann ein Verstoß gegen § 10 HWG liegen. § 10 Abs. 1 HWG ist eine Marktverhaltensregelung iSd § 3a UWG. Die UGP-Richtlinie steht einer Sanktionierung über § 3a UWG nicht entgegen, denn nach Art. 3 Abs. 3 und Erwägungsgrund 9 lässt die Richtlinie die Rechtsvorschriften der Union und der Mitgliedstaaten in Bezug auf Gesundheits- und Sicherheitsaspekte von Produkten unberührt.²²¹

In der Verwendung von Begriffen wie „Lotto gratis“ in Domainnamen kann bereits eine Werbung für unerlaubtes öffentliches Glücksspiel iSv § 3 GlüStV liegen, was eine verwaltungsrechtliche Untersagungsverfügung rechtfertigt.²²²

²¹⁶ LG Köln 3.4.2018 – 31 O 179/17, BeckRS 2018, 8620.

²¹⁷ BGH 16.12.2004 – I ZR 69/02, GRUR 2005, 517 – literaturhaus.

²¹⁸ 16.12.2004 – I ZR 69/02, GRUR 2005, 517 – literaturhaus.

²¹⁹ Anders noch: OLG München 15.11.2001 – 29 U 3769/01, GRUR-RR 2002, 109.

²²⁰ Vgl. BGH 30.1.2003 – I ZR 136/99, GRUR 2003, 792 = BGH-Rep 2003, 1091 (1092) – Festspielhaus II; BGH 27.11.2003 – I ZR 79/01, GRUR 2004, 514 (515) – Telekom.

²²¹ OLG Stuttgart 27.9.2018 – 2 U 41/18 Rn. 81, MMR 2019, 388 (388 f.).

²²² BayVG 21.8.2018 – 10 CS 18.1211 Rn. 3; VG Regensburg 30.5.2018 – RO 5 S 18.681.

VIII. Ergänztender Schutz nach § 823 Abs. 1 BGB

- 176 Die Registrierung generischer Begriffe als Domainnamen ist rechtlich nicht zu beanstanden, sondern allein dem Prioritätsprinzip unterworfen. Dieser Vorteil begründet kein sittenwidriges Handeln, selbst wenn das Zeichen oder ein Teil des Zeichens, aus dem der Domainnamen gebildet ist, Kennzeichenschutz genießt und der Domaininhaber nachweislich eine Vielzahl von Domainnamen registriert hat.
- 177 In einem Fall enthielt die klägerische Homepage Informationen über das Land Österreich, während die Webseite des Beklagten sich darin erschöpfte, außer auf die Webseiten der Republik Österreich und der österreichischen Botschaft per Link auf Angebote diverser Reiseveranstalter hinzuführen, die keinen oder jedenfalls keinen speziellen Bezug zu Österreich haben. Angesichts dieser Umstände ist weder von einer die Verwechslungsgefahr begründenden Nutzung noch von Werk- bzw. Produktähnlichkeit auszugehen. Das OLG München entschied, dass es für den vom Landgericht zuerkannten Anspruch wegen Verletzung eines Werktitels²²³ an einer Verwechslungsgefahr fehle.

IX. Die Übertragung von Domainnamen

- 178 Der durch den Registrierungsvertrag mit der DENIC bzw. einem Registrar erworbene schuldrechtliche Anspruch auf Nutzung des Domainnamens kann rechtsgeschäftlich auf Dritte übertragen werden. Dabei ist wie immer zwischen dem schuldrechtlichen Kausalgeschäft und dem auf die Übertragung des schuldrechtlichen Anspruchs gerichteten dinglichen Verfügungsgeschäft zu unterscheiden.
- 179 **Rechtsgrund** für die dauerhafte Übertragung des Domainnamens kann ein Rechtskauf des Domainnamens gemäß den §§ 433, 453 BGB sein, auch im Rahmen eines Vergleichsvertrages (§ 779 BGB), Erfüllung durch Abtretung gemäß den §§ 398, 414 BGB. Bei einer nur zeitlich begrenzten Übertragung oder Übertragung zur Sicherung kann als schuldrechtliches Kausalgeschäft ein Treuhand- oder Sicherungsvertrag zugrunde liegen.
- 180 Zu beachten ist, dass der Erwerber möglicherweise später von Dritten wegen eines älteren Rechts angegriffen werden kann. Aus Erwerbersicht empfehlen sich daher Klauseln zur Haftung wegen Rechtsmängeln, aus Sicht des Verkäufers ein Haftungsausschluss.

Formulierungsvorschlag:

- 181 Der Verkäufer haftet für einen Zeitraum x für die Freiheit des Domainnamens von Rechtsmängeln, insbesondere Namens- und Kennzeichenrechten Dritter.
- 182 Außerdem ist eine Übergangsregelung ratsam, wenn der Bestand von E-Mail-Adressen vom Besitz der Domain abhängig ist, etwa durch eine Verpflichtung des Erwerbers zur temporären Weiterleitung.

X. Die Lizenzierung von Domainnamen

- 183 Will der Domaininhaber seinen Domainnamen wirtschaftlich verwerten, ohne seine Ansprüche gegenüber der DENIC oder einem anderen Registrar aufzugeben, kann er Dritten die Nutzung des Domainnamens auf Zeit gestatten. Vertragstypologisch ist die Lizenz an einem Domainnamen als **Rechtspacht im Sinne des § 581 Abs. 2 BGB** einzuordnen, so dass insoweit lückenfüllend auf die Vorschriften des Pachtrechts (§§ 581 ff. BGB) und über § 581 Abs. 2 BGB des Mietrechts (§§ 535 ff. BGB) zurückgegriffen werden kann.

²²³ § 15 Abs. 2, Abs. 4 MarkenG iVm § 5 Abs. 1, Abs. 3 MarkenG.

Regelungsbedürftig sind dann auch Fragen zur Entstehung von Schutzrechten durch die Benutzung des Domainnamens während der Vertragslaufzeit sowie Rückgriffsmöglichkeiten des Domaininhabers im Falle der Inanspruchnahme als Störer für Rechtsverletzungen, die durch die Benutzung des Domainnamens begründet werden. Denkbar sind auch Verträge, durch die sich mehrere Beteiligte die Nutzungsmöglichkeiten eines Domainnamens teilen, in dem sie ihn auf einem gemeinsamen Portal nutzen. 184

XI. Außergerichtliche Rechtsverfolgung

1. Dispute-Eintrag bei der DENIC

Die DENIC stellt ein Verfahren zur Verfügung, mit dem die Weiterübertragung eines Domainnamens auf einen Dritten zeitweise verhindert werden kann. Dadurch soll verhindert werden, dass der Domaininhaber nach Erhalt der Abmahnung die Domain auf einen Dritten überträgt. Für die Einrichtung des Disputes wird verlangt, dass ein „Antrag auf Einrichtung eines Dispute-Eintrags“ mittels eines von DENIC vorgegebenen Formulars gestellt wird. Der Antragsteller muss formal seine besseren Rechte glaubhaft machen, etwa durch Vorlage von Urkunden, und zudem versichern, dass er bereits mit dem aktuellen Rechtsinhaber eine Auseinandersetzung führt oder unverzüglich mit dieser beginnen wird. Der „Dispute-Eintrag“ ist auf ein Jahr befristet und kann auf Antrag verlängert werden. 185

Gegen den Dispute-Antrag kann sich jedoch der angegriffene Domaininhaber zur Wehr setzen. Das OLG Köln²²⁴ und das OLG Düsseldorf²²⁵ haben einen unberechtigten Dispute-Antrag als Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb nach § 823 Abs. 1 BGB angesehen. Aus diesem Grund verbieten sich leichtfertige Dispute-Anträge. 186

Der BGH qualifiziert den Eingriff aber wohl anders. In seinem Urteil vom 18.1.2012²²⁶ stellt der BGH klar, dass ein Domaininhaber durch die Registrierung kein absolutes Recht an dem Domainnamen erwirbt. Es besteht somit auch kein sonstiges Recht nach § 823 Abs. 1 BGB. Der Inhaber erwerbe lediglich ein relativ wirkendes vertragliches Nutzungsrecht. Dieses ist regelmäßig von unbestimmter Dauer. Ist bei einer WHOIS-Abfrage jemand als Domaininhaber eingetragen, der nicht gegenüber der DENIC materiell berechtigt ist, kann er diese Stellung iSv § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB erlangt haben. Diese vorteilhafte Rechtsstellung geschieht auf Kosten des Berechtigten. Die Eintragung des Nichtberechtigten bewirkt eine tatsächliche Sperrfunktion, die den berechtigten Inhaber des Domainnamens bei einer Verwertung über sein Recht zumindest behindert. Soll nun gegen einen unberechtigten Dispute-Antrag vorgegangen werden, so ist dieser Anspruch nach dem BGH wohl auch auf § 812 Abs. 1 BGB zu stützen. Die allgemeine Eingriffskondiktion des § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB ist auch nach Auffassung des OLG Braunschweig²²⁷ die korrekte Anspruchsgrundlage. 187

2. Der Wait-Antrag bei NIC.AT

In Österreich erfolgt die Registrierung der ccTLD „at“ bei der sog. „NIC.AT“. Diese wurde 1998 als eine Gesellschaft des privaten Rechts als GmbH gegründet. Vergeben werden Domains an jede natürliche oder juristische Person unabhängig von ihrem Wohnsitz oder Sitz. Auf einen Wohnsitz oder Sitz in Österreich kommt es nicht an. Bei der NIC.AT wird ebenfalls das Windhundprinzip angewendet. 188

Kommt es zu Streitfällen über Domainnamen, so kann die Weiterübertragung des Namens während des Konfliktes verhindert werden. Dies geschieht über den „Wartestatus“. Einen Wait-Antrag hierfür kann jedermann durch einen unterschriebenen Brief, auch als E-Mail Anhang bei der NIC.AT stellen. Voraussetzung hierfür ist aber, dass die rechtlichen Ansprüche am streitgegenständlichen Domainnamen glaubhaft gemacht werden. Dies ist 189

²²⁴ 17.3.2006 – 6 U 163/05, MMR 2006, 469 – investment.de.

²²⁵ 20.11.2012 – I 20 U 202/11, BeckRS 2013, 11230.

²²⁶ BGH 18.1.2012 – I ZR 187/10, gewinn.de = GRUR 2012, 417.

²²⁷ 25.3.2021 – 2 U 35/20, GRUR-RS 2021, 5907.

bspw. mit der Vorlage der Markenurkunde möglich. Es existieren zwei unterschiedliche Arten des Wartestatus. So gilt Wartestatus 1 nur begrenzt für einen Monat und kann sodann um einen weiteren Monat verlängert werden. Hingegen führt Wartestatus 2 zu einer Blockierung während der gesamten Dauer des Rechtsstreits. Im Unterschied zum Dispute-Eintrag durch die DENIC beendet die NIC.AT den Wartestatus 2 mit der gerichtlich angeordneten Löschung des Domainnamens. Ungeachtet des ergangenen Gerichtsurteils kann der Domainname nach etwa vier Wochen, nachdem Wartestatus 2 beendet wurde, wieder durch Dritte registriert werden. Für den Kläger kann dies bedeuten, dass er in immer wiederkehrender Abfolge Löschungsansprüche geltend machen muss.

3. Außergerichtliche Rechtsverfolgung bei den übrigen Vergabestellen

- 190 Die skizzierten Möglichkeiten zur Verhinderung der Übertragung einer streitgegenständlichen Domain beschränken sich auf die DENIC und die NIC.AT. Andere Vergabestellen verfügen nicht über solche Verfahren. Die außergerichtliche Rechtsverfolgung erfolgt hier zumeist über ein Verfahren, welches an die UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) angelehnt ist (→ § 8 Rn. 102).
- 191 In Frankreich besteht bspw. die Möglichkeit, eine Domainstreitigkeit über das Syreli-Verfahren,²²⁸ oder die „procédure alternative de la résolution des litiges du.fr et.re parla recommandation en ligne (PARL-Verfahren)“ zu lösen. Beim PARL-Verfahren handelt es sich um ein online durchgeführtes Mediationsverfahren. Durch die Beteiligung eines neutralen Dritten wird versucht, den Konflikt einvernehmlich zu lösen.²²⁹ Es zeichnet sich dadurch aus, dass innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums nach dem online durchgeführten Sachverhaltsvortrag des Beschwerdeführers beim Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP), ein Einigungsvorschlag durch den neutralen Dritten unterbreitet wird.²³⁰ Diese Streitbeilegungsvorschläge unterliegen jedoch dem vertraulichen Charakter des Verfahrens und werden vom CMAP nicht veröffentlicht.²³¹
- 192 Das Syreli-Verfahren stellt ein neues System der alternativen Streitbeilegung dar. In Bezug auf parallel vorliegende Gerichtsverfahren oder außergerichtliche Verfahren ist jedoch zu beachten, dass nach Art. I) v) der Syreli Rules der Beschwerdeführer sicherstellen muss, dass hinsichtlich des streitgegenständlichen Domainnamens gerade kein weiteres Verfahren zum Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerde anhängig ist.²³² Der Beschwerdeführer kann das Syreli Verfahren jederzeit beenden, nachdem er das Panel informiert hat.²³³ Leitet der Domaininhaber innerhalb von 15 Tagen nach Zustellung der Entscheidung aus dem Syreli-Verfahren ein Gerichtsverfahren ein, so wird die Vollstreckung der Syreli-Entscheidung bis zum Zeitpunkt des Erlasses des Gerichtsurteils ausgesetzt.²³⁴ Das Verfahren bietet den Vorteil, dass der Beschwerdeführer bei erfolgreicher Beschwerde einen Anspruch auf Rückerstattung von 150,- EUR der iHv 250,- EUR zu entrichtenden Verfahrensgebühr hat. Weiterhin ist vorteilhaft, dass es einen wesentlich weiteren Anwendungsbereich im Vergleich zum UDRP-Verfahren hat und nicht lediglich auf den Schutz von Register- oder Benutzungsmarken beschränkt ist.²³⁵
- 193 Ein solch erweiterter Anwendungsbereich findet sich auch in Großbritannien. Hier besteht mit dem Nominet Dispute Resolution Service (DRS) ein Streitbelegungsdienst, der die Streitbelegungszielsetzung (Policy)²³⁶ sowie das Streitbelegungsverfahren (Procedure)²³⁷

²²⁸ https://www.afnic.fr/medias/documents/Reglement_du_systeme_de_resolution_de_litiges_VF.pdf

²²⁹ Bettinger/Taylor Teil 2 Rn. FR 83.

²³⁰ <http://www.cmap.fr/le-cmap/le-reglement-de-recommandation-en-ligne-pour-les-noms-de-domaine/>

²³¹ Article 6.2 LE RÈGLEMENT DE RECOMMANDATION EN LIGNE POUR LES NOMS DE DOMAINE.

²³² https://www.afnic.fr/medias/documents/Reglement_du_systeme_de_resolution_de_litiges_VF.pdf

²³³ Bettinger/Taylor Teil 2 FR Rn. 103.

²³⁴ Artikel II) viii) der Syreli Rules.

²³⁵ Bettinger/Taylor Teil 2 FR Rn. 115.

²³⁶ <https://nominet.uk/wp-content/uploads/2017/10/17150434/final-proposed-DRS-policy.pdf>

²³⁷ ■■■.

umsetzt.²³⁸ Die Policy weist dabei sowohl viele Gemeinsamkeiten als auch einige wichtige Unterschiede zur UDRP auf, so sind beispielsweise auch hier die Rechte des Beschwerdeführers nicht lediglich auf Markenrechte beschränkt, sondern es sind auch Persönlichkeitsrechte von Privatpersonen umfasst.²³⁹

In den Niederlanden wurden am 28.2.2008 durch die SIDN neue Schiedsverfahrensklauseln für die alternative Streitbeilegung eingeführt. Diese sind auch stark an die UDRP angelehnt. Ein Unterschied besteht lediglich darin, dass die bösgläubige Registrierung sowie die missbräuchliche Nutzung beim Verfahren der SIDN nicht kumulativ vorliegen müssen.²⁴⁰ 194

Zwei Alternativlösungen zu Streitbeilegung finden sich in Italien mit dem Schiedsverfahren im herkömmlichen Sinne (procedure arbitrale) und dem sog. Wiedergabeverfahren (procedura di riassegnazione), basierend auf dem Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLDs >it.< (RDD). Das Wiedergabeverfahren entspricht in großen Teilen der Zielsetzung und rechtlichen Ausgestaltung der UDRP. Zu beachten ist jedoch, dass das gerichtliche Verfahren sowie das Schiedsverfahren mit Einleitung des Wiedergabeverfahrens nicht ausgeschlossen sind. Allerdings wird das Wiedergabeverfahren eingestellt, sofern im Laufe des Verfahrens Klage erhoben wird.²⁴¹ 195

Auch das sog. „usTLD Dispute Resolution Policy (usDRP)“, wie das Verfahren in den USA genannt wird, entspricht der UDRP weitestgehend. Abweichend ist lediglich, dass eine bösgläubige Registrierung und eine bösgläubige Benutzung kumulativ vorliegen müssen.²⁴² Ist kein Verfahren vorhanden, so bleibt den Streitparteien das UDRP-Verfahren. 196

XII. Prozessuale Besonderheiten bei Domainstreitigkeiten

1. Inlandsbezug

Unabhängig davon, welche Anspruchsgrundlage gegen den Domaininhaber herangezogen wird, ist bei country code Domains zu prüfen, ob die mit der Domain konnektierte Webseite einen ausreichenden Inlandsbezug aufweist. Nach der EuGH-Entscheidung „Nintendo/BigBen“ ist bei Unionsrechten im Rahmen der Frage des anwendbaren Rechts der Ort maßgeblich, an dem der Verletzer den Prozess der Veröffentlichung des Angebots in Gang gesetzt hat.²⁴³ Nach Ansicht des BGH ist das Urteil des EuGH jedoch auch im Rahmen der internationalen Zuständigkeit zu berücksichtigen(→ § 8 Rn. 76). 197

2. Richtige Antragstellung

Ein **Anspruch auf Freigabe** der Domain besteht nur, wenn der beklagte Domaininhaber den Namen im Verhältnis zum Kläger unter keinem denkbaren Gesichtspunkt nutzen darf. Auch dieser Anspruch enthält nicht den Anspruch auf Übertragung der Domain auf den Kläger. Gegen die anschließende Registrierung eines so frei gewordenen Namens durch einen Dritten schützt aber ein Dispute-Eintrag bei der DENIC. Wie bei der Markenlöschung wird die Einwilligung nach § 894 ZPO mit der Rechtskraft bzw. vorläufigen Vollstreckbarkeit des Freigabeurteils angenommen. 198

3. Besonderheiten im einstweiligen Rechtsschutz

Zu beachten ist hier das Verbot der Vorwegnahme der Hauptsache. Im einstweiligen Rechtsschutz kann daher nur der vorläufige Antrag auf Unterlassung Erfolg haben, nicht aber der Antrag auf Domainfreigabe. 199

²³⁸ Bettinger/Osborne/Palmer Teil 2 UK Rn. 55.

²³⁹ Bettinger/Osborne/Palmer Teil 2 UK Rn. 116.

²⁴⁰ Bettinger/Alkema Teil 2 NL Rn. 72.

²⁴¹ Bettinger/Fabbio Teil 2 IT Rn. 26.

²⁴² Bettinger/Towns Teil 2 US Rn. 33 ff.

²⁴³ EuGH 27.9.2017, C-24/16, C-25/16, GRUR 2017, 1120 – Nintendo/BigBen.

- 200 Ein vorbeugender Unterlassungsanspruch besteht nur, wenn sich die dafür erforderliche Erstbegehungsgefahr auf eine konkrete Verletzungshandlung bezieht, dh wenn sich die die Verletzungshandlung begründenden Umstände so konkret abzeichnen, dass sich für alle Tatbestandsmerkmale zuverlässig beurteilen lässt, ob sie verwirklicht sind. Bei allen Verletzungen des Marken- oder Namensrechts ist immer auch der Inhalt des unter der Domain erreichbaren Internetauftritts in die Prüfung einzubeziehen, weil er einmal die Frage der Verwendung im Inland überhaupt beantworten kann und dann den Grad der Verwechslungsgefahr bestimmt. Der Unterlassungsantrag ist nur dann ausreichend bestimmt, wenn er die bevorstehende Verletzungshandlung anhand dieser Merkmale hinreichend konkret wiedergibt.²⁴⁴
- 201 Ein weiterer häufiger Fehler, nicht nur im Domainrecht, ist anwaltlicher Vortrag, der zu einer Rechtsberühmung und damit „erst recht“ zu einer Erstbegehungsgefahr führt. Dies ist der Fall, wenn nicht nur der eigene Standpunkt vertreten wird, um sich die Möglichkeit eines entsprechenden Verhaltens für die Zukunft offenzuhalten, sondern den Erklärungen bei Würdigung der Umstände des konkreten Falls auch die Bereitschaft zu entnehmen ist, sich unmittelbar oder in naher Zukunft in dies

²⁴⁴ OLG Frankfurt 2.2.2017 – 6 U 151/16, BeckRS 2017, 102814.