

Werktitelschutz und Domains

- Warum Domains auch Werktitel sein können und was es dazu braucht -

Als Inhaber einer Internet-Domain besteht die Möglichkeit, gegen den Inhaber einer Marke vorzugehen.

Dieses Whitepaper nennt u.a. Voraussetzungen für

- ✳ [Markenähnlichkeit](#)
- ✳ [Werktitelschutz](#)

A. Schutzmöglichkeiten einer Domain

Welche Schutzrechte stehen dem Domaininhaber zur Abwehr und gegebenenfalls sogar zum Angriff gegen Marken Dritter zur Verfügung?

Kann sich der Domaininhaber noch auf andere Schutzrechte wie Ansprüche aus dem Werktitelschutz berufen? Unter welchen Voraussetzungen sich der Domaininhaber auf diese Schutzrechte berufen kann und ab wann die im Kennzeichenrecht wichtige Priorität läuft, wird anhand der Entscheidung „airdsl“ aufgezeigt..

In dieser Entscheidung hatte der BGH sowohl einen Anspruch eines Markeninhabers gegen den Domaininhaber als auch dessen Verteidigung in Form einer Widerklage zu prüfen und hat sich somit umfassend mit den sich daraus ergebenden Möglichkeiten befasst.



B. Zum Problem

Der BGH¹ hatte sich mit der Frage zu beschäftigen, inwiefern Rechte aus einer Domainregistrierung andere markenrechtliche Ansprüche beeinflussen können.

Oder anders formuliert: Lässt sich aus einem Domainnamen nicht nur ein eigenes Nutzungsrecht, sondern sogar ein Anspruch auf Löschung einer eingetragenen Wortmarke herleiten?

C. Konkreter Fall

Um die rechtliche Bedeutung der Entscheidung insbesondere in der Praxis besser nachvollziehen zu können soll hier kurz der vom BGH entschiedene Fall dargestellt werden.

Die Parteien des Verfahrens sind beide als Internet-Service-Provider tätig. Die Klägerin ist Inhaberin der Wortmarke air-dsl und geht gegen die Beklagte wegen der Benutzung der Domainnamen airdsl.de und air-dsl.de vor. Diese Domainnamen ließ die Beklagte im Jahre 1998 registrieren.

Außerdem war die Beklagte noch Inhaberin einer (im Vergleich zur Wortmarke der Klägerin) prioritätsälteren Wort-/Bildmarke AIR DE. Diese zeichnet sich jedoch durch eine spezielle grafische Gestaltung aus. So gibt es neben dem Wortbestandteil in dieser Wort-/Bildmarke auch noch eine Grafik, die als menschliches Gesicht

¹ Urteil vom 14. Mai 2009 I ZR 231/06.

wahrgenommen wird, das dem Betrachter die Zunge herausstreckt.

Sowohl aus den Domainnamen als auch aus der Marke AIR DE verteidigte sich die Beklagte und hat zudem eine Widerklage gegen die Klägerin erhoben. Diese wollte nicht nur aus der Marke AIR DE, sondern auch aus den Domainnamen gegen die Wortmarke air-dsl vorgehen.

D. Zum Urteil

I. Wort-Bild-Marke AIR DE gegen Wortmarke air-dsl:

Um sich mit der Wort-/Bildmarke AIR DE gegen die Wortmarke air-dsl verteidigen zu können müssen diese Marken identisch, dass sind sie offensichtlich nicht, oder jedenfalls ähnlich sei.

Ob sich zwei Kennzeichen (Wortmarke air-dsl und Wort-Bildmarke AIR DE) ähnlich sind, hängt davon ab, wie diese von den angesprochenen Verkehrskreisen wahrgenommen werden. Hierbei soll eine Ähnlichkeit in einem der Bereich –klangliche, bildliche und begriffliche Hinsicht- genügen.

Der Verkehr wird den Bildbestandteil dann nicht als weiter ins Gewicht fallend betrachten, wenn es sich lediglich um eine „geläufige und nicht ins Gewicht fallende[n] Verzierung des Bildbestandteil“ handelt. Genau dies war jedoch im hier zu entscheidenden Fall nicht gegeben. Der Bildbestandteil mit der durch die Farbe rot hervorgehobenen Zunge prägt den Gesamteindruck mit.

Klanglich muss nach Ansicht des BGH davon ausgegangen werden, dass der Verkehr sich bei einer Wort-Bildkombination jedenfalls dann am Wortbestandteil orientiert, wenn dieser kennzeichnungskräftig ist.

Bei der Marke AIR DE steht der Bestandteil „DE“ als nicht beschreibende Angabe zurück. Der Verkehr orientiert sich vorwiegend am Bestandteil „AIR“.

Aufgrund der Großschreibung und des fehlenden Punktes zwischen den beiden Bestandteilen wird der Verkehr zudem in der Marke auch keinen Domainnamen sehen wollen.

In begrifflicher Hinsicht hat der BGH wie auch schon das Berufungsgericht (OLG Köln) einen konkreten Sinngehalt in der Marke AIR DE nicht erkennen können. Eine Ähnlichkeit mit air-dsl war somit bereits nicht vorstellbar.

- Konsequenz für die Praxis-

Bei der Gegenüberstellung der Marken AIR DE und airdsl ging es nicht um die Rechte aus der Domain, sondern um den „klassischen“ Widerstreit zwischen zwei Marken. Dennoch kann kurz folgendes herausgestellt werden:

Bei der Frage der Ähnlichkeit muss auf

- bildliche
- klangliche
- begriffliche

Ähnlichkeit im Rahmen der beteiligten Verkehrskreise abgestellt werden.

II. Kein Markenrechtsschutz durch bloße Domainregistrierung

Die seit 1998 registrierten Domainnamen „airdsl.de“ und „air-dsl.de“ konnten der Wortmarke airdsl nicht entgegengehalten werden. So könne nach Ansicht der Karlsruhe Richter in der Registrierung der Domain allein keine Benutzung im geschäftlichen Verkehr gesehen

werden. Hierzu wäre neben der bloßen Anmeldung eine „Benutzung der Internetseite“ notwendig. Dies erfolgte jedoch erst im Jahre 2003. Die Registrierung der Domain im Jahre 1998 war noch nicht prioritätsbegründend.

III. Werktitelschutz aus der Domain?

Auch konnte der BGH, jedenfalls für den konkret zu behandelnden Fall, nicht die Entstehung eines Werktitelschutzes an den Domainnamen sehen. Hierzu sei vielmehr die „Aufnahme der Benutzung eines unterscheidungskräftigen Titels“ notwendig, wobei das Werk erst fertig gestellt sein muss. Dies war jedenfalls vor 2003 nicht der Fall, so dass der BGH im Einzelfall nicht mehr darauf eingehen musste, ob die Internetseiten der Beklagten bereits als Werktitel schutzfähig sind.

IV. Titelschutzanzeige

Ein Werktitelschutz kann jedoch durch eine Titelschutzanzeige begründet werden, sofern die Veröffentlichung in angemessener Frist unter dem Titel erfolgt. Eine solche Ankündigung wurde zwar vorgenommen, jedoch folgte ein Internetauftritt gerade nicht zeitnah, sondern mit einer Verzögerung von einigen Jahren.

- Konsequenz für die Praxis -

Grundsätzlich, dies hat der BGH hiermit entschieden, können auch Internetseiten den Schutz eines Werktitels genießen.

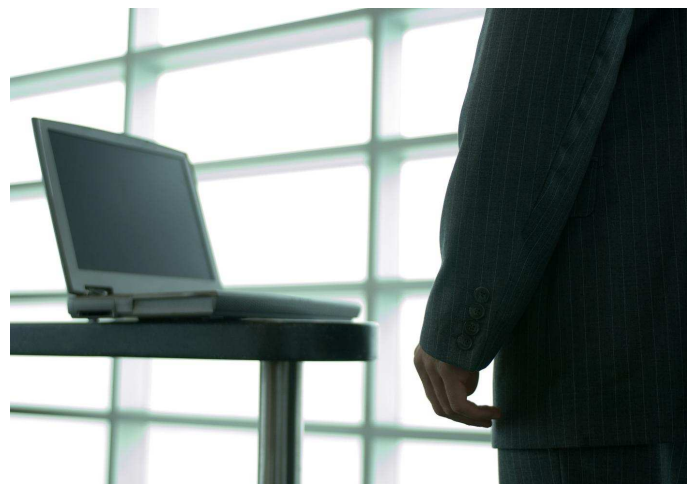
Ein solcher kommt bei Internetseiten allerdings nur dann in Betracht, wenn diese

- ein titelschutzfähiges Werk darstellen und

- unter dem betreffenden Domainnamen erreichbar ist und fertig gestellt wurde.
- Eine Vorverlagerung des Werktitelschutzes ist zudem mit einer Titelschutzanzeige möglich. Auf diese müsse die Veröffentlichung des Titels (hier: Fertigstellung des Internetportals) jedoch umgehend folgen. Ansonsten kann man sich nicht mehr auf den Zeitpunkt der Titelschutzanzeige berufen.

E. Fazit

Will man sich gegen andere zur Wehr setzen, die ähnlichen Zeichen nutzen, so stehen neben dem „klassischen“ Marken grundsätzlich auch noch Möglichkeiten aus anderen Rechten, wie Domains oder Werktitel zur Verfügung. Dies allerdings auch nur unter bestimmten Voraussetzungen, die der BGH hier anschaulich herausgestellt hat.



Weitere Informationen hierzu erteilt Ihnen gerne:

Herr Rechtsanwalt Sascha Faber, LL.M. (Medienrecht):

faber@volke2-0.de

T +49 (2306) - 75684-0

F +49 (2306) - 75684-11

Der Autor, Herr Rechtsanwalt Sascha Faber LL.M. (Medienrecht) ist, wie alle Anwälte der Kanzlei volke2.0, ausschließlich auf den Gewerblichen Rechtsschutz (Wettbewerbs-, Marken-, Gebrauchs-, Geschmacksmuster- und Patentrecht) im Internet und das IT-Recht spezialisiert. Das Team von volke2.0 steht Ihnen gerne auch für weitere Fragen rund um diese Rechtsgebiete zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass dieses White Paper lediglich zur Information und Orientierung in dem entsprechenden Bereich des Rechts dient. Das Dokument kann nur als Hilfestellung verwendet werden. Im konkreten Einzelfall sollte eine rechtliche Beratung durch einen Rechtsanwalt in Anspruch genommen werden. Dieses White Paper ist nicht dazu gedacht, eine anwaltliche Beratung zu ersetzen. Eine Haftung kann daher nicht übernommen werden.