

Utz, Rainer; Reul, Florian

Working Paper

Das Markengesetz im Internetzeitalter - Sind Änderungen des Markengesetzes zur Wahrung der Rechtssicherheit im Hinblick auf das moderne Massenmedium 'Internet' notwendig?

Internetökonomie und Hybridität, No. 56

Provided in Cooperation with:

University of Münster, European Research Center for Information Systems (ERCIS)

Suggested Citation: Utz, Rainer; Reul, Florian (2008) : Das Markengesetz im Internetzeitalter - Sind Änderungen des Markengesetzes zur Wahrung der Rechtssicherheit im Hinblick auf das moderne Massenmedium 'Internet' notwendig?, Internetökonomie und Hybridität, No. 56, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, European Research Center for Information Systems (ERCIS), Münster

This Version is available at:

<https://hdl.handle.net/10419/46594>

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial purposes, to exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open Content Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise further usage rights as specified in the indicated licence.



Prof. Dr. Dieter Ahlert, PD Dr. Detlef Aufderheide, Prof. Dr. Klaus Backhaus, Prof. Dr. Jörg Becker, Prof. Dr. Heinz Lothar Grob, Prof. Dr. Karl-Hans Hartwig, Prof. Dr. Thomas Hoeren, Prof. Dr. Heinz Holling, Prof. Dr. Bernd Holznagel, Prof. Dr. Stefan Klein, Prof. Dr. Thomas Langer, Prof. Dr. Andreas Pfingsten

Nr. 56

RAINER UTZ, FLORIAN REUL

**Das Markengesetz im Internetzeitalter –
Sind Änderungen des Markengesetzes
zur Wahrung der Rechtssicherheit im
Hinblick auf das moderne
Massenmedium „Internet“ notwendig?**



European Research Center
for Information Systems



**Westfälische
Wilhelms-Universität
Münster**

Gefördert durch:



Förderkennzeichen:
01 AK 704

Projektträger:



INTERNET  KONOMIE

Internetökonomie und Hybridität

Sprecher
Prof. Dr. Heinz Lothar Grob

www.ercis.org

ARBEITSBERICHT NR. 56

RAINER UTZ, FLORIAN REUL

***Das Markengesetz im Internetzeitalter –
Sind Änderungen des Markengesetzes zur Wahrung der
Rechtssicherheit im Hinblick auf das moderne Massenmedium
„Internet“ notwendig?***

Inhalt

1 Einführung	5
1.1 Konfliktpunkte	5
1.2 Internationale Bezüge	8
2 Sinnhaftigkeit eines eigenständigen Domaingesetzes	10
2.1 Praxis der Domainvergabe in Deutschland	10
2.2 Notwendigkeit einer staatlichen Domainvergabe in Deutschland?	10
2.3 Ergebnis.....	11
3 Anwendbarkeit des deutschen Kennzeichenrechts	13
3.1 Bisherige Rechtsprechung.....	13
3.2 Kodifizierung möglich und notwendig?.....	13
3.3 Ergebnis.....	14
4 Adaption des Markengesetzes	15
4.1 Marken im Internet (§ 4 MarkenG)	15
4.2 Domains als geschäftliche Bezeichnungen (§ 5 MarkenG).....	17
4.2.1 Der Schutz nach § 5 MarkenG	17
4.2.2 Domains als Unternehmenskennzeichen i.S.d. § 5 Abs. 2 MarkenG	18
4.2.3 Änderungsbedarf.....	19
4.2.4 Ergebnis	20
4.3 Online-Priorität (§ 6 MarkenG)	21
4.4 Ältere entgegenstehende Recht (§ 13 MarkenG)	22
4.5 Verwechslungsgefahr (§§ 14, 15 MarkenG)	23
4.5.1 Konzeption des § 14 MarkenG	23
4.5.2 Erfassung domainrechtlicher Fragestellungen auf Tatbestandsseite	25
4.5.2.1 Benutzung eines Zeichens als Handeln im geschäftlichen Verkehr....	25
4.5.2.2 § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG	27
4.5.2.3 § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG	27
4.5.2.3.1 Zeichen	27
4.5.2.3.2 Inhalte	29
4.5.2.3.3 Mittelbare Kennzeichnung.....	30
4.5.2.3.4 Änderungsbedarf.....	32
4.5.2.4 § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG	33

4.5.2.5 § 14 Abs. 3, Abs. 4 MarkenG.....	33
4.5.3 Änderungsbedarf auf der Rechtsfolgenseite	34
4.5.3.1 Der Löschungsanspruch.....	34
4.5.3.2 Bedenken gegen die bisherige Praxis	35
4.5.3.3 Änderung des § 14 Abs. 5 MarkenG.....	36
4.5.4 Ergebnis	38
4.5.5 Änderungsbedarf bei § 15 MarkenG	40
4.5.5.1 Klarstellung in § 15 Abs. 2 MarkenG	40
4.5.5.2 Änderung des § 15 Abs. 4 MarkenG.....	41
4.5.6 Ergebnis	41
4.6 Nachschlagewerke (§ 16 MarkenG).....	42
4.7 Privilegierende Benutzung (§ 23 MarkenG)	44
4.8 Erschöpfung (§ 24 MarkenG).....	47
4.8.1 Grundlagen der Regelung über die Erschöpfung	47
4.8.2 Besonderheiten im Online-Bereich.....	48
4.8.2.1 Das Merkmal des „Inverkehrbringens“	48
4.8.2.2 Änderungsbedarf	50
4.8.2.3 Territoriale Verbreitung des Angebotes	50
4.8.3 Europaweite Regelung	53
4.8.4 Ergebnis	53
4.9 Rechtserhaltende Benutzung von Domains (§ 26 MarkenG).....	54
5 Schiedsvereinbarungen im Bereich der Domains	58
5. 1 Die Schiedsgerichtsbarkeit im deutschen Prozessrecht	58
5.2 Schiedsgerichtsvereinbarungen im Domainbereich	58
5.2.1 Anwendbarkeit der ZPO auf diese Vereinbarungen	59
5.2.2 WIPO Arbitration and Mediation Rules.....	59
5.2.3 Die Schiedsvereinbarungen der Domainvergabestellen: UDRP und Co. ..	60
5.2.4 Analoge Anwendung der ZPO-Vorschriften?	61
5.2.4.1 Voraussetzungen einer Analogie	61
5.2.4.2 Die Regelungen der UDRP.....	61
5.2.4.3 Die Regelungen der ADR	65
5.2.4.4 Vergleich mit den markenrechtlichen Ansprüchen.....	67
5.2.5 Fazit des Vergleichs	67

5.3 Bindung an Schiedsurteile	69
5.4 Kostenentscheidung in beiden Verfahren?	70
5.5 Ergebnis.....	71
6 Ergebnis	72
Quellenverzeichnis.....	75

1 Einführung

Nach wie vor ist die Geschwindigkeit, mit der das Internet in sämtliche Lebensbereiche, insbesondere Kommunikation, Unterhaltung und Handel vordringt, diese durchdringt und damit verändert, ungebrochen. Die rasante technische Entwicklung ermöglicht neue Nutzungsformen und -arten. Dazu steigt die Zahl der Internetbenutzer weltweit, so dass es keine gewagte These darstellt, von einer weiter zunehmenden Bedeutung des Internets auszugehen. Je stärker Verbraucher das Internet zur Informationssuche über Anbieter, Produkte und Preise benutzen, je mehr Unternehmen ihre Produkte nur noch oder zumindest auch über das Internet absetzen und je stärker das Internet klassische Medien als Werbeplattform ablöst, desto wichtiger wird es, im Internet präsent und erreichbar zu sein.¹

Dabei spielt die Webseite eine herausragende Rolle. Sie eignet sich zur Selbstdarstellung und Information, als Kontakt, Werbe- und Handelsplattform, ist Gesicht des Internetauftritts. Eine solche Webseite wird klassischerweise über die Eingabe der Seitenadresse, der Domain, erreicht.

Die Bedeutung einer Domain für den Internetauftritt kann daher kaum hoch genug eingeschätzt werden. Dies wurde schon früh bei dem sog. *Domaingrabbing* deutlich.² Hier zeigt sich der grundlegende Konfliktpunkt mit dem Kennzeichen- und Markenrecht: Der Inhaber einer Webseite will eine Domain benutzen, die seinem geschützten Kennzeichen entspricht, diese Domain wird aber schon von einem Dritten verwendet.

Dabei sind in der inzwischen gut elfjährigen Rechtsprechung zum Domainrecht viele grundlegende Fragen entschieden und geklärt worden, so dass die Domain als wirtschaftlicher Wert von der Rechtsordnung anerkannt und etabliert ist.³ Dennoch nimmt die Zahl der zu klärenden Konfliktpunkte eher zu als ab.

1.1 Konfliktpunkte

Ausgangspunkt für die sich im Zusammenhang mit Domains stellenden kennzeichenrechtlichen Fragen ist die Natur von Domains. Diese bringt im

¹ Vgl. Peters, Re-Imagine, S. 58ff.

² Vgl. insbesondere das erste Urteil zu diesem Themenkreis LG Mannheim GRUR 1997, 377 – heidelberg.de; Nordemann, Wettbewerbsrecht, Markenrecht, S. 446, Rn. 2781f m.w.N.

³ Vgl. Härting, CR 2005, S. 753.

Gegensatz zur „klassischen“ kennzeichenmäßigen Nutzungen einige Besonderheiten mit sich.

An erster Stelle steht hier die ubiquitäre Wirkungsweise von Domains. Die Benutzung einer Domain ist nicht lokal oder regional begrenzt. Durch die schlichte Registrierung und Benutzung einer Domain ist diese weltweit abrufbar. Demnach bedarf es, anders als bei Schutzrechten, zur weltweiten Geltung nicht dem Schutz durch jeweilige nationale Kennzeichenrechte, sondern es genügt die einmalige, rein technische Anmeldung. Eine Domain kann daher auch nur einmal vergeben werden, d.h. jede Domain ist weltweit einzigartig.

Dahingegen erstreckt sich der markenrechtliche Schutz zunächst nur auf das Territorium, in dem das entsprechende Markenrecht gilt. Zudem kann es, solange keine Verwechslungsgefahr zwischen den durch die Marke geschützten Waren und Dienstleistungen besteht, identische Marken geben. Eine solche Koexistenz ist bei Domainnamen ausgeschlossen.

Demnach besitzt der Domaininhaber zunächst eine (technisch bedingte) viel stärkere Möglichkeit der exklusiven Nutzung seiner Domain als ein Inhaber von Kennzeichenrechten. Dabei kommt Domains eine ähnliche Funktion wie den Kennzeichenrechten zu. Während durch ein Kennzeichen Waren, Dienstleistungen oder Unternehmen mit diesen in Verbindung gebracht, also gekennzeichnet werden, erwartet auch der Internetbenutzer beim Aufruf einer Domain den Zugriff auf bestimmte Informationen.⁴ Insofern kennzeichnet die Domain die Webpage-Inhalte.⁵

Trotz dieser teilweise ähnlichen Funktion von Domain und Kennzeichenrechten bilden diese jeweils ein selbstständiges, voneinander unabhängiges System. Zwar können auch an Domains Schutzrechte entstehen⁶, aber dennoch bleibt der Erwerb einer Domain grundsätzlich von dem kennzeichenrechtlichen System unabhängig.

Während erstere entweder nach Anmeldung vom Staat oder einer staatenähnlichen Gemeinschaft verliehen werden⁷ oder durch Benutzung entstehen, wird die Vergabe von Domains in der Regel privat organisiert⁸. Dieses stellt einen rein administrativen Vorgang dar, bei dem zunächst ohne Bezugnahme auf die nationalen Kennzeichenrechte und damit auch ohne eine Berechtigungsprüfung eine Domain

⁴ Engler, Der Übertragungsanspruch im Domainrecht, S. 5.

⁵ Vgl. Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 14 Rn. 118 m.w.N. aus der ständigen Rechtsprechung.

⁶ Nordemann, Wettbewerbsrecht, Markenrecht, S. 447, Rn. 2801f.

⁷ In Deutschland geschieht dies durch das DPMA.

⁸ Für die Domainvergabe ist in Deutschland die DENIC eG zuständig.

zugeteilt wird. Das System der Domainvergabe beruht auf dem Prinzip „first come, first served“. Dies bedeutet, dass dem zeitlich prioritären Registrierungsantrag Folge geleistet wird und die Domain dem Antragssteller zuerkannt wird. Demnach ist der Erwerb einer Domain denkbar, die kennzeichen- oder markenrechtlich geschützt ist. Für den Inhaber eines solchen Kennzeichenrechts an der Zeichenfolge der Domain besteht zunächst nur eine sehr eingeschränkte Möglichkeit, schon gegen die Vergabe vorzugehen.

Handelt es sich dabei um eine generische Top-Level-Domain (TLD), kann er regelmäßig nur ein außerrechtliches Schlichtungsverfahren einleiten, unter das sich der Anmelder bei Vertragsschluss mit der Vergabestelle unterwirft.⁹ Diese Schlichtungsverfahren müssen jedoch Bestandteil der Domainanmeldung sein, was jede Vergabestelle selbständig entscheiden kann. Bei der DENIC fehlt eine Schlichtungsvereinbarung. Ein weitergehender Rechtsschutz besteht in der Regel nicht.¹⁰ Demnach kann ein markenrechtlich Nichtberechtigter in den Besitz einer Domain gelangen, die es ihm zunächst ermöglicht, den Marken- oder Kennzeichenrechtsinhaber von der entsprechenden Nutzung faktisch auszuschließen.

Dahingegen findet bei der staatlichen Vergabe von Kennzeichenrechten eine Überprüfung statt, ob nicht absolute Schutzhindernisse einer Markenmeldung im Wege stehen. Zudem können die Inhaber älterer Rechte diese in einem Widerspruchsverfahren geltend machen, so dass hier schon vor der Entstehung des markenrechtlichen Schutzes Konflikten entgegen gewirkt wird.

Beide Anmeldungen führen zu unterschiedlichen Rechten. Das Kennzeichenrecht entsteht durch staatliche Eintragung mit absoluter Wirkung, während das Recht an der Domain ein obligatorisches Recht darstellt. Aufgrund der Einmaligkeit einer Domain entfaltet dieses relative Rechtsverhältnis jedoch faktisch auch eine absolute Wirkung, so dass sich die Rechtsfolgen der Anmeldung tatsächlich wieder annähern. In diesen Schnittmengen zwischen den Wirkungen von Domains und Kennzeichenrechten auf der einen Seite und der gleichzeitigen Unabhängigkeit des Domainvergabesystems von den Kennzeichenrechten auf der anderen Seite liegt der zweite wesentliche Punkt der domainrechtlichen Fragestellungen.

⁹ Vgl. dazu näher unter Punkt 5.

¹⁰ BGHZ 148, 13 – ambiente.de.

Daher ist im Folgenden zu untersuchen, ob diese domainrechtliche Fragestellungen von den Vorschriften des deutschen Markengesetzes ausreichend erfasst werden und ob diese Normen auch Rechtsfolgen beinhalten, die diese Fragen ausreichend beantworten.

1.2 Internationale Bezüge

Aber auch die internationale Entwicklung der Gesetzgebung zur Domainvergabe und zum Verhältnis von Domains und Kennzeichenrechten macht eine genaue Überprüfung des deutschen Markengesetzes notwendig und sinnvoll.

So hat Finnland mit dem *Domain Name Act* im Januar 2003 ein eigenständiges Domaingesetz verabschiedet.¹¹ Ziel dieses Gesetzes war es, die Verfügbarkeit von finnischen TLD's zu erhöhen und gleichen Zugang zu diesen zu ermöglichen.¹² Dies war aufgrund der vorherigen, sehr restriktiven Rechtslage nicht gewährleistet, da die Vergabe von Domains für Unternehmen sehr stark von in Finnland eingetragenen Schutzrechten abhängig gemacht wurde.¹³ In diesem Gesetz finden sich neben Definitionen der Domainkomponenten auch Bestimmungen bzgl. des möglichen Inhaltes von Domains, die Regelung zur Vergabe, zum Erhalt und der Löschung von Domains, Verfahrensvorschriften und insbesondere in Section 11 und 12 des Acts Regelungen über die Löschung und Entziehung von Domainnamen, sofern diese in Konflikt mit Marken und Kennzeichen treten.

Aber auch in anderen EU-Mitgliedstaaten ist die Benutzung von Marken- und Kennzeichenrechten im Internet im Zuge der Umsetzung von europäischem Recht teilweise kodifiziert worden. So findet sich beispielsweise im estländischen Trade Marks Act¹⁴ in Section 14 eine Regelung, wann die Benutzung einer Marke im Internet den für die Anwendung des nationalen Rechts notwendigen Inlandsbezug aufweist.¹⁵ Im ungarischen Law on the Protection of Rights to Marks for Goods and

¹¹ Law No. 228/2003; eine Übersetzung ins Englische findet sich unter: http://www.ficora.fi/englanti/document/Domain_name_act.pdf.

¹² Vgl. Section 1 des Domain Name Acts (228/2003).

¹³ Vgl. Kocher, IIC 2005, S. 336f.

¹⁴ RT I 2002, 49, 308 (in Kraft getreten am 1.5.2004).

¹⁵ Vgl. für eine englische Übersetzung des Estländischen Trade Marks Act unter: http://www.legaltext.ee/en/andmebaas/ava.asp?tyyp=SITE_ALL&ptyyp=I&m=000&query=trade+marks+act&nups.x=0&nups.y=0; Vgl. für eine Übersicht über den Schutz von Domainnamen in den neuen EU-Mitgliedsstaaten Kazemi, MMR 2005, 577.

Services¹⁶ ist dahingegen neben einer Definition von Domains in Article 16 klargestellt, dass die Verwendung eines Kennzeichens im Internet und insbesondere als Domainname eine kennzeichenrechtsrelevante Nutzung darstellt.

Auch in Russland wurde mit einer Änderung des Markengesetzes im Jahr 2002 im Art. 4 unter dem Punkt 2 eingefügt, dass die ungenehmigte Verwendung eines Markenzeichens oder eines ihm zur Verwechslung ähnlichen Zeichens im Internet und insbesondere im Domainnamen zu einer Verletzung des Markenrechts führt.¹⁷ Allerdings ist diese Regelung nicht unumstritten, da die Rechtsprechung zu dieser Frage zwar uneinheitlich war, die neue Fassung dem Wortlaut nach aber als zu weit empfunden wird.¹⁸

Insofern ist in diesen Ländern ein Regelungsbedarf erkannt worden. Daraus ergibt sich als Programm für die folgende Untersuchung, in wie weit die Anforderungen, die die Internetökonomie an das deutsche Markenrecht stellt, ähnliche Regelungen und Veränderungen des Markengesetzes notwendig machen.

¹⁶ No. 850-IV of 22 May 2003; GSR, 2003, No. 35, Art. 271; Vgl. Für eine englische Übersetzung unter: <http://www.sdip.gov.ua/eng/laws/special/3/>.

¹⁷ Kurzynsky-Singer, GRUR Int. 2005, 126 m.w.N.

¹⁸ Kurzynsky-Singer, GRUR Int. 2005, 126, 127.

2 Sinnhaftigkeit eines eigenständigen Domaingesetzes

2.1 Praxis der Domainvergabe in Deutschland

Domains werden in Deutschland durch die DENIC eG vergeben. Die Anmeldung einer Domain erfolgt entweder bei der DENIC direkt über ihre Webseite oder aber mit Hilfe eines Providers, der die Domain dann für den Auftraggeber registriert. Eine Prüfung auf eventuell entgegenstehende Rechte erfolgt nicht, vielmehr muss der Anmelder versichern, dass er mit der Registrierung keine fremden Rechte verletzt.

Die DENIC eG ist eine nicht staatliche Organisation mit Sitz in Frankfurt. Sie wurde im Jahr 1996 gegründet und agiert seither als Vergabestelle für Second Level Domains unter der Top Level Domain .de.¹⁹ Im juristischen Beirat der DENIC eG, der die DENIC in Fragen der Registrierungs politik berät, befinden sich neben Vertretern der Wirtschaft auch Vertreter des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit, sowie des Bundesministeriums der Justiz. Diese Vertreter der Ministerien besitzen jedoch ausschließlich eine beobachtende Funktion innerhalb des Beirats.

Jeder Domainregistrierung bei der DENIC liegen die von der DENIC aufgestellten Allgemeinen Geschäftsbedingungen („DENIC-Domainrichtlinien“) zu Grunde. In diesen werden die Möglichkeiten, aber auch die Rechte und Pflichten des Anmelders geregelt.

2.2 Notwendigkeit einer staatlichen Domainvergabe in Deutschland?

Zu fragen wäre, ob in Deutschland, nach Vorbild Finnlands, eine staatliche Vergabe der Domains in Betracht käme. Dies könnte aus dem verfassungsrechtlich garantierten Auftrag des Staates zum Schutz des Eigentums nach Art. 14 GG folgen und bedeuten, dass durch eine staatliche Vergabe der Domains die Bedeutung der gewerblichen Schutzrechte gewährleistet würde, indem Inhabern gewerblicher Schutzrechte ein „Anrecht“ auf die mit ihren Schutzrechten identischen Domains zugestanden wird. Der staatliche Auftrag zum Schutz des Eigentums bezieht sich jedoch ausschließlich auf den Erhalt einer einmal zugestandenen Position und nicht auf die Erweiterung dieser Eigentumsposition.²⁰ Im Hinblick auf Domains bedeutet

¹⁹ Nähere Informationen zur DENIC eG können auf ihrem Internetauftritt unter www.denic.de eingesehen werden.

²⁰ BVerfGE 78, 205, 211.

dies, dass der Staat nicht verpflichtet ist, einen Vorrang für Inhaber gewerblicher Schutzrechte zu gewähren. Auch aus rein technischer Sicht wäre dies gar nicht möglich, besteht doch die Möglichkeit der Koexistenz identischer Kennzeichen, so dass insoweit nur schwer bestimmt werden kann, welchem Kennzeicheninhaber der Vorrang zu gewähren wäre. Außerdem wird dem staatlichen Auftrag zur Gewährung des Eigentums auch dadurch genüge getan, dass die Gerichte bei einer Verletzung eines Kennzeichenrechts durch eine Domain angerufen werden können. Die Einführung einer staatlichen Vergabestelle für Domains erscheint daher in Deutschland als nicht notwendig.

2.3 Ergebnis

Eine Einführung eines Domaingesetzes würde einerseits die Rechte und Pflichten des Anmelders, andererseits aber auch diejenigen der DENIC bestimmen. Es würde sich insoweit also um eine Regelung handeln, die zumindest auf Anbieterseite einen Einzelfall betreffen würde. Solange es sich aber bei der DENIC um eine private Organisation handelt, müsste dieses Gesetz an Art 19 Abs. 1 S. 1 GG gemessen werden. Jedoch ist – wie bereits gezeigt - eine Verstaatlichung der DENIC schon nicht notwendig, so dass von der Einführung eines Domaingesetzes abgesehen werden sollte.

Auch im Hinblick auf den Schutz einer durch die Registrierung einer Domain erlangten Rechtsstellung ist die Einführung eines Domaingesetzes nicht notwendig. Denn der Domaininhaber besitzt die Möglichkeit, gesetzliche bestehende Kennzeichenrechte an der Zeichenkette der Domain zu erwerben.²¹ Ein gesonderter Schutz der Domain als eigenes Kennzeichenrecht „sui generis“²² ist – was noch zu zeigen sein wird²³ - nach dem deutschen Recht nicht möglich. Außerdem ist anerkannt, dass der Anwendungsbereich der bestehenden kennzeichenrechtlichen Grundsätze insoweit vergrößert wird, als auch an der Zeichenkette der Domain ein Erwerb eines Kennzeichenrechtes grundsätzlich möglich ist, sodass auch im Hinblick auf ein etwaiges Recht an der Domain dem Domaininhaber die Möglichkeit eines

²¹ BVerfG MMR 2005, 165 – adacta.de.

²² Ein Recht „sui generis“ bedeutet, dass dieses Recht keine gesetzliche Grundlage besitzt und deshalb ein Recht „eigener Art“ darstellt, das jedoch mit ähnlichen Rechten gleich zu stellen ist.

²³ Siehe unter Punkt 4.1.

Schutzes verbleibt. Damit ist die Einführung eines Domaingesetzes, wie dies in Finnland erfolgt ist, in Deutschland abzulehnen. Die Domainvergabe sollte weiterhin in privater Hand verbleiben.

3 Anwendbarkeit des deutschen Kennzeichenrechts

3.1 Bisherige Rechtsprechung

Die deutsche Rechtsprechung hat in den vergangenen Jahren einen umfassenden Katalog an Indizien herausgearbeitet, aus denen sich die Anwendbarkeit des deutschen (Kennzeichen-) Recht auf Internetsachverhalte ergibt. Dabei wurde nicht danach differenziert, ob es sich um einen kennzeichenrechtlich geprägten Sachverhalt handelt oder ob andere Gesetze einschlägig sind.

Grundlegend ist hier die *hotel-maritim* Entscheidung des BGH.²⁴ In dieser stellt der BGH auf das Vorliegen eines „wirtschaftlich relevanten Inlandsbezuges“²⁵ als das entscheidende Kriterium ab, nach dem sich die Anwendbarkeit des deutschen Rechts richtet.

Ein solcher Inlandsbezug ist gegeben, wenn sich die Seite (auch) an das deutsche Publikum richtet. Dies kann sich auf verschiedenen Arten zeigen: die Verwendung der deutschen Sprache und der inländischen Währung stellen ein Indiz dar²⁶, auch das Betreiben inländischer Vertriebsstätten²⁷ oder die Erbringung nachgelagerter Dienstleistungen, wie z.B. Garantie- oder Reparaturleistungen im Inland²⁸, können einen Inlandsbezug begründen. Dabei ist es auch möglich, das deutsche Publikum mit Hilfe eines Disclaimers als Zielpublikum auszuschalten, wenn die in den Disclaimer aufgenommene territoriale Beschränkung eindeutig erkennbar ist, sie als ernst wahr genommen wird und sie auch tatsächlich eingehalten wird.²⁹

3.2 Kodifizierung möglich und notwendig?

Es ist zu fragen, ob diese Rechtsprechung einer Kodifizierung bedarf oder ob die aus diesen Entscheidungen resultierenden Grundsätze zur Bewältigung der Problematik ausreichen. Grundsätzlich könnte die Formel des „wirtschaftlich relevanten Inlandsbezuges“ kodifiziert werden. Jedoch würde über eine solche Kodifizierung

²⁴ BGH GRUR 2005, 431, 433 – Hotel Maritim.

²⁵ Die Bezeichnung des „wirtschaftlich relevanten Inlandsbezuges“ stammt von der World Intellectual Property Organisation (WIPO), die in ihren Empfehlungen zur Anwendbarkeit des nationalen Kennzeichenrechts auf Sachverhalte im Internet vom „commercial effect in the member state“ redet.

²⁶ BGH GRUR 2005, 431, 433 – Hotel Maritim.

²⁷ BPatGE 43, 77, 81 – VISION.

²⁸ Bettinger, WRP 2001, 789, 792.

²⁹ BGH, NJW 2006, 2630 – Arzneimittelwerbung im Internet.

kein wesentlicher Erkenntnisgewinn erzielt werden. Denn die Formel des „wirtschaftlich relevanten Inlandsbezuges“ stellt lediglich eine Leerformel dar. Sie bietet Anhaltspunkte, aber kein abschließendes Kriterium und bedarf somit bei jedem Einzelfall einer umfassenden und die Formel ausgestaltender Überprüfung.

3.3 Ergebnis

Eine eventuelle Kodifizierung würde deshalb nicht zu einer Vereinfachung führen, vielmehr bestünden die Unsicherheiten weiterhin fort. Erst die Anwendung der Formel durch die Rechtsprechung wird diese nach und nach mit weiterem Inhalt füllen. Folglich bedarf es zunächst keiner Kodifizierung der Frage, ob das deutsche Recht anzuwenden ist oder nicht.

4 Adaption des Markengesetzes

4.1 Marken im Internet (§ 4 MarkenG)

§ 4 regelt die Entstehung von Markenrechten, die entweder durch Eintragung in das Markenregister (sog. Registermarken, Nr. 1), durch den Erwerb von Verkehrsgeltung infolge Benutzung (sog. Benutzungsmarke, Nr. 2) oder durch notorische Bekanntheit (sog. Notorietätsmarke, Nr. 3) erworben werden können. Es ist zu prüfen, ob in diese Übersicht ein weiterer, die besondere „Kennzeichnungsform Domain“ beinhaltender Punkt aufgenommen werden müsste.

Voraussetzung hierfür ist, dass die Domain als solches ein mit einer Marke vergleichbares absolutes Recht darstellt. Ein absolutes Recht zeichnet sich durch eine Ausschluss- und Zuordnungsfunktion aus.³⁰ Die Ausschlussfunktion bedeutet, dass der Inhaber des Rechts jeden anderen aufgrund der Zuweisung des Rechts von einer Nutzung dieses Rechts ausschließen kann. Dagegen bedeutet die Zuordnungsfunktion, dass das Recht ausschließlich einem Inhaber zugeordnet ist.

Zu Beginn der Streitigkeiten im Zusammenhang mit Domains wurde die Meinung vertreten, dass es sich bei einer Domain um ein Recht sui generis handeln sollte. Demnach sollte die Domain selbst ein Recht darstellen, das zwar nicht kodifiziert und mit keinem anderen Recht vergleichbar ist, das aber dennoch die Stellung eines eigenen Rechts erhalten müsse.³¹ Auf diese Meinung begründete sich auch die Entscheidung des LG Essen, welches – im Rahmen der Beurteilung einer Pfändung in die Domain – die Domain als eigenständiges Recht ansah und eine Pfändung der „Domain“ zuließ.³² In Folge darauf entstand auch in der Rechtsprechung Uneinigkeit über die Pfändbarkeit von Domains.

Letztendlich entschieden wurde dieser Streit durch die Entscheidung des BGH, der die Pfändbarkeit von Domains an sich ablehnte.³³ Der BGH lehnte dabei auch den vom LG Essen vorgeschlagenen Vergleich mit einer Lizenz ab. Nach dem BGH sage auch die Tatsache, dass Domains gekauft, verkauft, vermietet und versteigert

³⁰ Sprau, in: Palandt, § 823 Rdnr. 11; Wagner, in: MüKo-BGB, Bd. 5, § 823 Rdnr. 136, 137; Staudinger, in: Handkommentar zum BGB, § 823 Rdnr. 28.

³¹ Koos, MMR 2004, 359, 360, 364.

³² LG Essen, GRUR 2000, 453 - Pfändung einer Domain.

³³ BGH, MMR 2005, 685 - Pfändbarkeit von Domains.

werden,³⁴ nichts über die Eigenschaft einer Domain als Recht sui generis aus. Vielmehr sei lediglich die Gesamtheit der schuldrechtlichen Ansprüche, die dem Inhaber der Domain gegenüber der Vergabestelle aus dem der Domainregistrierung zu Grunde liegenden Vertragsverhältnis zustehen, pfändbar.³⁵ Die eindeutige Absage des BGH zur Eigenschaft der Domain als eigenständiges Recht wurde auch vom BVerfG bestätigt.³⁶ Dieses zählte zwar die oben erwähnten vertraglichen Ansprüche gegen die Vergabestelle – die ja auch verkehrsfähig sind und daher übertragen, etc. werden können – zu Rechten, die aufgrund des Eigentumsschutzes zu geschützten Rechtspositionen aus Art. 14 GG zähle. Davon sei jedoch unabhängig, dass auch die Zeichenfolge einer Domain eine marken- oder kennzeichenrechtlich begründete Rechtsposition erlangen könne.³⁷

Die eindeutige Absage an die Meinung, dass Domains Rechte sui generis darstellten, wie auch die Aussage des BVerfG, dass Domains eine marken- oder kennzeichenrechtliche Rechtsposition erlangen können, stimmt mit dem Grundsatz des Numerus Clausus der Immaterialgüterrecht überein. Es können nur solche Immaterialgüterrechte entstehen, die auch gesetzlich geregelt sind. Insofern besteht kein Raum für ein immaterialgüterrechtlich ausgestaltetes Recht sui generis an einer Domain. Kann der Inhaber einer Domain die jeweils spezialgesetzlich verankerten Entstehungsnormen der Immaterialgüterrechte erfüllen, so erhält er eine in dem jeweiligen Gesetz verankerte Rechtsposition.

Eine Notwendigkeit, für das Phänomen „Domain“ bisherige immaterialgüterrechtliche Anforderungen an den Erwerb von Rechten außer Kraft zu setzen, besteht nicht. Dem Inhaber einer Domain stehen sämtliche Möglichkeiten offen, bereits normierte Kennzeichenrechte zu erwerben (wie vom BVerfG bestätigt). Eine Sonderregelung für Domains bedeutete die Einführung eines weiteren Kennzeichenrechtes, das aber rein technisch fundiert ist. Es liegt an der Technik des Internet, dass Domains nur einmalig vergeben werden können. Sollte eine zusätzliche Entwicklung es in Zukunft erlauben, jede Domain beliebig oft vergeben zu können,³⁸ würde die Einführung

³⁴ Dies hatte das LG Essen noch als Indiz für die Annahme eines Rechts sui generis gewertet.

³⁵ BGH, MMR 2005, 685 - Pfändbarkeit von Domains.

³⁶ BVerfG, MMR 2005, 165 – adacta.de.

³⁷ BVerfG, MMR 2005, 165 – adacta.de

³⁸ Es gibt bereits Bestrebungen, neben dem bestehenden Domain Name System andere Systeme zu etablieren, die die Möglichkeit der Inhaberschaft einer (Second Level) Domain zumindest verdoppeln könnten. Diesen neuen Adressierungssystemen stehen jedoch kartell- und markenrechtliche Probleme gegenüber, vgl. Müller, MMR 2006, 427 und Utz, MMR 2006, 789. Außerdem kann einer Eindimensionalität des Internets durch die

eines Kennzeichenrechts an einer Domain an ungeahnte Grenzen stoßen, da eine unbestimmte Anzahl Kennzeicheninhaber entstehen könnte. Diese Vermehrung von Kennzeicheninhabern würde aber dem Rechtsverkehr mehr Unsicherheit bringen, als es den Inhabern Vorteile brächte. Insbesondere im Hinblick auf die bestehende Möglichkeit, für die Benutzung einer Domain Kennzeichenrechte erwerben zu können, erscheint also die Einführung eines eigenständigen Kennzeichenrechts an Domains als nicht durchführbar.

Dies zeigt aber, dass eine Änderung des § 4 MarkenG, der ausschließlich die Entstehung der Markenrechte regelt, nicht notwendig ist. Zur Erlangung eines markenrechtlichen Schutzes für Domains ist es notwendig, dass die normierten Voraussetzungen des § 4 MarkenG durch eine Domain erfüllt werden. Demgegenüber widerspräche die Einführung eines selbständigen Rechtes aus der Domain dem gültigen Immaterialgüterrechtssystem.

4.2 Domains als geschäftliche Bezeichnungen (§ 5 MarkenG)

4.2.1 Der Schutz nach § 5 MarkenG

§ 5 Abs. 1 MarkenG schützt geschäftliche Bezeichnungen. Unter die geschäftliche Bezeichnung fallen Unternehmenskennzeichen, zu denen nach § 5 Abs. 2 MarkenG der Name i.S.d. § 12 BGB, die Firma i.S.d. §§ 17 ff HGB und besondere Geschäftsbezeichnungen gehören, sowie Werktitel, die in § 5 Abs. 3 MarkenG näher definiert werden. Dabei haben Werktitel und Unternehmenskennzeichen einen unterschiedlichen Schutzbereich. Während Unternehmenskennzeichen ein Unternehmen identifizieren und somit eine Ähnlichkeit mit Marken aufweisen, spielt die betriebliche Herkunft beim Schutz von Werktiteln nur eine geringe Rolle.³⁹

Bei der Entstehung des markenrechtlichen Schutzes ist zu differenzieren: Handelt es sich um Unternehmenskennzeichen i.S.d. § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG, entsteht, sofern das verwendete Kennzeichen unterscheidungskräftig ist und es geeignet ist, im Verkehr als Name des Unternehmens zu dienen, der Schutz mit Aufnahme der Benutzung durch das Unternehmen. Ist das Kennzeichen nicht

Möglichkeit des Domain-Sharing entgegengewirkt werden, vgl. Haar/Krone, Mitt. 2005, 58, für welches jedoch zumindest eine einvernehmliche Zusammenarbeit der jeweiligen Betreiber notwendig ist.

³⁹ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 5 Rn. 7.

unterscheidungskräftig oder handelt es sich um ein sonstiges Geschäftszeichen i.S.d. § 5 Abs. 2 S. 2 MarkenG, entsteht der markenrechtliche Schutz erst mit der Erlangung von Verkehrsgeltung.⁴⁰

4.2.2 Domains als Unternehmenskennzeichen i.S.d. § 5 Abs. 2 MarkenG

Anhand der Problematik des *Domaingrabbing*⁴¹ zeigte sich schon früh das starke Interesse von Unternehmen, im Internet unter einer Domain erreichbar zu sein, die im Idealfall mit der Bezeichnung übereinstimmt, unter der das Unternehmen auch im sonstigen geschäftlichen Verkehr auftritt und bei den entsprechenden Verkehrskreisen bekannt ist.

Mit der weiteren Zunahme der Bedeutung von Internetpräsenz und –auftritt für Unternehmen geht damit auch eine zunehmende Bedeutung des Schutzes der verwendeten Domain einher. Zwar mag, sofern das Aufrufen einer Webseite über die Auswahl von Ergebnissen von Suchanfragen bei Internet-Suchmaschinen geschieht, die Bedeutung des Domainnamens für die Ansteuerung der Seite durch den Internetnutzer nicht zwingend groß sein. Dennoch hat die Domain für andere Bereiche eine überragend wichtige Bedeutung. Denn zum einem kann es aus marketingtechnischer Sicht sinnvoll sein, unter einer einheitlichen Bezeichnung sowohl im offline- als auch im online-Verkehr aufzutreten. Zudem sind reine Internetunternehmen, die ihr Geschäft nur über eine Domain abwickeln, zwingend auf die Domain als Unternehmenskennzeichen angewiesen. Und auch für sonstige Unternehmen besteht die Gefahr, sofern ihr Unternehmenskennzeichen von Dritten für sonstige Webseitenangebote benutzt wird, dass ihr Kennzeichen durch Verwässerung an Unterscheidungskraft verliert und dadurch auch im offline-Bereich beeinträchtigt wird.

Insofern steht es außer Frage, dass der Domainname von einem außerhalb des Internets entstandenen Namens- oder Firmenrecht erfasst wird.⁴² Dagegen ist nicht ohne weiteres klar, ob der Schutz nach § 5 Abs. 2 MarkenG auch originär durch den Internetauftritt unter der Domain an der Domain als solcher entstehen kann. Denn es mag zweifelhaft sein, ob denn die Domain tatsächlich als Unternehmenskennzeichen verwendet wird bzw. verwendet werden kann und nicht nur ein zusätzliches

⁴⁰ Vgl. Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz., § 5 Rn. 38ff.

⁴¹ Vgl. oben unter Fußnote 2.

⁴² Seifert, Das Recht der Domainnamen, 2003, S. 112; Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz., § 5 Rn. 48.

Unterscheidungsmittel ohne eigenständigen unternehmensindividualisierenden Charakter darstellt und somit nur der Adressierung der Webseite dient.⁴³

Diese Überlegung mag im Einzelfall zutreffen, kann jedoch keine generelle Gültigkeit haben. Denn dann käme ein Schutz an Domains nach § 5 Abs. 2 MarkenG nur in Betracht, sofern die Domain auch außerhalb des Internets als Unternehmenskennzeichen verwendet und geschützt wird (vgl. oben). Dies hätte jedoch eine gravierende Benachteiligung von Unternehmen zur Folge, die gar nicht mehr im offline Bereich auftreten und nur im Internet als Anbieter von Waren und Dienstleistungen in Erscheinung treten.⁴⁴

Daher hat der BGH in seiner „soco.de“ Entscheidung klargestellt, dass auch ein Domainname, sofern der Verkehr in der als Domainname gewählten Bezeichnung einen Herkunftsnachweis erkennt und durch die Art der Benutzung deutlich wird, dass der Domainname gerade nicht nur als Adressbezeichnung verwendet wird, als Unternehmenskennzeichen nach § 5 Abs. 2 MarkenG geschützt werden kann.⁴⁵ Nur dieser Ansatz kann unter dem Gesichtspunkt der Verhinderung einer Diskriminierung von reinen Internetunternehmen der Richtige sein. Sofern die verwendete Domain den Kriterien des § 5 Abs. 2 MarkenG entspricht, d.h. ihr Unterscheidungskraft zukommt und sie als Name des Unternehmens angesehen wird, ist nicht ersichtlich, warum ihr der kennzeichenrechtliche Schutz verwehrt werden sollte. Denn sobald diese Voraussetzungen vorliegen, geht die Verwendung einer Domain gerade über eine reine Adressierungsfunktion hinaus. Gleiches muss auch gelten, wenn es der Domain zwar an einer originären Namensfunktion fehlt, sie aber bei den entsprechenden Verkehrskreisen als ein das Unternehmen identifizierendes Zeichen durchgesetzt hat und somit die Kriterien des § 5 Abs. 2 S. 2 MarkenG erfüllt.⁴⁶

4.2.3 Änderungsbedarf

Diese Überlegungen zeigen die Notwendigkeit einer Einführung eines Satzes 3 in § 5 Abs. 2 MarkenG, der die Wirkungen einer Domain, die als Unternehmenskennzeichen genutzt wird, mit den Wirkungen eines offline genutzten Unternehmenskennzeichens gleich setzt:

⁴³ Vgl. Fezer, Markenrecht, § 3 Rn. 316.

⁴⁴ Ähnlich auch Seifert, Das Recht der Domainnamen, 2003, S. 113.

⁴⁵ BGH, Urteil vom 22.7.2004 – I ZR 135/01 – soco.de.

⁴⁶ Seifert, Das Recht der Domainnamen, 2003, S. 114.

„Zu Unternehmenskennzeichen zählen auch solche Zeichen, die zur Bezeichnung des Auftritts des Unternehmens im Internet oder anderen virtuellen Medien genutzt werden.“

Dieser Satz dient der Klarstellung in zweierlei Hinsicht. Zum einem wird zum Schutz reiner Internetunternehmen nach den oben dargelegten Überlegungen klargestellt, dass Domains bei entsprechender Eignung auch originär den Schutz von § 5 Abs. 2 MarkenG erwerben können. Darüber hinaus wird aber auch deutlich, dass das so erworbene Recht nicht nur die Second-Level-Domain, sondern auch die Top-Level-Domain umfassen kann.⁴⁷ Hierfür ist allerdings Voraussetzung, dass die gesamte Domain, also sowohl die Top- als auch die Second-Level-Domain zur Bezeichnung des Unternehmens verwendet wird. Dies wird wiederum insbesondere bei reinen Internetunternehmen der Fall sein. Denn wenn diese ihre Geschäfte ausschließlich über das Internet abschließen, kann es sein, dass der Verkehr die gesamte Domain als Herkunftshinweis versteht. Zudem liegt es für solche Unternehmen nahe, dieses Verständnis durch Werbung und sonstiges Auftreten, bspw. als Unternehmensbezeichnung in geschäftlicher Korrespondenz dadurch zu forcieren, dass es nicht nur unter der Second-Level-Domain, sondern unter der gesamten Domain (wie bspw. „infoshop.de“⁴⁸, „tipp.ag“⁴⁹) auftritt.

In diesen Fällen ist der Schutz als einheitliches Unternehmenskennzeichen auch geboten, da die Top-Level-Domain dann als Unterscheidungsmerkmal benutzt wird und ihm somit kennzeichnende Funktion zukommt.

4.2.4 Ergebnis

Der Wortlaut des § 5 MarkenG sollte demnach wie folgt lauten:

§ 5 Geschäftliche Bezeichnungen

(1) Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt.

⁴⁷ BGH, Urteil vom 22.7.2004 – I ZR 135/01 – socio.de.

⁴⁸ LG Düsseldorf, Urteil v. 20.4.1999, 4 O 101/99 – infoshop.de.

⁴⁹ LG Hamburg, Urteil v. 2.9.2003, 312 O 271/03 – tipp.ag.

(2) ¹Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. ²Der besonderen Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs stehen solche Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten. ³Zu Unternehmenskennzeichen zählen auch solche Zeichen, die zur Bezeichnung des Auftritts des Unternehmens im Internet oder anderen virtuellen Medien genutzt werden.

(3) Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken.

4.3 Online-Priorität (§ 6 MarkenG)

Bei der Kollision zweier Kennzeichenrechte ist der Zeitpunkt der Erlangung des jeweiligen Rechts darüber entscheidend, welches der Rechte sich gegenüber dem anderen durchsetzen kann.⁵⁰ Dieser Zeitpunkt der Erlangung eines Rechts wird „Priorität“ genannt und ist für die Markenrechte in § 6 MarkenG geregelt. Interessant für den Onlinebereich ist dabei § 6 Abs. 2 MarkenG, der die Priorität bei Benutzungsmarken und Unternehmenskennzeichen regelt. Dieser verweist auf die Tatbestandsvoraussetzungen des § 4 Nr. 2 (Benutzungsmarke) und des § 5 Abs. 2 MarkenG (Unternehmenskennzeichen), bei deren Vorliegen ein derartiges Recht entstehen soll. Fraglich ist, ob dieser Zeitpunkt für den Bereich der Domains auf den Zeitpunkt der Registrierung der Domain verlagert werden sollte, womit die Registrierung der Domain rechtsbegründend wäre.⁵¹

Eine solche Vorverlagerung der Erlangung des Kennzeichenrechts würde jedoch quasi durch die Hintertüre einen Domainschutz sui generis gewähren.⁵² Dadurch

⁵⁰ Bröcher, MMR 2005, 203 m.w.N.

⁵¹ So kann zumindest die Aussage des BGH in MMR 220, 382 – shell.de gewertet werden. Dabei scheint auch der BGH diese Aussage nicht soweit zu meinen, als durch die Registrierung bei der DENIC Rechte entstehen sollten, vielmehr soll diese „Online-Priorität“ bei einer Kollision von Kennzeicheninhabern gelten. Dies bedeutet aber lediglich die Anerkennung des von der DENIC bei der Vergabe von Domains zu Grunde gelegten Grundsatzes „first come, first serve“. Vgl. zur grundsätzlichen Kritik an der BGH-Entscheidung „shell.de“ auch Bröcher, MMR 2005, 203.

⁵² Bröcher, MMR 2005, 203, 207.

würde der Domain doch – entgegen der ausdrücklichen Rechtsprechung des BVerfG⁵³ - ein Kennzeichenrecht zuerkannt. Außerdem stellt die Registrierung einer Domain lediglich einen rein faktischen Vorgang dar, der zwar aufgrund der Eindimensionalität des Internets andere von der Nutzung ebendieser Domain ausschließt, über eine Nutzung der Domain jedoch noch nichts aussagt.⁵⁴ Ein Domaininhaber wäre insoweit besser gestellt als jeder Unternehmer, der nicht im Onlinebereich tätig ist. Eine derartige Benachteiligung ist jedoch nicht gerechtfertigt. Es darf zwar der Onlinebereich nicht unangemessen benachteiligt werden, jedoch darf es auch nicht zu einer Benachteiligung des Offlinebereiches kommen.

Ein Kennzeichenrecht kann nur dann entstehen, insbesondere da das BVerfG ja ausdrücklich auf den Erwerb eines gesetzlichen Kennzeichenrechts abstellt, wenn auch die Voraussetzungen dieses Rechts vorliegen. Die zeitliche Vorverlagerung des Schutzes ist nur in absoluten Ausnahmefällen gerechtfertigt. Ein solcher Ausnahmefall ist nur bei der eingetragenen Marke anzuerkennen, da der Anmelder selbst keinen Einfluss auf die Länge des Eintragungsvorganges beim DPMA hat. Daher ist ihm als Prioritätstag derjenige anzuerkennen, an dem der Anmelder selbst alles getan hat, um das Recht zu erlangen, mithin also der Anmeldetag. Anders ist dagegen die Lage bei Benutzungsmarken oder Unternehmenskennzeichen. Diese Rechte erlangt der „Inhaber“ erst dann, wenn er alle Tatbestandsvoraussetzungen, die durchweg von seinem eigenen Handeln abhängen, erfüllt hat. Daher ist auch bei einer Domainregistrierung keine Ausnahme zu rechtfertigen.

Dies führt dazu, dass eine Änderung des § 6 MarkenG, trotz einer möglicherweise anders lautenden Rechtsprechung des BGH, nicht notwendig ist. Der Domaininhaber kann durch eine Domain ein Kennzeichenrecht erlangen, dieses erhält jedoch die Priorität des Tages, an dem die jeweiligen Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt wurden und nicht die Priorität des rein faktischen Registrierungstages bei der DENIC.

4.4 Ältere entgegenstehende Recht (§ 13 MarkenG)

§ 13 MarkenG regelt, welche Rechte der Eintragung einer Marke entgegenstehen können. Da jedoch die Rechtsprechung – wie bereits beschrieben – richtigerweise

⁵³ BVerfG, MMR 2005, 165 – adacta.de.

⁵⁴ Vgl. Bröcher, MMR 2005, 203, 207.

der Domain kein Recht sui generis zubilligt,⁵⁵ sondern lediglich eines der „bekannten“ Kennzeichenrechte an einer Domain entstehen kann, ist es nicht notwendig, auch eine Domain als sonstiges einer Marke entgegenstehendes Recht in § 13 MarkenG anzuerkennen. Außerdem enthält § 13 MarkenG gerade keinen Katalog bestimmter Rechte, sondern weist lediglich auf „sonstige Rechte“ hin, die ebenfalls einer Marke entgegenstehen können. Insofern wäre die Anerkennung einer Domain als Recht im Sinne des § 13 MarkenG – selbst wenn diese als selbständiges Recht anzusehen wäre – auch lediglich durch die Auslegung des Gesetzes möglich. Daher braucht § 13 MarkenG nicht geändert zu werden. Wer sich auf ein an einer Domain entstandenes Recht beruft, muss darlegen, welches Kennzeichenrecht an der Domain entstanden ist. Handelt es sich dabei um ein im Katalog der §§ 9 – 12 oder ein in § 13 MarkenG beschriebenes Recht, dann steht dieses Recht, nicht dagegen die Domain selbst, einer Eintragung einer Marke entgegen.

4.5 Verwechslungsgefahr (§§ 14, 15 MarkenG)

Die §§ 14 und 15 MarkenG stellen die zentralen kennzeichenrechtlichen Schutzvorschriften dar. Aus ihnen ergibt sich, ob und inwieweit die Benutzung einer Marke oder geschäftlichen Bezeichnung eine Rechtsverletzung darstellt. Zudem enthalten diese Normen Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche.

4.5.1 Konzeption des § 14 MarkenG

In § 14 Abs. 2 MarkenG ist festgelegt, wann dem Markeninhaber ein Untersagungs- und Unterlassungsanspruch zukommt. Dieser wird in § 14 Abs. 3 MarkenG mit Hilfe von Legalbeispielen weiter präzisiert. Dabei kann der Inhaber der Marke die Benutzung nicht per se unterbieten. Dies ist ihm erst möglich, wenn das Zeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt wird. Dabei ist der Begriff des geschäftlichen Verkehrs weit auszulegen und umfasst jede wirtschaftliche Betätigung, mit der in Wahrnehmung oder Förderung eigener oder fremder Geschäftsinteressen am Erwerbsleben teilgenommen wird.⁵⁶

⁵⁵ Vgl. nur BVerfG, MMR 2005, 165 – adacta.de.

⁵⁶ BGH GRUR 2004, 860, 863 - Handtuchspender; EuGH GRUR 2003, 55, 57 (Nr. 40) –Arsenal FC; Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 14 Rn.27.

Zudem wird diskutiert, inwieweit zusätzlich die Notwendigkeit eines markenmäßigen Gebrauchs Voraussetzung des Tatbestandes des § 14 Abs. 2 MarkenG ist.⁵⁷ Jedoch wirkt sich dieser Streit im Rahmen domainrechtlicher Fragestellungen nicht aus. Denn, wie unter Punkt 1.1 gezeigt, kennzeichnet jede Domain die von ihr adressierten Inhalte der Webseite. Insofern liegt stets ein markenmäßiger Gebrauch vor.

§ 14 Abs. 2 MarkenG enthält in den Nr. 1-3 drei unterschiedlich ausgestaltete Untersagungstatbestände. § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gewährt einer Marke gegenüber identischen Zeichen, die für identische Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, einen absoluten Schutz durch die unwiderlegliche Vermutung einer Herkunftstäuschung.⁵⁸ Es wird die Identität der Marke geschützt.⁵⁹ Dagegen greift der Schutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schon, wenn ähnliche Zeichen für nur ähnliche Produkte und Dienstleistungen verwendet werden. Dies allerdings nur, sofern für das Publikum die Gefahr der Verwechslung bzw. der gedanklichen Verbindung zu den anderen Waren und Dienstleistungen besteht. Insofern wird über § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ein Schutz vor Verwechslungen gewährt.⁶⁰ Daher bedarf es bei diesem Tatbestand der expliziten Feststellung einer Verwechslungsgefahr.⁶¹ Beiden Tatbeständen ist der Schutz der Herkunftsfunktion der Marke gemein.⁶²

Von dieser Konzeption abweichend beruht § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auf dem Schutz der Rufausbeutung bzw. Rufverschlechterung von bekannten Marken.⁶³ Danach wird die Marke vor der Verwendung von identischen oder ähnlichen Zeichen geschützt. Dies geschieht unabhängig von der Art der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, sofern es sich bei der geschützten Marke um ein bekanntes Kennzeichen handelt und dessen Unterscheidungskraft durch die Verwendung verringert wird oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt wird.⁶⁴

Aus dieser Grundkonzeption folgt, dass zwischen bekannten und normalen Marken zu differenzieren ist. Handelt es sich um eine „normale“ Marke, muss untersucht

⁵⁷ Vergleiche ausführlich zu dem Streitstand Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 14 Rn. 45ff.

⁵⁸ Fezer, Markenrecht § 14 Rdnr. 74, 78.

⁵⁹ Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 14 Rn. 138.

⁶⁰ Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 14 Rn. 146.

⁶¹ Fezer, Markenrecht, § 14 Rdnr. 78.

⁶² Körner, GRUR 2005, S. 33, 34.

⁶³ Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 14 Rn. 148 f.

⁶⁴ Körner, GRUR 2005, S. 33, 34.

werden, ob ein Fall des § 14 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG vorliegt. Handelt es sich um einen Fall des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, bedarf es nicht der Feststellung einer Verwechslungsgefahr, da in dieser Konstellation der Schutz absolut ist. Erst wenn die Subsumtion unter Nr. 1 nicht gelingt, ist zu untersuchen, ob durch die Verwendung eine Verwechslungsgefahr begründet wird und insoweit § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einschlägig ist.

Handelt es sich bei dem in Frage stehendem Kennzeichen dahingegen um eine bekannte Marke, besteht nach der Feststellung der Bekanntheit ein über die Erforderlichkeit einer Verwechslung hinausgehender Schutz gegen sämtliche rufausbeutende oder die Unterscheidungskraft beeinträchtigende Nutzungen der Marke.

4.5.2 Erfassung domainrechtlicher Fragestellungen auf Tatbestandsseite

4.5.2.1 Benutzung eines Zeichens als Handeln im geschäftlichen Verkehr

Somit ist der Ausgangspunkt der markenrechtlichen Schutzgewährung die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr. Demnach muss die zur Debatte stehende Domain als Zeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt werden. Wird die Domain im Privatverkehr benutzt, kann gegen sie nicht unter kennzeichenrechtlichen Gesichtspunkten vorgegangen werden.⁶⁵ Für die Abgrenzung entscheidend ist die erkennbar nach außen tretende Zielrichtung des Handelnden.⁶⁶

Diese Abgrenzung kann nicht allein anhand des in der Domain benutzten Zeichens geschehen. Allerdings liegt ausnahmsweise eine Vermutung für geschäftliches Handeln vor, wenn die verwendete TLD notwendigerweise ein solches voraussetzt, wie beispielsweise „.biz“. Für die TLD „.com“ kann dieses jedoch aufgrund der Vielzahl von nicht geschäftsbezogenen Webseiten nicht gelten.⁶⁷ Insofern ist grundsätzlich der Inhalt der von der Domain adressierten Webpage als Kriterium heranzuziehen.

⁶⁵ Fezer, Markenrecht, § 3 Rn. 328.

⁶⁶ BGH GRUR 2002, 622, 624 – shell.de; OLG Frankfurt GRUR 2004, 1042 – Cartierschmuck.

⁶⁷ Beier, Recht der Domainnamen, S. 100 Rn. 318.

Folglich kann sich aus der reinen Registrierung einer Domain auch noch keine Nutzung im geschäftlichen Verkehr ergeben.⁶⁸ Auch sofern die unter der Domain erreichbare Seite noch keinen Inhalt, sondern nur einen Hinweis ähnlich „Site under Construction“ enthält, fehlt es, sofern man mit der h.M. eine grundlegende Vermutung für geschäftliches Handeln im Internet ablehnt⁶⁹, an einer geschäftlichen Tätigkeit.⁷⁰ Daran ändert laut BGH auch die Tatsache nichts, dass eine juristische Person (des Handelsrechts) handelt.⁷¹ Denn trotz der Vermutung des § 344 HGB für ein Handeln im geschäftlichen Verkehr müssen nach dem BGH für die Annahme der Unzulässigkeit einer Verwendung eines Domain-Namens die Voraussetzungen des §§ 14, 15 MarkenG konkret erfüllt sein.⁷² Schwierigkeiten bei der Abgrenzung ergeben sich somit erst, wenn sich Inhalte auf der Webpage befinden. Jedoch hat die Rechtsprechung, unter Berücksichtigung des weiten Verständnisses des Handelns im geschäftlichen Verkehr, relativ klare Abgrenzungskriterien entwickelt.

Entsprechend dem Wortverständnis stellen rein private oder wissenschaftliche Informationen kein Handeln im geschäftlichen Verkehr dar. Daran ändert auch die Möglichkeit der geschäftlichen Kontaktierung der Anbieter nichts.⁷³ Wird jedoch fremder Wettbewerb gefördert, z.B. durch die Einrichtung einer „Meckerecke“, kann nicht mehr von einem privaten Handeln ausgegangen werden.⁷⁴ Auch bei der Schaltung von Werbebannern spricht vieles für ein Handeln im geschäftlichen Verkehr⁷⁵, wobei jedoch zu überlegen ist, ob dies per se zu gelten hat oder vielmehr im Einzelfall darauf abzustellen ist, ob nur versucht wird, die Providerkosten zu decken oder ob darüber hinaus Einnahmen generiert werden sollen.⁷⁶

Insofern existieren von der Rechtsprechung und Lehre gebildete Fallgruppen und Grenzen. Auch wenn diese Grenzziehung im Einzelfall schwierig sein mag, so können sich vergleichbare Abgrenzungsschwierigkeiten auch bei der Beurteilung von

⁶⁸ Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 14 Rn. 30.

⁶⁹ Vgl. BGH MMR 2002, 382, 383f - shell.de; LG Frankfurt, JurPC, Web-Dok. 30/2002, Abs. 5 – digamma-portal.de; A.A. Fezer, Markenrecht, § 3 Rn. 328.

⁷⁰ Beier, Recht der Domainnamen, S. 98 Rn. 314.

⁷¹ BGH, Urteil vom 19.07.2007 – I ZR 137/04 - Euro Telekom; A.A.: Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 15 Rn. 106.

⁷² BGH, Urteil vom 19.07.2007 – I ZR 137/04 - Euro Telekom. In dem Fall nahm der BGH nur Bezug auf § 15 MarkenG. Die Interessenlage ist aber identisch.

⁷³ BGH, MMR 2002, 382, 383 - shell.de.

⁷⁴ Beier, Recht der Domainnamen, S. 99 Rn. 316 m.w.N.

⁷⁵ So z.B. LG Hamburg MMR 2000, 436 – luckystrike.de.

⁷⁶ LG München I, CR 2001, 555 – saeugling.de; Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 14 Rn. 30; Beier, Recht der Domainnamen, S. 99 Rn. 315.

offline-Sachverhalten stellen. Diese Abgrenzungsschwierigkeiten sind somit nicht speziell auf Domains zurückzuführen. Mögen auch die sich bisher im Domainrecht gebildeten Fallgruppen noch nicht bis ins Detail ausdifferenziert sein, erscheint dies doch nur eine Frage der Zeit und der Anzahl der vor Gericht behandelten Fälle zu sein.

Folglich ist bezüglich der Feststellung des Handelns im geschäftlichen Verkehr kein Änderungsbedarf ersichtlich.

4.5.2.2 § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

Für den Tatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 1 ergeben sich keine domainrechtlichen Besonderheiten.

4.5.2.3 § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Das zentrale Problem für die Feststellung eines Untersagungsanspruches nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 ist die Feststellung der Verwechslungsgefahr.⁷⁷ Die Verwechslungsgefahr ist Folge von Identität oder Ähnlichkeit der zur Frage stehenden kollidierenden Zeichen. Dabei ist der Gesamteindruck für die Bestimmung der Ähnlichkeit entscheidend.⁷⁸ Dazu wird auf die Auffassung der betroffenen Verkehrskreise abgestellt, die mit den kollidierenden Zeichen und den dazugehörigen Produkten konfrontiert werden.⁷⁹

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr bei Domains ergibt sich daraus, dass sowohl die Zeichen, aus denen sich die Domain zusammensetzt, als auch die über die Domain adressierten Inhalte betrachtet werden müssen.⁸⁰

4.5.2.3.1 Zeichen

Eine Domain setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Diese sind grundsätzlich der Adressierungsteil, die Top-Level-Domain und die Second-Level-Domain. Im Einzelfall können weitere Sub-Domains (Third-Level-Domain etc.) hinzukommen. Den einzelnen Komponenten kommt jeweils eine unterschiedliche Gewichtung bei der Feststellung der Verwechslungsgefahr zu.

⁷⁷ Vgl. ausführlich zur Problematik der Verwechslungsgefahr m.w.N. Fezer, Markenrecht, § 14 Rdnr. 77ff sowie Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 9 Rn. 9ff.

⁷⁸ BGH GRUR 1996, 777, 778 – Joy.

⁷⁹ Ensthaler, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 256.

⁸⁰ Ernstschneider, Zeichenähnlichkeit, Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit und Branchennähe im Domain-Rechtsstreit, JurPC Web.-Dok. 219-2002, Abs. 16ff.

Dabei stellt die Adressierung über www. und http:// einen technisch notwendigen Bestandteil dar und bleibt daher mangels Unterscheidungskraft grundsätzlich unberücksichtigt.⁸¹ Ähnliches gilt auch für die Top-Level-Domain (TLD), wobei hier eine Differenzierung vorzunehmen ist. Während die Verwendung einer solchen sich auch als technisch notwendig darstellt und insoweit grundsätzlich unberücksichtigt bleiben muss, kann sich dies ändern, wenn der Verkehr der TLD eine besondere Bedeutung beimisst.⁸² Dies kann dadurch geschehen, dass die TLD in den Domainnamen mit integriert wird, indem beispielsweise eine SLD ausgewählt wird, in die die TLD kreativ mit einbezogen wird.⁸³

Ebenfalls sind die in jüngster Zeit vorgenommenen vermehrten Anstrengungen privater Unternehmen zu berücksichtigen, die darauf gerichtet sind, ein Adressierungssystem ohne die Notwendigkeit einer TLD zu etablieren.⁸⁴

Demnach ist hinsichtlich der kennzeichenrechtlichen Bewertung im Regelfall nur auf die SLD abzustellen.⁸⁵

Für diese Bewertung ist zu berücksichtigen, dass Domains weltweit nur einmal vergeben werden können und daher die Nutzungsmöglichkeit eines Zeichens deutlich beschränkter ist als bei einer Verwendung in einem anderem Kontext. Daher stellt sich die Frage, ob bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit auch bei Domains auf die hergebrachten Grundsätze zurückgegriffen werden sollte. Denn je weiter und großzügiger das Merkmal der Zeichenähnlichkeit ausgelegt wird, desto stärker wird die Anzahl der frei benutzbaren Domains aufgrund einer eher zu bejahenden Verwechslungsgefahr eingeschränkt. Demnach könnte der Bedarf für eine Regelung bestehen, nach der der Begriff der Verwechslungsgefahr bei Domains zu Gunsten der Inhaber ähnlicher Domains einschränkt wird, indem der kennzeichenrechtliche Schutz nicht mehr auch auf ähnliche, sondern nur noch auf identische Zeichen erstreckt wird.⁸⁶

⁸¹ OLG Hamburg MMR 2006, 476, 478 - Metrosex; Bettinger, Domain Name Law and Practice – An international handbook, 2005, Rn. DE.52; Weiler, K&R 2003, 601, 605; Utz, MMR 2006, 789, 790.

⁸² Utz, MMR 2006, 789, 790.

⁸³ Vgl. für weitere Beispiele m.w.N. Utz, MMR 2006, 789, 790.

⁸⁴ Diese Adressierungssysteme werfen jedoch (bislang ungeklärte) kartell- und markenrechtliche Fragestellungen auf, vgl. Müller MMR 2006, 427; Utz, MMR 2006, 789, sowie Müller/Utz//Aufderheider/Meyer/Rodenhausen, AP Nr. 42, Die Zukunft der Internetadressierung.

⁸⁵ LG Düsseldorf, CR 1998, 165 – epon.de.

⁸⁶ Vgl. für die Heranziehung strengerer Maßstäbe bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit OLG Köln GRUR-RR 2005, 82, 83 - bit; OLG Köln GRUR-RR 2005, 16, 19 – Kreuzfahrten; Viefhues NJW 2000, 3239, 3241.

Gegen eine solche Regelung sprechen jedoch zwei gewichtige Argumente. Zum einen richtet der durchschnittliche Verbraucher keine allzu große Aufmerksamkeit auf die Details einer Domain.⁸⁷ Zumindest wird seine Aufmerksamkeit bzgl. der Zeichenidentifikation nicht höher sein als diejenige, die er im sonstigen geschäftlichen Verkehr aufwendet.⁸⁸ Demnach besteht auch die gleiche Gefahr einer Verwechslung wie bei nicht-virtuellen Geschäftsvorgängen.⁸⁹

Zum anderen ist der Inhaber von Kennzeichenrechten im Internet nicht weniger schutzwürdig als außerhalb des Internets. Auch erscheint es im Hinblick auf die weiter wachsende Bedeutung des Internets für Geschäftsvorgänge nicht angebracht, hier einen kennzeichenrechtlichen Schutz minderer Art einzuführen. Eine solche Benachteiligung des geschäftlichen Verkehrs im Internet ist unangebracht. Folglich ist an der bestehenden Regelung festzuhalten.

Weiterhin ist zu beachten, dass die bisher von der Rechtsprechung und Literatur entwickelten Grundsätze der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufgrund der Domain dem bisherigen Stand der Technik geschuldet sind. Dabei ist mit den weitergehenden technischen Entwicklungen abzusehen, dass sich diese Grundsätze mitentwickeln und verändern werden. So erscheint es wahrscheinlich, dass aufgrund der zunehmenden Anzahl von TLD und zukünftig benutzbaren alternativen Adressierungssystemen der TLD bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit eine größere Bedeutung zukommt.⁹⁰ Jede weitergehende Kodifizierung der Beurteilungsmaßstäbe beschränkt die Möglichkeit, angemessen auf noch nicht absehbare Entwicklungen einzugehen. Somit ist auch unter diesem Gesichtspunkt eine Änderung des § 14 Abs. 2 MarkenG abzulehnen.

4.5.2.3.2 Inhalte

Hier ergeben sich grundsätzlich keine großen Unterschiede bei domainrechtlichen Fragestellungen mit den bisherigen Problemen aus dem offline-Bereich. Ausgangspunkt ist die Voraussetzung des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, dass die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke Schutz genießt und diejenigen Waren und Dienstleistungen, die zur Debatte stehen, identisch oder ähnlich sein müssen.

⁸⁷ Ruff, DomainLaw, S. 79f.

⁸⁸ Nordemann, NJW 1997, S. 1891, 1894.

⁸⁹ So auch Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 15 Rn. 41.

⁹⁰ Vgl. näher Utz MMR 2006, 789.

Insoweit kann es auch keinen Unterschied machen, ob nun gekennzeichnete Waren oder Dienstleistungen direkt miteinander verglichen werden oder, wie es bei domainrechtlichen Fragestellungen regelmäßig der Fall ist, die auf den Webseiten angebotenen Inhalte mit den Produkten des Kennzeicheninhabers zu vergleichen sind. Denn auch diese Inhalte sind regelmäßig Produkte und Dienstleistungen.

Zu einem anderen Ergebnis ließe sich nur kommen, wenn für die Ähnlichkeitsprüfung nicht auf die angebotenen Waren und Dienstleistungen abgestellt wird, sondern schon die unter der Domain aufzurufende Homepage als solche als das verwechslungsfähige Produkt angesehen wird.⁹¹

Gegen diese Auffassung spricht jedoch, dass der Verkehr beim Besuchen einer Homepage nicht an der Dienstleistung „Homepage“ als solcher interessiert ist, sondern an dem jeweiligen dort angebotenen Inhalt.⁹² Ansonsten käme es auch zu einer Benachteiligung der Unternehmen, die Webseiten erstellen. Denn kennzeichnete die Domain nicht die Inhalte der Webseite, sähen sich diese Unternehmen plötzlich in Konkurrenz zu sämtlichen anderen Unternehmen, die Webseiten anbieten. Folglich ist mit der überwiegenden Auffassung auf die Ähnlichkeit der auf der Homepage angebotenen Produkte und Dienstleistungen abzustellen.⁹³ Allenfalls wenn sich auf der Homepage nicht nur Unternehmens- und Produktinformationen, sondern auch eigenständige Unterhaltungsangebote, Recherchedienste o.ä. befinden, könnte diese selbst das maßgebliche Produkt darstellen.⁹⁴

Insofern kann auch bei domainrechtlichen Fragestellungen auf die vorhandenen Grundsätze zur Feststellung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit abgestellt werden, ohne dass es einer Gesetzesänderung bedarf.

4.5.2.3.3 Mittelbare Kennzeichnung

Eine Besonderheit ergibt sich jedoch im Bereich des Domainrechts bei der Frage, inwieweit eine nur mittelbare Kennzeichnung als Schutzrechtsverletzung in Betracht

⁹¹ So LG Düsseldorf CR 1998, 165, 168 – epon.de; LG München I, Urt. V. 21.10.1998 – 1 HKO 16716/98 – muenchner-rueck.de.

⁹² Utz, Anmerkung zu OLG Köln – investment.de, MMR 2006, S.469, 471.

⁹³ OLG München MMR 2006, 234, 235 – österreich.de; OLG Düsseldorf MMR 2002, 827f - exes; OLG Hamburg MMR 2002, 682, siehan.de; Fezer, Markenrecht, § 14 Rn. 335; Utz, Anmerkung zu OLG Köln – investment.de, MMR 2006, S.469, 471.

⁹⁴ Ernstsneider, Zeichenähnlichkeit, Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit und Branchennähe im Domain-Rechtsstreit, JurPC Web.-Dok. 219-2002, Abs. 20.

kommt. Insbesondere sind hierbei an sog. *Metatagging* und vergleichbare Praktiken wie *Adwords* sowie Absprachen zwischen dem Homepage-Anbieter und dem Suchmaschinenbetreiber zu denken.⁹⁵ Diesen Sachverhalten ist gemein, dass die Webseite nicht direkt über die Eingabe einer Domain aufgerufen wird, sondern zunächst nach Eingabe eines Begriffes in eine Suchmaschine als Suchergebnis mit anderen Seiten angezeigt wird. Unter diesen Problemkreis fallen daher alle technischen Möglichkeiten, seine Homepage mit einem in eine Suchmaschine eingegebenen Begriff in Verbindung zu bringen und als Suchergebnis anzeigen zu lassen.

Hier stellt sich die Frage, ob der Markeninhaber aus § 14 MarkenG dagegen vorgehen kann, dass bei der Verwendung des Markennamens als Suchbegriff auch unautorisierte Dritte als Suchergebnis angezeigt werden. Diese Frage wird auch von der Rechtsprechung kontrovers diskutiert.⁹⁶

Für einen solchen Anspruch wird hauptsächlich angeführt, dass es durch die Darstellung als Suchergebnis zu einer gedanklichen Verbindung zwischen diesem und dem Kennzeichen komme.⁹⁷ Dieses solle zumindest bei bekannten Kennzeichen nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ausreichen.⁹⁸

Auch wenn erkannt wird, dass die zur Frage stehenden Handlungen für den durchschnittlichen Benutzer unsichtbar sind, wird eine Kennzeichenrechtsverletzung durch den Webseiteninhaber grundsätzlich bejaht, da die kennzeichenrechtliche Identifizierungsfunktion ausgenutzt würde.⁹⁹

Dagegen wird vorgebracht, dass der Internetbenutzer bei der Suche im Internet über eine Suchmaschine nicht davon ausgehe, dass alle angezeigten Suchergebnisse dem Kennzeicheninhaber zuzuordnen seien. Denn das Kennzeichen könne auch auf andere Arten verwendet worden sein, beispielsweise zur Berichterstattung.¹⁰⁰ Zudem spräche schon gegen eine markenrechtliche relevante Benutzungshandlung, dass durch die Verwendung „im Hintergrund“ für den Internetbenutzer kein

⁹⁵ Vgl. für eine ausführliche Darstellung Kaufmann MMR 2005, 348; zu *Adwords* OLG Stuttgart, Urteil vom 09.08.2007 – 2 U 23/07.

⁹⁶ Vgl. gegen eine markenrechtliche Benutzung OLG Düsseldorf MMR 2004, 319 – *Metatag III*; OLG Düsseldorf MMR 2004, 257 – *Impuls*; Dafür jedoch LG München I, MMR 2004, 689 – *Impuls*; OLG Karlsruhe MMR 2004, 256 – *Störerhaftung des Registrars*.

⁹⁷ Kur, CR 2000, 448, 451.

⁹⁸ Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 14 Rn. 120.

⁹⁹ LG Hamburg MMR 2000, 46 – *Haftung für Metatags*; OLG München WRP 2000, 775 – *Hanseatic*; Fezer, Markenrecht, § 3 Rn. 342.

¹⁰⁰ OLG Düsseldorf MMR 2004, 319 – *Metatag III*.

wahrnehmbarer Vorgang entstehe. Eine markenrechtlich relevante Benutzung läge erst vor, wenn das Kennzeichen für den Benutzer wahrnehmbar als Domainteil verwendet würde.¹⁰¹

Zieht man in die Betrachtung die Unterscheidungsfunktion der Marke mit ein, nach der die richtige Verknüpfung zwischen Zeichen und gekennzeichnete Ware bzw. Dienstleistung geschützt wird, spricht vieles für die verneinende Auffassung. Denn eine Abgrenzung von gekennzeichneten Waren und Dienstleistung von anderen Waren oder Dienstleistungen derselben Gattung setzt die Wahrnehmbarkeit des verwendeten Kennzeichens voraus. An dieser fehlt es aber gerade für den durchschnittlichen Internetbenutzer in den diskutierten Konstellationen.¹⁰²

Für diese Auffassung spricht auch die Gesetzesbegründung zur Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie, nach der nun auch die Qualitätsfunktion der Marke geschützt werden soll.¹⁰³ Es ist nicht erkennbar, auf welche Art das Vertrauen in die gleich bleibende Qualität der Marke durch die Suchergebnisanzeige geschädigt werden sollte, da der Verbraucher über die Trefferliste lediglich eine Auswahl an Webseiten erwartet, die sich in irgendeiner Weise mit dem Suchwort beschäftigen.¹⁰⁴

Allerdings ergeben sich aus dieser Problematik keine Konsequenzen für den § 14 MarkenG. Denn die aufgeworfenen Fragen werden, wie dargelegt, ausreichend vom Tatbestand des § 14 MarkenG erfasst, so dass sich diesbezüglich kein Änderungsbedarf ergibt. Zudem sind die dargestellten Probleme stark von den weiteren technischen Entwicklungen abhängig. Diese lässt sich nur mit einem möglichst offenen Tatbestand erfassen. Jede weitere Kodifizierung birgt die Gefahr, dass der technische Status quo festgeschrieben wird und zukünftige Entwicklungen dann nur noch unzureichend erfasst werden.

4.5.2.3.4 Änderungsbedarf

Bei der Beurteilung, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen verwendeten Domains und geschützten Kennzeichen vorliegt, ist nach den allgemeinen, für offline-Sachverhalte entwickelten Grundsätzen auszugehen. Eine dogmatische Differenzierung zwischen solchen offline- und online-Fragestellungen ist unnötig und

¹⁰¹ OLG Düsseldorf MMR 2004, 257 – Impuls; Kaufmann, MMR 2005, 348.

¹⁰² Sambuc, WRP 2000, 985; Kaufmann, MMR 2005, 348, 350.

¹⁰³ BT-Drs. 12/6581, S. 82.

¹⁰⁴ Kaufmann, MMR 2005, 348, 350.

wäre aufgrund der identischen kennzeichenrechtlichen Interessenlage auch verfehlt.¹⁰⁵

Demnach sind die Schwierigkeiten, die sich bei der Feststellung von Verwechslungsgefahr ergeben, nicht ausschließlich auf spezielle Eigenschaften von Domains zurückzuführen, sondern vielmehr der Systematik des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG inhärent. Dieses ist jedoch gewollte Folge des Charakters des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als eine Art Auffangtatbestand. Erst die Weite dieses Begriffes macht es möglich, im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung allen Konstellationen gerecht zu werden und auf neue Entwicklungen zu reagieren. Die Ausgestaltung der Feststellung der Verwechslungsgefahr durch Rechtsprechung und Lehre wird, wie schon bei offline-Sachverhalten geschehen, auch für domainrechtliche Fragestellungen weiter ausdifferenziert werden. Eine weitergehende Kodifizierung kann den von den Gerichten zur Reaktion auf zukünftige Entwicklungen benötigten „Spielraum“ nur einschränken, ohne dass dies erforderlich wäre.

Die aufgeworfenen Fragen auf Tatbestandsseite lassen sich zufriedenstellend beantworten, so dass auch bzgl. der Feststellung von Verwechslungsgefahr kein Änderungsbedarf besteht.

4.5.2.4 § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

Für den Tatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ergeben sich keine domainrechtlichen Besonderheiten.

4.5.2.5 § 14 Abs. 3, Abs. 4 MarkenG

In den § 14 Abs. 3 und § 14 Abs. 4 MarkenG werden Benutzungshandlungen und Vorbereitungshandlungen aufgezählt, die zur Begründung einer Markenrechtsverletzung führen. Dabei ist der Katalog in § 14 Abs. 3 MarkenG nicht abschließend und für weitere Arten von Verletzungshandlungen offen.¹⁰⁶

Dieser Katalog ist um eine sechste Handlung, die Benutzung eines Zeichens als Domain, zu erweitern. Eine solche Erweiterung dient der Klarstellung, dass die Benutzung eines geschützten Kennzeichens als Domain eine von den hergebrachten Grundsätzen des markenrechtlichen Schutzes abweichende Behandlung nicht

¹⁰⁵ Fezer, Markenrecht, § 3 Rn. 335.

¹⁰⁶ Fezer, Markenrecht, § 14 Rn. 460.

rechtfertigt. Denn die in § 14 Abs. 3 MarkenG aufgezählten Fälle stellen allesamt typische Verletzungshandlungen dar.

Daher sollte folgender Punkt in den Katalog eingefügt werden:

„6. das Zeichen als Domainname zu benutzen.“

Zudem ergeben sich auf der Rechtsfolgenseite des Tatbestandes erhebliche Probleme bei der Geltendmachung des Löschungsanspruches bei Domainrechtsverletzungen. Die in diesem Zusammenhang vorzuschlagenden Gesetzesänderungen benötigen als Anknüpfungspunkt die Aufnahme des zusätzlichen Katalogbeispiels.¹⁰⁷

4.5.3 Änderungsbedarf auf der Rechtsfolgenseite

4.5.3.1 Der Löschungsanspruch

Wird durch die Benutzung einer Domain eine Kennzeichenrechtsverletzung begangen, kann nach § 14 Abs. 5 MarkenG ein Unterlassungsanspruch geltend gemacht werden. Dieser ist mit dem Abwehranspruch des § 1004 BGB und dem wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsanspruch vergleichbar.¹⁰⁸ Neben diesem Unterlassungsanspruch wird zudem regelmäßig ein „Löschungsanspruch“ beantragt und in der Regel auch nachgekommen, so dass der Beklagte zur Löschung oder Freigabe seiner Domain verurteilt wird.¹⁰⁹

Grundlage für dieses Begehren ist, dass der Marken- oder Kennzeicheninhaber nicht nur einer Verwechslung oder gedanklichen Verbindung seiner Produkte mit den Produkten oder Dienstleistungen des Anderen unterbinden möchte, sondern vielmehr seine Marke auch als Domain benutzen will. Das ist unter dem Gesichtspunkt der Bedeutung der Domain im Rechtsverkehr wirtschaftlich sinnvoll. Auch fallen die sich aus dem Markengesetz ergebenden Rechte in den Schutzbereich des Art. 14 GG¹¹⁰, so dass prinzipiell auch unter dem Gesichtspunkt der Nutzung des Eigentums dieses Begehren als berechtigt erscheint.

¹⁰⁷ Vgl. dazu unter Punkt 4.5.3.3.

¹⁰⁸ Fezer, Markenrecht, § 14 Rn. 509.

¹⁰⁹ Boecker, GRUR 2007, 370, 371, 372; Kazemi/Leopold, MMR 2004, 287, 292 jeweils mit Nachweisen aus der Rechtsprechung.

¹¹⁰ BVerfGE 78, 58 (71ff)= GRUR 1988, 613 – Esslinger Neckershalde II.

4.5.3.2 Bedenken gegen die bisherige Praxis

Diese Praxis sieht sich jedoch erheblichen Bedenken ausgesetzt. Denn auch der Inhaber der Domain wird von Art. 14 GG geschützt.¹¹¹ Dieser Schutz entsteht mit der Registrierung bei der DENIC e.G. als obligatorisches Nutzungsrecht.¹¹² Insofern ist zu fragen, ob eine aufgegebene Domainlöschung nicht gegen das in Art. 14 GG verfassungsrechtlich verankerte Eigentumsrecht des Domaininhabers verstößt.

Inhalt und Schranken des durch Art. 14 GG gewährten Eigentums werden durch einfache Gesetze bestimmt. Demnach könnte sich ein solcher Lösungsanspruch aus dem markenrechtlichen Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG ergeben. Dabei ist zu beachten, dass, zumindest solange es sich nicht um eine notorisch bekannte Marke handelt, die markenrechtlich relevante Handlung das Bereitstellen von Inhalten unter der Domain ist und nicht die Registrierung der Domain als solches.¹¹³ Folglich stellt diese Registrierung, da es an der Verbindung mit Inhalten fehlt, mangels kennzeichenrechtlichen Bezugs auch keinen mit den Mitteln des Kennzeichenrechts zu untersagenden Vorgang dar.¹¹⁴ Demnach können sich markenrechtliche Unterlassungsansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG auch nur auf markenrechtlich relevante Handlungen beziehen. Diese sind jedoch das Anbieten von Inhalten unter der Domain, nicht die Inhaberschaft der Domain als solche. Aus dem § 14 MarkenG lässt sich somit kein Lösungsanspruch herleiten.

Des Weiteren scheidet auch eine Ableitung aus dem Vernichtungsanspruch des § 18 MarkenG aus. Denn dieser bezieht sich auf widerrechtlich gekennzeichnete Gegenstände wie die Ware selbst, deren Verpackung, Etiketten oder sonstige Aufmachungen¹¹⁵, nicht jedoch auf Vertragsverhältnisse wie hier zwischen DENIC e.G. und dem Domaininhaber.¹¹⁶ Auch scheidet nach Ansicht des BGH eine über die Anwendung auf die konkrete Verletzungshandlung hinausgehende Anwendung des § 18 MarkenG aus, so dass sich eine Analogie verbietet.¹¹⁷

¹¹¹ BVerfG, GRUR 2005, 261 – ad-acta.de.

¹¹² Kazemi/Leopold, MMR 2004, 287, 289f.

¹¹³ Vgl. unter Punkt 4.5.2.1.

¹¹⁴ BGH, GRUR 2005, 687 – weltonline.de; Boecker, GRUR 2007, 371, 372; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, Nach § 15 Rn. 79, 88, 102; Nordemann, Wettbewerbsrecht, Markenrecht, S. 447, Rn. 2801.

¹¹⁵ Fezer, Markenrecht, § 18 Rn. 13.

¹¹⁶ Boecker, GRUR 2007, 371, 373.

¹¹⁷ BGH, GRUR 2006, 504 – Parfümtestkäufe; Boecker, GRUR 2007, 371, 373.

Grundsätzlich möglich bleibt der Weg über den Schadensersatzanspruch nach § 249 Abs. 1 BGB. Wird dem Markenrechtsinhaber neben dem Unterlassungsanspruch Schadensersatz zuerkannt, ist gem. § 249 Abs. 1 BGB der Zustand wieder herzustellen, der ohne das schädigende Ereignis bestünde. Über diesen Weg kann der Betroffene dann verlangen, dass der Domaininhaber eine Löschungserklärung gegenüber der DENIC e.G. abgibt.¹¹⁸

Jedoch ist dies nur dann unproblematisch, wenn schon die Registrierung der Domain die konkrete Verletzungshandlung darstellt. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn die zu registrierende Domain entweder eine bekannte Marke darstellt oder gleichzeitig namensrechtlich über § 12 BGB geschützt wird. Handelt es sich bei der Registrierung dahingegen um eine Registermarke, liegt die markenrechtsverletzende Handlung nicht in der Registrierung, da in diesem Fall gar keine Ware oder Dienstleistung gekennzeichnet wird und somit schon keine markenmäßige Benutzung stattfindet, sondern in dem Angebot der Webseite unter dem Domainnamen.¹¹⁹ Demnach liegt das durch den Schadensersatzanspruch zu beseitigende Ereignis auch nicht in der Registrierung, sondern in der Bereitstellung von Inhalten, so dass der Weg über den Schadensersatzanspruch nicht ausreichend ist.¹²⁰

4.5.3.3 Änderung des § 14 Abs. 5 MarkenG

Die Knappheit der Domains und die wirtschaftliche Bedeutung, die diese im Einzelfall haben können, lassen den Markenrechtsinhaber schutzwürdig erscheinen. Er sollte daher nicht autorisierte Dritte von der Nutzung der Domain ausschließen können. Aufgrund der unter Punkt 4.5.3 aufgezeigten Mängel auf der Rechtsfolgenseite bedarf es zu diesem Zweck der Kodifizierung des Lösungsanspruches in einem einzufügenden Abs. 5 S. 2. Dieser sollte lauten:

„Im Falle des Abs. 3 Nr. 6 kann der Inhaber der Marke zusätzlich die Löschung des Domainnamens geltend machen.“

¹¹⁸ Hoeren, Internetrecht, Stand: Juni 2006, S. 63, unter: http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/material/Skript/skript_Juni2006.pdf.

¹¹⁹ Vgl. unter Punkt 4.5.2.1.

¹²⁰ Ähnlich auch Boecker, GRUR 2007, 371, 372.

Ein direkter Übertragungsanspruch kommt dahingegen nicht in Betracht, da auch andere, neben der die Löschung einklagenden Partei Kennzeichenrechte an der Zeichenkette der Domain besitzen können, so dass ein zugestander Übertragungsanspruch zu einer Verletzung eines möglicherweise prioritätsälteren anderen Rechtes führen könnte.

Durch diesen Lösungsanspruch wird der Inhalt des Eigentums an den aus der Registrierung einer Domain resultierenden obligatorischen Ansprüchen gegen die Vergabestelle näher bestimmt. Steht die Domaininhaberschaft in einem aktuellen oder auch nur potentiellen Konflikt zu dem Kennzeicheninhaber, ist, sofern nicht eigene schützenswerte Interessen an der Inhaberschaft bestehen, diese aufzugeben. Eigene schützenswerte Interessen erscheinen im besonderen Maße bei Handlungen Privater denkbar. Zu diesen zählen insbesondere die mit der Inhaberschaft einer Domain verfolgten Zwecke, die durch Art. 5 GG geschützt werden.

Ist der Domaininhaber hingegen ein Kaufmann oder eine juristische Person, dürfte es deutlich schwerer sein, ein überwiegendes Interesse darzulegen. Auch wenn mit dem BGH die Vermutung, dass ein solcher Domaininhaber stets im geschäftlichen Verkehr handelt, als nicht ausreichend für eine Verletzung des §§ 14, 15 MarkenG angesehen wird¹²¹, sind doch die Grenzen zu einem tatsächlichen Handeln im geschäftlichen Verkehr bei dem Betrieb einer Webseite fließend und schnell überschritten. Insofern besteht hier die Gefahr zukünftiger Kennzeichenrechtsverletzungen.

Diese Inhaltsbestimmung des Art. 14 GG ist auch verhältnismäßig. Denn der Schutz des Kennzeichenrechtsinhabers stellt ein legitimes Ziel der Einschränkung dar und der Lösungsanspruch ist auch geeignet, Kennzeichenrechtsverletzungen zu unterbinden und dem Kennzeicheninhaber die Chance zu eröffnen, sein Kennzeichen auch als Domain zu benutzen.

Fraglich ist allerdings, ob es kein milderes Mittel zur Erreichung dieses Zweckes gibt. Zu denken ist hier an eine Verpflichtung zum Domainsharing. Auf diese Weise ließe sich sowohl dem Kennzeichenrechtsinhaber zu einem Internetauftritt unter seinem Kennzeichen verhelfen als auch dem Domaininhaber die Möglichkeit der Nutzung seiner Domain belassen. Allerdings stellt dieser Weg kein gleichermaßen geeignetes

¹²¹ BGH, Urteil vom 19.07.2007 – I ZR 137/04 - Euro Telekom, vgl. oben unter Fußnote 70; A.A.: Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz., § 15 Rn. 106.

Mittel dar. Denn für den Kennzeichenrechtsinhaber kann dieser Weg nicht nur zu einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft seiner Marke führen („Verwässerung“), sondern im Extremfall könnte so bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck erweckt werden, bei dem geschützten Begriff handelt es sich um einen Gattungsbegriff.¹²² Dies hätte die Lösungsreife des Kennzeichens gem. § 50 Abs. 2 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 2, 3 MarkenG zur Folge.

Des Weiteren stehen die durch diese Bestimmung neu gezogenen Grenzen des Eigentums auch in einem angemessenen Verhältnis zu den verfolgten Zwecken. Denn durch das Merkmal der Verwechslungsgefahr in Art. 14 Abs. 2 MarkenG hat es der Domaininhaber zu einem großen Teil selbst in der Hand, in wie weit er sich der Gefahr der Aufgabe der Domainlöschung aussetzt. Je ähnlicher die von ihm gewählte Domain einem geschützten Zeichen ist, desto eher wird ihm der Schutz der Domain versagt werden.

4.5.4 Ergebnis

§ 14 MarkenG sollte daher folgenden Wortlaut erhalten:

§ 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1. ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,

2. ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder

¹²² Utz, MMR 2006, 789, 791 m.w.N.; Prinzipiell zustimmend, im Ergebnis aber dennoch a.A. sind Kazemi/Leopold, MMR 2004, 287, 292.

3. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1. das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2. unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3. unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4. unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5. das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen.
6. das Zeichen als Domainname zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2. Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder

3. Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,

wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) ¹Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. ²Im Falle des Abs. 3 Nr. 6 kann der Inhaber der Marke zusätzlich die Löschung des Domainnamens geltend machen.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

4.5.5 Änderungsbedarf bei § 15 MarkenG

Während der Regelungsgegenstand des § 14 MarkenG das Kollisionsrecht der Marken ist, trifft § 15 MarkenG entsprechende Regelungen bezüglich geschäftlicher Bezeichnungen im Sinne des § 5 MarkenG. Ergänzt wird der Schutz nach § 15 MarkenG durch den Namensschutz in § 12 BGB und den Schutz der Firma nach § 37 HGB. Dabei sind die §§ 14 und 15 MarkenG in zentralen Punkten wie der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit weitestgehend vergleichbar.¹²³ Auch der Schutz bekannter geschäftlicher Kennzeichen in § 15 Abs. 3 MarkenG ist strukturell dem Schutz bekannter Marken nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 nachempfunden.¹²⁴ Daraus folgt, dass die bei § 14 MarkenG aufgeworfenen Fragestellungen sich auch im Rahmen des § 15 MarkenG stellen, so dass sich die Darstellung hier auf die Besonderheiten beim Schutz von Unternehmenskennzeichen in Domains beschränken kann und insoweit auf die Ausführungen zu § 14 MarkenG verwiesen wird.

4.5.5.1 Klarstellung in § 15 Abs. 2 MarkenG

Die Regelung der Verwechslungsgefahr in § 15 Abs. 2 MarkenG ist vergleichbar mit der Regelung in § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Jedoch wird anstatt der Waren und Dienstleistungen die Branchennähe der zur Frage stehenden Unternehmen als Bezugspunkt für die Verwechslungsgefahr herangezogen. Auch wenn diese beiden

¹²³ Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 15 Rn. 32.

¹²⁴ Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 15 Rn. 56.

Punkte nicht deckungsgleich sind¹²⁵, ergeben sich in Bezug auf domainrechtliche Fragestellungen keine Unterschiede. Denn in jedem Fall muss die Zeichenähnlichkeit der Domains untersucht werden, so dass auf die entsprechenden Ausführungen verwiesen werden kann.¹²⁶ Gleiches gilt für die Feststellung der Benutzung im geschäftlichen Verkehr.¹²⁷ Demnach sollte auch in § 15 Abs. 2 MarkenG aufgrund der identischen Interessenlage mit der von § 14 Abs. 2 erfassten Konstellationen ein Satz 2 mit folgendem Inhalte eingefügt werden:

„Hierzu zählt auch eine Benutzung als Domainname.“

Diese Ergänzung stellt klar, dass die Benutzung als Domain keine anderweitige markenrechtliche Behandlung rechtfertigt als herkömmliche Sachverhalte. Weiterhin dient sie als Anknüpfungspunkt für den in § 15 Abs. 4 MarkenG zu kodifizierenden Lösungsanspruch.¹²⁸

4.5.5.2 Änderung des § 15 Abs. 4 MarkenG

Ebenso wie bei § 14 Abs. 5 MarkenG wird demjenigen, der durch die Domainbenutzung gegen § 15 MarkenG verstößt, in der Regel die Domainaufgabe aufgegeben.¹²⁹ Diese Praxis ist den gleichen Bedenken ausgesetzt wie im Rahmen des § 14 Abs. 5 MarkenG, so dass auch insoweit auf die Problemdarstellung unter Punkt 4.5.3.1 verwiesen werden kann. Zur Lösung dieses Problems ist daher auch in § 15 Abs. 4 MarkenG ein Satz 2 einzufügen, der diesen Lösungsanspruch kodifiziert. Der einzufügende Satz sollte wie folgt lauten:

„Bei einer Benutzung des Unternehmenskennzeichens als Domainname im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 kann der Inhaber des Kennzeichens zusätzlich die Löschung des Domainnamens geltend machen.“

4.5.6 Ergebnis

Demnach sollte § 15 MarkenG wie folgt lauten:

¹²⁵ Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 15 Rn. 27.

¹²⁶ Vgl. unter Punkt 4.5.2.3.1.

¹²⁷ Vgl. unter 4.5.2.1.

¹²⁸ Vgl. sogleich unter 4.5.5.2.

¹²⁹ BGH GRUR 2002, 622, 626 – shell.de; BVerfG GRUR 2005, 261, 262 – ad-acta.de.

§ 15 Ausschließliches Recht des Inhabers einer geschäftlichen Bezeichnung, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(2) ¹Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen. ²Hierzu zählt auch eine Benutzung als Domainname.

(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(4) ¹Wer eine geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen entgegen Absatz 2 oder 3 benutzt, kann von dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. ²Bei einer Benutzung des Unternehmenskennzeichens als Domainname im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 kann der Inhaber des Kennzeichens zusätzlich die Löschung des Domainnamens geltend machen.

(5) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet.

(6) § 14 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden.

4.6 Nachschlagewerke (§ 16 MarkenG)

§ 16 regelt die Aufnahme eines Hinweises in Nachschlagewerken, dass es sich bei dem dargestellten Zeichen um eine eingetragene Marke handelt. Dieser Hinweis kann für den Inhaber notwendig sein, um die Entwicklung seiner Marke hin zu einer Gattungsbezeichnung und dem damit verbundenen Verlust seines Monopolrechtes

vermeiden zu können.¹³⁰ Nach allgemeiner Auffassung werden auch online verfügbare Nachschlagewerke von der Definition des § 16 Abs. 1 als „ähnliche Nachschlagewerke“ erfasst.¹³¹ Nicht erfasst werden jedoch lediglich online erscheinende Presseveröffentlichungen, da sie – selbst wenn sie mit einer Archivfunktion ausgestattet sind – vom Verkehr nicht als „Nachschlagewerke“ angesehen werden.¹³²

Problematisch erscheint im Hinblick auf online erscheinende Nachschlagewerke die Einschränkung des Anspruches auf Einfügung des Hinweises bei bereits erschienenen Werken gem. Abs. 2 in der Weise, dass der Hinweis erst bei einer Neuauflage einzufügen ist. Diese Einschränkung ist Ergebnis einer Abwägung zwischen dem Interesse des Markeninhabers an der Erhaltung seines Rechts und dem Interesse des Herausgebers des Nachschlagewerkes, bereits erschienene Auflagen nicht verändern zu müssen.¹³³

Im Hinblick auf Onlinenachschlagewerke führt die Abwägung aber zu einem anderen Ergebnis als bei gedruckten Werken. Denn die Veränderung von Onlinenachschlagewerken ist technisch relativ einfach und finanziell deutlich kostengünstiger als die Veränderung bereits erschienener gedruckter Werke. Insofern ist das Interesse der Markenrechtsinhaber höher zu bewerten. Diesem höheren Interesse ist dergestalt Rechnung zu tragen, dass die Betreiber von Onlinenachschlagewerken bei jeder Aktualisierung ihres Werkes zur Anbringung des Hinweises verpflichtet werden. Dieser Anspruch kann sogar schon unabhängig von einer Aktualisierung bestehen, sofern der Herausgeber diesen Hinweis mit nur geringem technischem Aufwand platzieren kann. Aus diesem Grund ist in Absatz 2 folgender Satz 2 einzufügen:

„Bei Onlinemedien liegt dann eine Neuauflage vor, wenn das Nachschlagewerk in großen Teilen aktualisiert wurde oder wenn die Geltendmachung des Anspruches auf Hinzufügung des Hinweises, dass es sich bei der Marke um eine eingetragene Marke handelt, einen technisch nicht unverhältnismäßigen Aufwand bedeutet.“

¹³⁰ Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 16 Rn. 2.

¹³¹ Vgl. statt vieler Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 16 Rn. 5.

¹³² Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 16 Rn. 5.

¹³³ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 16 Rn. 12.

Der Wortlaut des § 16 MarkenG sollte daraufhin wie folgt lauten:

§ 16 Wiedergabe einer eingetragenen Marke in Nachschlagewerken

(1) Erweckt die Wiedergabe einer eingetragenen Marke in einem Wörterbuch, einem Lexikon oder einem ähnlichen Nachschlagewerk den Eindruck, daß es sich bei der Marke um eine Gattungsbezeichnung für die Waren oder Dienstleistungen handelt, für die die Marke eingetragen ist, kann der Inhaber der Marke vom Verleger des Werkes verlangen, daß der Wiedergabe der Marke ein Hinweis beigefügt wird, daß es sich um eine eingetragene Marke handelt.

(2) ¹Ist das Werk bereits erschienen, so beschränkt sich der Anspruch darauf, daß der Hinweis nach Absatz 1 bei einer neuen Auflage des Werkes aufgenommen wird. ²Bei Onlinemedien liegt dann eine Neuauflage vor, wenn das Nachschlagewerk in großen Teilen aktualisiert wurde oder wenn die Geltendmachung des Anspruches auf Hinzufügung des Hinweises, dass es sich bei der Marke um eine eingetragene Marke handelt, einen technisch nicht unverhältnismäßigen Aufwand bedeutet.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, wenn das Nachschlagewerk in der Form einer elektronischen Datenbank vertrieben wird oder wenn zu einer elektronischen Datenbank, die ein Nachschlagewerk enthält, Zugang gewährt wird.

4.7 Privilegierende Benutzung (§ 23 MarkenG)

Auch wenn tatbestandlich eine Schutzrechtsverletzung vorliegt, kann die verletzende Handlung von einer der Schutzrechtsschranken der §§ 20 bis 26 MarkenG gedeckt werden. Insbesondere kommt hier die Schranke des § 23 MarkenG in Betracht.

Grundsätzlich anerkannt ist, dass § 23 Abs. 1 Nr. 1, 1. Alt MarkenG auf Internet-Domains Anwendung findet, die dem bürgerlichen Namen bzw. der daraus gebildeten Firma entsprechen.¹³⁴ Die sich daraus ergebende Problematik wird, unabhängig von der genauen dogmatischen Einordnung, von dem

¹³⁴ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 23 Rn. 13.

Gleichnamigenrecht erfasst. Hier hat die Rechtsprechung Kriterien herausgearbeitet, mit denen sich die ergebenden Probleme ausreichend lösen lassen.¹³⁵ Demnach ergibt sich in diesem Zusammenhang kein weitergehender Regelungsbedarf.

Anders stellt sich die allgemeine Ansicht bezüglich der Anwendung des § 23 Abs. 1 Nr. 1, 2. Alt. MarkenG bei Internet-Domains dar: Eine solche wird größtenteils abgelehnt.¹³⁶ Zwar ließe sich überlegen, ob nicht die Domain aufgrund ihrer teilweisen adressähnlichen Funktion als Adresse im Sinne der Vorschrift anzusehen ist. Dagegen wird jedoch hervorgebracht, dass dadurch die Schutzfunktion des Markenrechts bei Domains ausgehebelt würde¹³⁷ und die Domain im Gegensatz zu einer Adresse im natürlichen Wortsinn frei wählbar sei, so dass sie nicht von der Vorschrift erfasst wird¹³⁸. Dem ist ohne weiteres zuzustimmen, so dass auch hier kein Regelungsbedarf besteht.

Fraglich ist aber, ob sich eine andere Beurteilung in Bezug auf die Verwendung von E-Mail-Adressen ergibt. Eine E-Mail-Adresse setzt sich aus einem vor dem „@“-Symbol stehenden lokalen Teil und einem sich dahinter befindenden Domainteil zusammen. Der lokale Teil ist, soweit er nicht schon anderweitig vergeben ist, grundsätzlich frei wählbar. Dahingegen ist dies bei dem Domainteil nicht stets der Fall. Insofern ist zunächst bezüglich der möglichen Konflikte zu unterscheiden.

Die Frage nach der Anwendbarkeit von § 23 Abs. 1 Nr. 1, 2. Alt. MarkenG wird nur relevant, wenn unter der E-Mail-Adresse im geschäftlichen Verkehr aufgetreten wird.¹³⁹ Sodann ist zwischen den Teilen der E-Mail-Adresse zu differenzieren. Eine Privilegierung gem. § 23 MarkenG für den lokalen Teil erscheint aufgrund dessen freier Gestaltbarkeit nicht mit dem Sinn und Zweck der Vorschrift vereinbar. Anders aber bei dem Domainteil. Hier besteht eine freie Gestaltbarkeit nur, wenn der Adresseninhaber zugleich Inhaber der Domain ist. Auch in diesem Fall erscheint dann eine Privilegierung nicht mit § 23 MarkenG vereinbar.¹⁴⁰ Somit verbleibt als einzig relevante Konstellation die Situation, in der die E-Mail-Adresse bei einer

¹³⁵ Vgl. insbesondere BGH GRUR 2002, 622 – shell.de; Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 15 Rn. 59ff m.w.N.; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, Nach § 15 Rn. 66.

¹³⁶ Fezer, Markenrecht, § 23 Rn. 26; Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 23 Rn. 10; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 23 Rn. 16; Seifert, Das Recht der Domainnamen, S. 99 Rn. 71f; Ruff, DomainLaw, S. 90f.

¹³⁷ Ruff, DomainLaw, S. 90.

¹³⁸ Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 23 Rn. 16.

¹³⁹ Vgl. zu dem Streit, ob darüber hinaus auch ein kennzeichenmäßiger Gebrauch notwendig ist, unter Punkt 4.5.1 sowie zu der Frage des kennzeichenmäßigen Gebrauchs bei E-Mail-Adressen Utz, Anmerkung zu OLG Karlsruhe CR 2007, 105, 107 – Markenverletzende Spam-E-Mail-Absenderadresse.

¹⁴⁰ Seifert, Das Recht der Domainnamen; S. 99f Rn. 71.

fremden Domain besteht. Hier hat der Adresseninhaber, bis auf die ursprüngliche Wahl, die E-Mail-Adresse überhaupt einzurichten, keinen weiteren Einfluss auf den Domainteil.

Bei einer Kommunikation über E-Mails kommt der E-Mail-Adresse insoweit auch die Funktion einer Anschrift im Sinne des § 23 Abs. 1 Nr. 1, 2. Alt. MarkenG zu. Denn wenn die E-Mail-Adresse sogar (zumindest bei entsprechender Einwilligung des Adresseninhabers) zur Zustellung im behördlichen Schriftverkehr benutzt werden kann, muss diese prinzipiell auch als Anschrift im Sinne des § 23 Abs. 1 Nr. 1, 2. Alt. MarkenG anzusehen sein.¹⁴¹ Folglich muss der Adressinhaber auch unter dieser Adresse seine Produkte und Dienstleistungen anbieten können, ohne dass dies zu einer Kennzeichenrechtsverletzung führt.¹⁴² Dabei erscheint in dieser Konstellation ein kennzeichenrechtlicher Konflikt nur mit dem Domaininhaber möglich. Diese Fälle dürften insgesamt eher selten auftreten, sind aber nicht ausgeschlossen.

Für die Erfassung der beschriebenen Konstellation von § 23 Abs. 1 Nr. 1, 2. Alt. MarkenG spricht auch folgende Überlegung: Aufgrund der steigenden Bedeutung des elektronischen Rechts- und Schriftverkehrs darf bei der Verwendung elektronischer Adressen wie einer E-Mail-Adresse bei der kennzeichenrechtlichen Behandlung kein Unterschied zu „realen“ Adressen bestehen. Diese Einordnung erscheint bei E-Mail-Adressen auf den ersten Blick nicht selbstverständlich, ist doch der Wechsel der E-Mail-Adresse weniger aufwendig als ein Umzug im realen Leben. Dies kann jedoch kein Kriterium sein. Denn zum einem kann auch der E-Mail-Wechsel für den Inhaber mit gravierenden Nachteilen verbunden sein, insbesondere wenn diese eine gewisse Bekanntheit erlangt hat. Zum anderen geht es um die einheitliche Einordnung von on- und offline Sachverhalten. Wenn Einigkeit besteht, möglichst keine Differenzierungen vorzunehmen, muss das auch hier klargestellt werden. Daher ist folgender Absatz 2 in § 23 MarkenG einzufügen:

„Als Anschrift im Sinne des Abs. 1 Nr. 1 sind auch E-Mail-Adressen zu zählen.“

¹⁴¹ Prinzipiell zustimmend zur Anschriftsfunktion einer E-Mail-Adresse Seifert, Das Recht der Domainnamen, S. 99 Rn. 71; Zur Möglichkeit einen (elektronischen) Verwaltungsakt in Form einer E-Mail zu erlassen Stelkens/Stelkens in: Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, § 37 Rn. 39b.

¹⁴² So auch Utz, Anmerkung zu OLG Karlsruhe CR 2007, 105, 107 – Markenverletzende Spam-E-Mail-Absenderadresse.

Demnach sollte § 23 MarkenG folgenden Wortlaut erhalten:

§ 23 Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben, Ersatzteilgeschäft

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr

1. dessen Namen oder Anschrift, zu benutzen,

2. ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere ihre Art, ihre Beschaffenheit, ihre Bestimmung, ihren Wert, ihre geographische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, zu benutzen, oder

3. die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung zu benutzen, soweit die Benutzung dafür notwendig ist,

sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.

(2) Als Anschrift im Sinne des Abs. 1 Nr. 1 sind auch E-Mail-Adressen zu zählen.

4.8 Erschöpfung (§ 24 MarkenG)

4.8.1 Grundlagen der Regelung über die Erschöpfung

Die in § 24 MarkenG geregelte „Erschöpfung“ bedeutet, dass die mit einer Marke gekennzeichneten Waren¹⁴³ verkehrsfähig sind, sofern der Markeninhaber dem „Inverkehrbringen“ einmal zugestimmt hat. Die Ausschließlichkeitsrechte des Markeninhabers haben sich dann erschöpft, so dass der weitere Vertrieb keine Markenrechtsverletzung mehr darstellt. Das „Inverkehrbringen“ bedeutet dabei einen

¹⁴³ Der Erschöpfungsgrundsatz findet auf Dienstleistungen keine Anwendung, vgl. Fezer, Markenrecht, § 24 Rn. 8; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 24 Rn. 14.

willentlichen Wechsel der rechtlichen oder tatsächlichen Verfügungsgewalt.¹⁴⁴ Der früher herrschende Streit, ob bereits die Übergabe an einen vom Vertragspartner beauftragten Spediteur, der daher nicht im Interesse und im Auftrag des Markeninhabers arbeitet, als Inverkehrbringen anzusehen ist¹⁴⁵, wurde mittlerweile durch den BGH entschieden.¹⁴⁶ Die Übergabe an einen durch den Vertragspartner beauftragten Spediteur oder Frachtführer stellt demnach ein Inverkehrbringen dar, selbst wenn der Vertragspartner seinen Sitz im außereuropäischen Ausland hat und eine vertragliche Verpflichtung besteht, wonach die Ware nur im außereuropäischen Ausland vertrieben werden dürfte.¹⁴⁷ Als Territorium, in dem ein Inverkehrbringen die Erschöpfungswirkung nach sich zieht, sind in § 24 MarkenG die Mitgliedsstaaten der EU, sowie die Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum benannt.¹⁴⁸ Bringt ein Markeninhaber daher seine mit der Marke gekennzeichnete Ware außerhalb dieses Territoriums in Verkehr, so ist sein in Deutschland bestehendes Markenrecht nicht erschöpft.

4.8.2 Besonderheiten im Online-Bereich

An welchem Ort die Übergabe der tatsächlichen Verfügungsgewalt von statten geht, ist bei körperlichen Waren relativ einfach zu bestimmen. Dies zeigt sich bereits am erwähnten Beispiel der Übergabe an einen extern beauftragten Frachtführer, da diesem die Ware übergeben wird, d.h. in die von ihm bereit gestellte Transportmöglichkeit eingeladen wird. Schwierig ist dagegen sowohl die Bestimmung des Vorhandenseins eines Inverkehrbringens als auch die territoriale Bestimmung, d.h. an welchem Ort die Ware in den Verkehr gebracht wurde, im Bereich des Onlineangebotes.

4.8.2.1 Das Merkmal des „Inverkehrbringens“

Es ist zu fragen, welche Handlung des Markeninhabers ein Inverkehrbringen der Ware im Onlinebereich darstellt. Problematisch ist, dass es an einer tatsächlichen

¹⁴⁴ Vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 24 Rn. 18 ff; Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz § 24 Rn. 20; siehe auch Heinze/Heinze, GRUR 2007, 740, 742.

¹⁴⁵ Zum Streitstand siehe Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 24 Rn. 20; siehe auch Heinze/Heinze, GRUR 2007, 740, 741.

¹⁴⁶ BGH WRP 2006, 1233 – ex works.

¹⁴⁷ BGH WRP 2006, 1233 – ex works.

¹⁴⁸ Das Prinzip der europarechtlichen Erschöpfung wurde mit Inkrafttreten des MarkenG in das deutsche Recht eingeführt und basiert auf Art. 30 S. 2 EG. Dieses Prinzip hat insofern das vorher geltende Prinzip der weltweiten Erschöpfung abgelöst, vgl. Hacker, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz § 24 Rn. 14.

Übergabe der Waren, die für die Übertragung der tatsächlichen Sachherrschaft notwendig wäre, fehlt. Denn rein virtuelle Waren werden ausschließlich virtuell gehandelt und nicht übergeben. Es ist daher zu fragen, auf welchen Akt für das Inverkehrbringen abzustellen ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Offline-Bereich davon ausgegangen wird, dass die Waren, sofern nicht spezielle vom Markeninhaber mit der Lieferung betraute Spediteure eingesetzt werden, am Ort der Herstellung vom Markeninhaber in den Verkehr gebracht werden.¹⁴⁹

Dies bedeutete bei virtuellen Waren, dass für das Inverkehrbringen auf den Moment abzustellen wäre, in dem der Anbieter die Ware auf seinen Server lädt. Da jedoch der eigene Server des Anbieters nicht für den Zugang durch die Öffentlichkeit bestimmt ist und ansonsten der rein technische Vorgang des „Uploads“ auf den Server eine Einschränkung der Markenrechte des Markeninhabers bedeuten würde, scheint dieser Ansatzpunkt zu früh. Dies zeigt sich auch bei einem Vergleich des „Liefervorgangs“ zwischen virtuellen Waren und Offline-Waren. In den „Online-Liefervorgang“ kann aus technischer Sicht – zumindest, solange ein „normaler“ Verbraucher zugrunde gelegt wird – nicht eingegriffen werden. Der Benutzer ruft die jeweilige Seite auf und erreicht dadurch das Angebot des Anbieters.

Dagegen ist der Benutzer bei Offline-Waren gezwungen, sich diese liefern zu lassen oder sich körperlich zum Anbieter zu bewegen, um die dort existierenden Waren zu erwerben. Insbesondere bei der Lieferung muss also ein Dritter (Spediteur, etc.) eingeschaltet werden, der die Lieferung vornimmt. Aufgrund dieser Unterschiede im Zugang zu den Waren ist es gerechtfertigt, das Inverkehrbringen bei rein virtuell angebotenen Waren beim Benutzer zu verorten. Die dadurch erfolgte Einschränkung der Verkehrsfähigkeit während des „Liefervorgangs“ ist wegen der technisch kaum realisierbaren Eingriffsmöglichkeit in diesen Vorgang zu vernachlässigen. Deshalb kann für das Inverkehrbringen auf den Benutzer abgestellt werden.

Fraglich ist aber, welcher technische Vorgang beim Benutzer dazu führt, dass die Ware in den Verkehr gebracht wurde. In Frage kommen dabei verschiedene aktive und passive Handlungen, nämlich das erstmalige Laden der Ware in den Arbeitsspeicher, das bewusste Herunterladen der Ware oder die erstmalige aktive Benutzung der Ware. Da jedoch das „Inverkehrbringen“ als Handlung des Anbieters kaum von einer weiteren Handlung des Benutzers abhängen kann, sollte im Hinblick

¹⁴⁹ BGH WRP 2006, 1233 – ex works.

auf die Verkehrsfähigkeit eines Wirtschaftsgutes auf die erstmalige Vervielfältigung durch den Benutzer abgestellt werden. Dabei muss es unerheblich sein, inwieweit diese Vervielfältigung bewusst durch den Benutzer herbeigeführt wurde.

Ein Vergleich mit dem Meinungsstand im Urheberrecht zeigt, dass eine Vervielfältigung bereits dann zu bejahen ist, wenn die Ware sich im Arbeitsspeicher des Benutzers befindet, da insoweit bereits eine „Verdoppelung“ der Ware stattfindet und sich diese auf dem Computer des Benutzers abbildet.¹⁵⁰ Um die Verkehrsfähigkeit virtuell gehandelter Waren zu gewährleisten, aber auch um die Rechte des Markeninhabers nicht allzu weitgehend zu beschränken, ist deshalb das Inverkehrbringen bereits dann zu bejahen, wenn sich die Ware erstmalig mit Genehmigung des Rechteinhabers im Arbeitsspeicher des Benutzers befindet.

4.8.2.2 Änderungsbedarf

Die Anpassung des Tatbestandsmerkmals des Inverkehrbringens ist deshalb bei der Anwendung des § 24 MarkenG auf Waren zu beachten. Sie könnte einerseits zwar lediglich bei der Rechtsanwendung zu berücksichtigen sein, andererseits erscheint es jedoch wünschenswert, sie auch im Gesetz zu verorten. Deshalb wäre vorzuschlagen, in § 24 Abs. 1 einen weiteren Satz einzufügen, der diese spezielle Situation regelt. Dieser sollte folgenden Wortlaut haben:

„In den Verkehr gebracht im Sinne des Satzes 1 sind auch Waren, die ausschließlich virtuell angeboten werden, wenn diese vom Abnehmer erstmalig vervielfältigt wurden.“

4.8.2.3 Territoriale Verbreitung des Angebotes

Nach dem Wortlaut des § 24 tritt die Erschöpfung nur in den Fällen ein, in denen die mit der Marke gekennzeichneten Waren in den Staaten der EU oder den Vertragsstaaten der EWG in den Verkehr gebracht wurden. Es ist jedoch fraglich, ob eine derartige territoriale Einschränkung auch für Angebote im Internet gelten kann.

Das Internet ist ein weltweit verfügbares Medium, bei dem es schwierig erscheint, Zugriffe nur aus bestimmten Ländern zu erlauben, während Nutzer aus anderen

¹⁵⁰ Reh binder, Urheberrecht, S. 118 Rn. 319; Schack, Urheberrecht, S. 176 Rn. 379f; ablehnend, aber m.w.N. für die herrschende Meinung Heerma, in: Wandtke/Bullinger, Urheberrecht; § 16 Rn. 15.

Ländern keinen Zugriff auf bestimmte Seiten erhalten sollen.¹⁵¹ Unproblematisch erscheinen dabei Sachverhalte, bei denen das Inverkehrbringen nicht bereits durch das Aufrufen der Seite möglich ist, sondern über die Seite lediglich ein Bestellvorgang in Gang gebracht wird, der dazu führt, dass die körperliche Ware an den Ort des Bestellers gesendet wird. Insofern ist dann auf diesen Ort abzustellen, bzw. ist der bereits oben erwähnte Streit bezüglich der Einschaltung eines Frachtführers oder Spediteurs zu entscheiden. Wie ist jedoch die Lage zu beurteilen, wenn es sich um virtuelle Waren handelt, die – wie bereits oben erwähnt – mit der Vervielfältigung beim Nutzer in den Verkehr gebracht werden? Hat der Anbieter eine Möglichkeit dieses Inverkehrbringen territorial einzuschränken?

Hierbei ist zunächst zu erwähnen, dass der BGH ausdrücklich die Zulässigkeit von Disclaimern bejaht hat, die zur Einschränkung eines Liefergebietes eingesetzt werden.¹⁵² Er hat jedoch die Wirksamkeit dahingehend eingeschränkt, dass der auf der Seite angebrachte Disclaimer nicht nur eindeutig gestaltet sein muss, sondern auch, dass er auf Grund seiner Aufmachung als ernst gemeint aufgefasst wird und sich der Anbieter tatsächlich an diesen hält.¹⁵³ Die Anerkennung eines Disclaimers dient seinem Benutzer dazu, eine Lieferung in bestimmte Territorien auszuschließen, in denen er durch seine Ware vermeintlich Rechte oder Gesetze verletzen würde.¹⁵⁴

Ähnlich ist auch die Lage des Kennzeicheninhabers bei der Erschöpfung: Er möchte verhindern, dass das Inverkehrbringen seiner mit der Marke gekennzeichneten Ware dazu führt, dass eine Einschränkung seines Markenrechts in einem anderen Territorium als demjenigen, in welches er bereits geliefert hat, eintritt. Daher erscheint es nahe liegend, die Disclaimer-Rechtsprechung auch auf die Erschöpfungsproblematik anzuwenden. Der Anbieter kann daher also – unter den genannten Voraussetzungen – auch die Erschöpfung durch einen Disclaimer ausschließen, wenn er sich tatsächlich an diesen Disclaimer hält.

¹⁵¹ Denkbar sind dagegen Sperrungen bestimmter Seiten für alle Nutzer eines Landes, die von der jeweiligen Regierung ausgehen, wie dies der Iran jüngst mit der Suchmaschine Google getan hat oder wie dies bereits seit Jahren (unbewiesen) China vorgeworfen wird.

¹⁵² BGH, NJW 2006, 2630 – Arzneimittelwerbung im Internet.; vgl. auch die Anmerkung von Hoeren, BGH Report, 2006, 801.

¹⁵³ BGH, NJW 2006, 2630 – Arzneimittelwerbung im Internet.

¹⁵⁴ Der vom BGH (NJW 2006, 2630 – Arzneimittelwerbung im Internet) entschiedene Fall behandelte die Thematik, dass eine Lieferung nach Deutschland gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen hätte und der Anbieter eine solche Lieferung eindeutig ausschließen wollte.

Fraglich bleibt dabei aber, wie es für den Anbieter möglich sein kann, das „Lieferterritorium“ so zu bestimmen, dass Falschangaben ausgeschlossen sind. Dabei können die Angabe der Adresse, einer Bankverbindung oder einer Kreditkartennummer nicht ausreichend sein, da diese fälschungsanfällig sind.

Jedoch besteht die technische Möglichkeit, mit Hilfe des so genannten „Geolocation“-Verfahrens über die IP-Nummer, die der Nutzer an den Anbieter sendet, herauszufinden, aus welchem Territorium der Nutzer auf die jeweilige Seite zugreift.¹⁵⁵ Insoweit könnte also der Anbieter selbst bestimmen, welcher Nutzer die Möglichkeit erhalten soll, eine Vervielfältigung der lediglich virtuell angebotenen Ware anzufertigen.

Problematisch könnte das Geolocation lediglich deshalb sein, weil durch die fortschreitende Vernetzung der Internet Service Provider, die die IP-Nummern an den jeweiligen Nutzer vergeben, plötzlich ausländische Provider einen deutschen Provider aufkaufen und die eigenen (ausländischen Nummern) vergeben.¹⁵⁶ Dies zeigt, dass zwar ein Großteil der deutschen Nutzer „ausgefiltert“ werden könnte, die Gesamtheit jedoch an Hand der ihnen zugeteilten IP-Nummern nicht erreicht werden kann.

Derartige Anstrengungen eines Markeninhabers sollten jedoch Berücksichtigung finden. Stellt daher ein Markeninhaber Zugangsschranken in der Art auf, dass er alle zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten ausschöpft, kann nicht mehr von ihm verlangt werden. Erfolgt dennoch ein Zugriff auf seine Seite aus einem EU- oder EWR-Staat, so kann insoweit nicht von einer Zustimmung des Markeninhabers zum Inverkehrbringen ausgegangen werden, so dass eine Erschöpfung ausscheidet. Da also eine technische Möglichkeit besteht, den Zugang territorial zu beschränken, kann auch nicht von einer weltweiten Erschöpfung ausgegangen werden. Vielmehr muss weiterhin der Grundsatz gelten, dass lediglich Waren, die in der EU oder einem Vertragsstaat der EWG in Verkehr gebracht wurden, zu einer Erschöpfung des Markenrechts führen.

Da die bisherige gesetzliche Regelung also mit technischen Möglichkeiten wie Geolocation eingehalten werden können, erscheint es nicht notwendig, eine

¹⁵⁵ Zu den Hintergründen und technischen Möglichkeiten des Geolocation vgl. Hoeren, MMR 2007, 3.

¹⁵⁶ Vgl. Hoeren, MMR 2007, 3, 6.

Gesetzesänderung speziell für virtuell gehandelte Waren bezüglich des Territoriums einzuführen.

4.8.3 Europaweite Regelung

Die Erschöpfung ist nicht nur territorial auf die EU beschränkt, sie war auch Inhalt der zur Einführung des Markengesetzes führenden Markenrechtsrichtlinie 89/104/EWG.¹⁵⁷ Diese Regelung wiederum basiert auf Art. 30 S. 2 EG. Daher handelt es sich bei der Erschöpfung um europäisches Recht, das einer Umsetzung bedarf. Insoweit wäre auch eine europaweite Regelung für die Erschöpfung rein virtuell gehandelter Waren zu fordern. Eine solche Regelung könnte durch eine deutsche Gesetzesänderung in die Diskussion gebracht werden. Da es sich aber bei der oben vorgeschlagenen Gesetzesänderung im Hinblick auf das Inverkehrbringen rein virtuell gehandelter Waren lediglich um eine Auslegungshilfe handelt, ist eine einheitliche gesetzliche Regelung in Europa nicht notwendig.

Vielmehr wäre es auch möglich, durch eine Änderung des deutschen Markengesetzes und einer entsprechenden Vorlage eines Verfahrens an den Europäischen Gerichtshof die Auslegung der einschlägigen Markenrechtsrichtlinie zu beeinflussen. Dies hätte auch den Vorteil, dass das vorlegende Gericht in einer bestimmten Weise die Vorlageentscheidung zu begründen vermag und dabei bereits eine Auslegungsmethode dem EuGH nahe legen kann. Anders sähe es bei einer Diskussion um eine gesetzliche Regelung aus, die in den jeweiligen Instanzen des Gesetzgebungsverfahrens kontrovers diskutiert werden könnte. Eine europarechtliche Regelung ist insoweit also nicht zu fordern.

4.8.4 Ergebnis

Die Erschöpfungsregelung kann grundsätzlich in ihrer bisherigen Form erhalten bleiben. Da jedoch Schwierigkeiten im Hinblick auf das Tatbestandsmerkmal des „Inverkehrbringens“ bei rein virtuell gehandelten Waren bestehen, sollte hierfür die bereits angesprochene Regelung eingefügt werden. Andere Änderungen sind dagegen in § 24 MarkenG nicht notwendig. § 24 MarkenG müsste daher nach einer Anpassung an die durch die Internetökonomie sich ergebenden Umstände folgende Fassung erhalten:

¹⁵⁷ Die Erschöpfung ist in dem zwingend umzusetzenden Art. 7 MRRL behandelt.

§ 24 Erschöpfung

(1) ¹Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind. ²In den Verkehr gebracht im Sinne des Satzes 1 sind auch Waren und Dienstleistungen, die ausschließlich virtuell angeboten werden, wenn diese vom Abnehmer erstmalig vervielfältigt wurden.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn sich der Inhaber der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung der Benutzung der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist.

4.9 Rechtserhaltende Benutzung von Domains (§ 26 MarkenG)

Die Regelung des § 26 MarkenG bestimmt, wie Marken rechtserhaltend benutzt werden können. Hintergrund dieser Vorschrift ist, dass das Markenregister von unbenutzten Marken freigehalten werden soll, damit dem Verkehr eine ausreichende Zeichenvielfalt zur Einführung eigener Zeichen zur Verfügung steht.¹⁵⁸ Deshalb regelt § 26 MarkenG, dass jede Marke gelöscht werden kann, wenn sie nicht innerhalb der vergangenen 5 Jahre seit Stellung des Löschungsbegehrens benutzt wurde. Außerdem erhält der Markeninhaber eine so genannte „Benutzungsschonfrist“ von 5 Jahren, die mit dem Ende des Eintragungsverfahrens beginnt,¹⁵⁹ in der selbst eine

¹⁵⁸ BGH GRUR 2000, 890, 891 – IMMUNINE/IMUKIN; BGH GRUR 1998, 938, 940 – DRAGON; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 26 Rn. 6.

¹⁵⁹ Problematisch war dabei allerdings, dass das Ende des Eintragungsverfahrens nicht durch die Markenrechtsrichtlinie festgelegt wurde, sondern national zu bestimmen ist. In Deutschland wurde deshalb der Beginn dieser Frist auf das Ende des (der Eintragung nachgeschalteten) Widerspruchsverfahrens gelegt, vgl. § 26 Abs. 5 MarkenG. Die sich aus den einzelnen nationalen Regelungen ergebenden Unterschiede führen nicht zu einer Europarechtswidrigkeit der offenen Regelung der Markenrechtsrichtlinie, wie nun das BPatG festgestellt hat, MarkenR 2007, 174 – Focus Home Collection.

nicht benutzte Marke nicht angegriffen werden kann. Da § 26 MarkenG auf eine rechtserhaltende Benutzung abstellt, wurden in Abs. 4 auch Regelbeispiele aufgenommen, die klarstellen, in welchen Fällen eine solche rechtserhaltende Benutzung vorliegt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Marke auf der Ware, auf ihrer Aufmachung oder ihrer Verpackung angebracht ist, wobei es hierfür bereits ausreichend ist, wenn der Anbringungsverfahren im Inland stattfindet und die Ware für den Export bestimmt ist. Es fehlen jedoch explizite Regelungen, wie eine rechtserhaltende Benutzung im Onlinebereich stattfinden kann.

Da es sich bei der Nutzung von Marken im Onlinebereich um eine zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Markengesetzes unbekanntes Nutzungsarten gehandelt hat, ist zu fragen, ob nicht notwendigerweise eine Regelung in den Regelbeispielkatalog des Abs. 4 aufzunehmen ist, die sich mit der Nutzung im Online-Bereich, insbesondere mit der Nutzung einer Marke als Domain, befasst. Dabei ist zu beachten, dass eine rechtserhaltende Benutzung einer Marke nur dann vorliegt, wenn diese Benutzung in kennzeichnender Weise erfolgt, die Marke also zur Kennzeichnung der Waren und/oder Dienstleistungen dient.¹⁶⁰ Diese kennzeichnende Benutzung ist enger zu fassen als die kennzeichenmäßige Nutzung, die als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal des § 14 MarkenG anerkannt ist¹⁶¹ und nach der unproblematisch jede Benutzung einer Domain auch als kennzeichenmäßige Nutzung anzusehen ist.¹⁶² Jedoch kann eine Domain auch eine kennzeichnende Stellung erhalten, solange der Verkehr die Domain als selbständige Kennzeichnung der auf der Seite angebotenen Produkte ansieht.¹⁶³ Dies wird meist dann der Fall sein, wenn die Produkte auf der Seite nicht selbst gekennzeichnet sind, da ansonsten der Verkehr der Produktkennzeichnung auf der Seite die Kennzeichnungsqualität anerkennen wird, während die Domain lediglich als Internetadresse angesehen wird.¹⁶⁴ Sind die angebotenen Produkte also nicht unmittelbar selbst gekennzeichnet, kann die Domain als entsprechende

¹⁶⁰ Siehe hierzu: Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 26 Rn. 17 m.w.N.

¹⁶¹ Für diese Unterscheidung vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 26 Rn. 20ff, der jedoch im Ergebnis eine Unterscheidung ablehnt, sowie Ströbele, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 26 Rn. 12.

¹⁶² Ständige Rechtsprechung, vgl. unter Punkt 1.1.

¹⁶³ Ströbele, in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, § 26 Rn. 22; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 26 Rn. 40; vgl. auch Utz, in: Backhaus/Hoeren, S. 135.

¹⁶⁴ Vgl. für vertiefende Hinweise: Utz, in: Backhaus/Hoeren, S. 135.

Produktbezeichnung anzusehen sein. Die Nutzung einer eingetragenen Marke als Domain stellt dann auch eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke dar.

Auch aus ökonomischer Sicht kann es sinnvoll sein, auf die Anbringung einer unmittelbaren Produktkennzeichnung auf der Seite zu verzichten. Die Notwendigkeit kann sich aus Gründen des Homepagedesigns, aus anderen technischen Gründen oder aber aus der Marketingstrategie ergeben.

Da diese Benutzung einer Marke im Internet als produktkennzeichnende Domain nicht in den Regelbeispielen des § 26 MarkenG enthalten ist, erscheint es sinnvoll, eine entsprechende Regelung in § 26 MarkenG einzuführen. Hierbei ist ein Hinweis auf die auch für andere Kennzeichen geltenden Grundsätze wünschenswert, dass insoweit eine rechtserhaltende Benutzung nur dann vorliegen kann, wenn diese Benutzung auch markenmäßig erfolgt. Außerdem sollte ein Hinweis dahingehend enthalten sein, dass die Domain lediglich als Kennzeichnung der auf der Seite enthaltenen Waren/Dienstleistungen zu gelten hat und nicht für die Dienstleistung „Homepage“ als solche.¹⁶⁵ Diese Regelung könnte daher als neu einzufügender Absatz 5 folgenden Wortlaut enthalten:

„Als Benutzung gilt auch eine Verwendung der Marke als Domainname, wenn diesem eine eigene kennzeichnende Stellung für die auf der dem Domainnamen zugewiesenen Internetseite angebotenen Waren zukommt.“

Deshalb sollte § 26 nach der Einführung dieses Absatzes 5 folgenden Wortlaut besitzen:

§ 26 Benutzung der Marke

(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt

¹⁶⁵ Zu Beginn des Internets wurde teilweise versucht, durch diese Argumentation eine Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen im Rahmen der Verwechslungsgefahr abzuwenden. Glücklicherweise hat die Rechtsprechung einer solchen Argumentation aber eine Absage erteilt, vgl. zuletzt OLG Köln, MMR 2006, 469 – investment.de mit Anmerkung Utz.

worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

(3) ¹Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern.

²Satz 1 ist auch dann anzuwenden, wenn die Marke in der Form, in der sie benutzt worden ist, ebenfalls eingetragen ist.

(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.

(5) Als Benutzung gilt auch eine Verwendung der Marke als Domainname, wenn diesem eine eigene kennzeichnende Stellung für die auf der dem Domainnamen zugewiesenen Internetseite angebotenen Waren zukommt.

(6) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Eintragung erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Zeitpunkts der Eintragung der Zeitpunkt des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens.

5 Schiedsvereinbarungen im Bereich der Domains

5.1 Die Schiedsgerichtsbarkeit im deutschen Prozessrecht

Die Zivilprozessordnung eröffnet in den §§ 1025ff ZPO die Möglichkeit, (private) Schiedsvereinbarungen zu treffen, die das Rechtsverhältnis zwischen den Parteien regeln. Sind solche Vereinbarungen formgerecht (vgl. § 1031 ZPO) getroffen, müssen die Parteien zur Klärung eines Rechtsstreits zunächst das vereinbarte Schiedsgericht anrufen (vgl. § 1026 ZPO). Eine Klage ohne Anrufen des Schiedsgerichts wird – jedoch nur auf entsprechende Rüge hin - wegen Unzulässigkeit abgewiesen (§ 1032 Abs. 1 ZPO). Hintergrund dieser Regelungen ist die Privatautonomie, die es den Parteien auch ermöglicht, statt den staatlichen Gerichten unabhängige Stellen als Entscheider für ihre Streitigkeiten einzusetzen.¹⁶⁶ Solange die Schiedsgerichte die im Grundgesetz verankerten verfahrensrechtlichen Mindeststandards einhält, steht einer Anerkennung solcher Schiedsgerichte und deren Entscheidungen nichts entgegen.¹⁶⁷

Die Idee der Vermeidung von Gerichtsverfahren durch Schiedsgerichte gibt es bereits im deutschen Recht, das in § 15a EGZPO den Ländern die Möglichkeit gibt, die Zulässigkeit einer Klage in bestimmten Fällen von dem vorherigen erfolglosen Versuch, den Streit mit Hilfe einer Güte- oder Schiedsstelle zu beenden, abhängig zu machen. Daher wäre denkbar, den Gedanken dieser Regelung in den Fällen auch auf das Markenrecht zu erweitern, in denen sich der Inhaber der Domain der Anwendbarkeit dieser Schiedsvereinbarungen unterworfen hat.¹⁶⁸

5.2 Schiedsgerichtsvereinbarungen im Domainbereich

Manche Domainvergabestellen besitzen eigene Schiedsvereinbarungen, denen sich die Anmelder einer Second Level Domain bereits in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterwerfen. Zu diesen Schiedsvereinbarungen zählen die

¹⁶⁶ Zöller/Geimer, ZPO, Vor § 1025, Rn. 3.

¹⁶⁷ Zöller/Geimer, ZPO, Vor § 1025, Rn. 4.

¹⁶⁸ Bei Domainkonflikten, die sich unter der TLD .de ereignen, kann deshalb eine solche Zulässigkeitsvoraussetzung bereits nicht bestehen, da der Anmelder einer .de-SLD sich keiner Schiedsvereinbarung unterwirft.

„Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy“ (UDRP)¹⁶⁹, die „Restrictions Dispute Resolution Policy“ (RDRP)¹⁷⁰ und die „Alternative Dispute Resolution“ (ADR Rules)¹⁷¹. Alle diese Schiedsvereinbarungen enthalten Regelungen, wie Kennzeicheninhaber gegen kennzeichenrechtsverletzende Domains vorgehen können. Da diese Schiedsvereinbarungen für die Anmelder der Domains bindend sind, wäre daran zu denken, ein Verfahren vor den im Rahmen dieser Vereinbarungen anerkannten Schiedsstellen als Zulässigkeitsvoraussetzung für ein auf das deutsche Markenrecht gestütztes Verfahren anzusehen (§ 1032 Abs. 1 ZPO).

Neben diesen Schiedsvereinbarungen, die von den jeweiligen Domainanmeldern innerhalb der Domainanmeldung als streitschlichtende Normen anerkannt werden, besteht auch die Möglichkeit, internationale Kennzeichenstreitigkeiten über die „WIPO Arbitration and Mediation Rules“ zu lösen.¹⁷²

5.2.1 Anwendbarkeit der ZPO auf diese Vereinbarungen

Es muss daher zunächst geprüft werden, ob es sich bei den angesprochenen Schiedsgerichtsvereinbarungen um solche im Sinne der §§ 1025 ff. ZPO handelt. Nur dann wären diese Normen auch anwendbar und die Zulässigkeit einer markenrechtlichen Klage würde von einer vorherigen Anrufung des Schiedsgerichts abhängen.

5.2.2 WIPO Arbitration and Mediation Rules

Zur Anwendbarkeit dieser Regeln müssen diese explizit zwischen den Parteien vereinbart werden (vgl. Art. 2 der WIPO Arbitration Rules und Art. 2 der WIPO Mediation Rules). Es handelt sich insoweit um eine Schiedsvereinbarung, die den Anforderungen des § 1029 ZPO entspricht. Die Anwendung dieser Regeln auf Domainstreitigkeiten würde auch einen für eine Schiedsvereinbarung tauglichen Inhalt gem. § 1030 ZPO vorweisen.

¹⁶⁹ Diese Schiedsvereinbarung ist Bestandteil des Anmeldevertrages bei folgenden TLDs: .com, .net, .org, .biz, .info, .aero, .coop, .jobs, .museum, .name und .travel. Der Text ist erreichbar unter <http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>.

¹⁷⁰ Diese gilt zusätzlich bei Anmeldungen unter der TLD .biz. Der Text ist zu erreichen unter <http://www.neulevel.biz/ardp/docs/rdrp.html>.

¹⁷¹ Diese Schiedsvereinbarung gilt für die europäische TLD .eu. Der Text ist erreichbar unter http://www.adr.eu/html/en/adr/adr_rules/eu%20adr%20rules.pdf.

¹⁷² Der Text der jeweiligen Vereinbarung kann auf der Homepage der WIPO unter <http://www.wipo.int/amc/en/> eingesehen werden.

Problematisch an den WIPO Arbitration and Mediation Rules ist aber, dass wohl in den seltensten Fällen die Parteien – vor Entstehen einer Domainstreitigkeit – sich auf die Anwendung dieser Regeln einigen werden¹⁷³. Oftmals besteht vor der Entstehung der Streitigkeit keinerlei Beziehung zwischen den Parteien, sodass die WIPO Arbitration and Mediation Rules zwar grundsätzlich geeignet sind, eine Schiedsvereinbarung im Sinne der ZPO darzustellen, aber in der Praxis selten hierfür in Frage stehen werden.

5.2.3 Die Schiedsvereinbarungen der Domainvergabestellen: UDRP und Co.

Die Schiedsvereinbarungen, die von den Domainvergabestellen für Streitigkeiten unter der jeweiligen Domain vorgesehen sind, müssen durch den Anmelder im Rahmen der Domainanmeldung anerkannt werden. Der Anmelder unterwirft sich daher diesen Vereinbarungen im Rahmen seiner Rechtsbeziehung mit der jeweiligen Vergabestelle, so dass die Vertragsbeziehung, die der Einbeziehung der Schiedsvereinbarung zu Grunde liegt, nur zwischen dem Anmelder und der Vergabestelle zu Stande kommt. Jeder Dritte, der später als möglicher Kennzeicheninhaber Ansprüche gegen den Domaininhaber geltend machen will, ist daher nicht in diesen Vertrag einbezogen. Eine Geltung der Schiedsvereinbarung auch für diesen Dritten würde eine zu weite Ausdehnung bedeuten, da diesem dann die Möglichkeit genommen werden würde, direkt ein Gericht anzurufen, weil eine wirksame Schiedsvereinbarung gerade den Weg zu den staatlichen Gerichten verhindern soll.¹⁷⁴

Auch die Frage der Freiwilligkeit des Abschlusses der Vereinbarung stellt sich, da der Domainanmelder, um überhaupt Inhaber einer Domain werden zu können, die Regelungen der jeweiligen Schiedsvereinbarung akzeptieren muss. Insofern kann nicht von einer freiwilligen Akzeptanz dieser Regelungen ausgegangen werden. Aus diesen formellen Gründen kann bereits das Erfordernis eines Verfahrens aufgrund der Schiedsvereinbarungen der Domainvergabestellen nicht als Zulässigkeitsvoraussetzung einer Klage gelten, weil eine direkte Anwendung der §§ 1025 ff. ZPO aufgrund der fehlenden Voraussetzungen nicht möglich ist.

¹⁷³ Vgl. auch Krug/Keim/Rector MMR 2001, 13, 15.

¹⁷⁴ Zöllner/Geimer, ZPO, § 1029, Rn. 29.

5.2.4 Analoge Anwendung der ZPO-Vorschriften?

Eine Anwendung der ZPO-Normen auf die UDRP ist daher nicht möglich. Es fehlt somit eine Regelung im deutschen Recht. Zu denken wäre aber daran, die Vorschriften der ZPO analog anzuwenden. Hierzu müssten aber die für eine analoge Anwendung notwendigen Voraussetzungen der vergleichbaren Interessenlage und der unbeabsichtigten Regelungslücke vorliegen.

5.2.4.1 Voraussetzungen einer Analogie

Es ist daher zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine analoge Anwendung vorliegen. Hierbei ist zunächst – aufgrund der fehlenden gesetzlichen Regelung – auf die Interessenlage abzustellen. Das Interesse, das hinter den Regelungen der §§ 1025 ff. ZPO steht, ist, dass das staatliche Gerichtssystem entlastet werden kann und soll, wenn dies von beiden Parteien übereinstimmend beschlossen wird. Fraglich ist daher, ob dies auch dann gelten kann, wenn sich lediglich eine Partei der Schiedsvereinbarung unterwirft. Ebenso zu prüfen wäre die Frage, ob es sich um eine unbeabsichtigte Regelungslücke handelt, ob also der Gesetzgeber unbeabsichtigt die Situation, in der sich lediglich eine Partei einer Schiedsvereinbarung unterwirft, nicht geregelt hat.

Beide Voraussetzungen können aber nur dann eingreifen, wenn die Schiedsvereinbarung dieselben Voraussetzungen wie der gesetzliche Tatbestand hat, der durch die Schiedsvereinbarung geregelt werden soll. Da sich nur eine Partei dieser Schiedsvereinbarung unterworfen hat, könnten ansonsten bei einer Pflicht zur Durchführung eines Schiedsverfahrens für die andere Partei Belastungen entstehen. Sie müsste sich dann auf Voraussetzungen einlassen, die nicht Tatbestandsvoraussetzungen des gesetzlichen Tatbestandes sind oder aber Voraussetzungen nachweisen, die im gesetzlichen Tatbestand fehlen. Insofern ist also zunächst zu prüfen, ob die Voraussetzungen der UDRP (oder ähnlicher Schiedsvereinbarungen) mit den markenrechtlichen Verletzungstatbeständen übereinstimmen.

5.2.4.2 Die Regelungen der UDRP

Einige Teile der UDRP können zur Entscheidung der oben gestellten Frage herangezogen werden. Zunächst ist zu beantworten, inwieweit die UDRP die

Rechtsbeziehungen zwischen dem Domaininhaber und dem Rechteinhaber abschließend regelt:

Regel 2: Your Representations.

[...] and sets forth the terms and conditions in connection with a dispute between you (the domain name owner) and any party other than us (the registrar) over the registration and use of an Internet domain name registered by you. [...]

Aus dieser Regelung geht eindeutig hervor, dass sich auch Dritte, also Rechteinhaber auf die UDRP beziehen können, obwohl diese als Vertragsbestandteil lediglich zwischen der Vergabestelle und dem Domaininhaber ausgehandelt ist. Inwieweit aber aus der englischen Bezeichnung „sets forth“ auch eine abschließende Regelung zu erkennen ist, kann alleine aus der Regel 2 nicht geklärt werden.

In Regel 3 werden die Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen die UDRP festgelegt:

Regel 3: Cancellations, Transfers, and Changes.

We will cancel, transfer or otherwise make changes to domain name registrations under the following circumstances:

- a. subject to the provisions of Paragraph 8, our receipt of written or appropriate electronic instructions from you or your authorized agent to take such action;*
- b. our receipt of an order from a court or arbitral tribunal, in each case of competent jurisdiction, requiring such action; and/or*
- c. our receipt of a decision of an Administrative Panel requiring such action in any administrative proceeding to which you were a party and which was conducted under this Policy or a later version of this Policy adopted by ICANN. (See Paragraph 4(i) and (k) below.)*

We may also cancel, transfer or otherwise make changes to a domain name registration in accordance with the terms of your Registration Agreement or other legal requirements.

Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen die UDRP-Regeln führen daher also zu einer Löschung oder Übertragung des Domainnamens. Die Übertragung kann dabei auf den Rechteinhaber erfolgen, und zwar ohne ein vorheriges notwendiges Zwangsvollstreckungsverfahren. In der UDRP-Entscheidung wird die Vergabestelle direkt angewiesen, die Übertragung durchzuführen. Regel 3 weist aber auch daraufhin, dass eine Übertragung oder Löschung auch aufgrund anderer als der UDRP-Regeln erfolgen kann.

Um auch aufgrund anderer Regelungen gegen einen Domainnamen vorgehen zu können, ist es notwendig, auch gerichtliche Entscheidungen in Bezug auf diesen Domainnamen zu erlauben. Dies geschieht in Regel 4 (k):

Regel 4: Mandatory Administrative Proceeding.

This Paragraph sets forth the type of disputes for which you are required to submit to a mandatory administrative proceeding. These proceedings will be conducted before one of the administrative-dispute-resolution service providers listed at www.icann.org/udrp/approved-providers.htm (each, a "Provider").

k. Availability of Court Proceedings. The mandatory administrative proceeding requirements set forth in Paragraph 4 shall not prevent either you or the complainant from submitting the dispute to a court of competent jurisdiction for independent resolution before such mandatory administrative proceeding is commenced or after such proceeding is concluded. If an Administrative Panel decides that your domain name registration should be canceled or transferred, we will wait ten (10) business days (as observed in the location of our principal office) after we are informed by the applicable Provider of the Administrative Panel's decision before implementing that decision. We will then implement the decision unless we have received from you during that ten (10) business day period official documentation (such as a copy of a complaint, file-stamped

by the clerk of the court) that you have commenced a lawsuit against the complainant in a jurisdiction to which the complainant has submitted under Paragraph 3(b)(xiii) of the Rules of Procedure. (In general, that jurisdiction is either the location of our principal office or of your address as shown in our Whois database. See Paragraphs 1 and 3(b)(xiii) of the Rules of Procedure for details.) If we receive such documentation within the ten (10) business day period, we will not implement the Administrative Panel's decision, and we will take no further action, until we receive (i) evidence satisfactory to us of a resolution between the parties; (ii) evidence satisfactory to us that your lawsuit has been dismissed or withdrawn; or (iii) a copy of an order from such court dismissing your lawsuit or ordering that you do not have the right to continue to use your domain name.

Die UDRP enthält also eine eindeutige Regelung, dass neben den UDRP-Verfahren auch nationale gerichtliche Verfahren möglich sind. Diese Regelungen können jedoch die Frage, ob die Durchführung eines UDRP-Verfahrens aufgrund einer analogen Anwendung der §§ 1025 ff. ZPO als Zulässigkeitsvoraussetzung für eine nationale Klage anzusehen ist, nicht beantworten. Durch die Regelungen der UDRP werden nationale Verfahren lediglich nicht völlig ausgeschlossen, sie greifen aber nicht in nationale Voraussetzungen für diese Klagen ein. Die formellen Regelungen der UDRP können also alleine keinen Aufschluss darüber geben, ob eine analoge Anwendung der §§ 1025 ff. ZPO auf die UDRP in Frage kommt.

Aus diesem Grund muss auch ein Blick auf die materiellen Regelungen der UDRP erfolgen:

Regel 4: Mandatory Administrative Proceeding.

a. Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that

- (i) *your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and*
- (ii) *you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and*
- (ii) *your domain name has been registered and is being used in bad faith.*

In the administrative proceeding, the complainant must prove that each of these three elements are present. [...]

Die materiellen Regelungen der UDRP bestehen aus drei Voraussetzungen, die für das Bestehen eines Anspruchs kumulativ vorliegen müssen (vgl. die jeweilige Verbindung der Unterabsätze mit dem Wort „and“). Diese Voraussetzungen sind die Identität oder die verwechslungsfähige Ähnlichkeit des Domainnamens mit der Marke, das Fehlen eines eigenen Rechts oder legitimen Interesses des Domaininhabers am Domainnamen und eine Bösgläubigkeit des Domaininhabers bei der Registrierung und der Benutzung des Domainnamens.

5.2.4.3 Die Regelungen der ADR¹⁷⁵

B 1 (b) (10)

(i) [...] gemäß diesen ADR-Regeln die Beschwerdegründe beschreiben, insbesondere

A. warum der Domainname identisch oder verwechselbar mit Namen ist, für die ein Recht oder Rechte nach nationalem Recht und/oder Gemeinschaftsrecht anerkannt oder festgelegt ist oder sind; und entweder

¹⁷⁵ Entgegen den Regelungen der UDRP, die ausschließlich in englischer Sprache verfasst sind, existiert auch eine offizielle Version der ADR in deutscher Sprache. Für ein erstes Fazit zu Streitschlichtungen unter der ADR vgl. Hoeren MMR 2006, 777.

B. warum der Domainname vom Inhaber ohne Rechte oder legitime Interessen am streitigen Domainnamen registriert wurde; oder

C. warum der Domainname in bösgläubiger Absicht registriert wurde oder benutzt wird. [...]

Die materiellen Voraussetzungen für ein ADR-Verfahren entsprechen denjenigen der UDRP, wenn auch mit einigen wichtigen Unterschieden: Die bei der UDRP kumulativ nachzuweisenden Voraussetzungen des eigenen Rechts oder legitimen Interesses und der Bösgläubigkeit müssen bei der ADR nicht kumulativ vorliegen. Außerdem genügt die Bösgläubigkeit bei Registrierung oder Benutzung des Domainnamens.

A 4 (c)

Die Schiedskommission stellt das ADR-Verfahren ein, falls es davon erfährt, dass über den Streitgegenstand der Beschwerde rechtskräftig von einem zuständigen Gericht oder einer Stelle zur alternativen Streitbeilegung entschieden worden ist.

A 5

Das ADR-Verfahren erfolgt vorbehaltlich des vorstehenden Artikel A4(c) unbeeinflusst durch andere Gerichtsverfahren.

B 1 (b) (13)

[...] ggfs. andere rechtliche Verfahren bezeichnen, die in Verbindung mit den/dem beschwerdegegenständlichen Domainnamen aufgenommen bzw. abgeschlossen werden.

Auch die ADR erlaubt somit andere gerichtliche Verfahren neben einem Verfahren nach der ADR.

Wie auch die UDRP besteht der Anspruch aus der ADR unter anderem auf Übertragung des Domainnamens, wie sich aus Abschnitt 16 (5) (ii) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Registrierung von .eu-Domainnamen ergibt.

5.2.4.4 Vergleich mit den markenrechtlichen Ansprüchen

Nachdem es in Deutschland an einer schiedsgerichtlichen Regelung von Domainkonflikten fehlt, ist das MarkenG insoweit anwendbar, als sich ein Kennzeicheninhaber aus seiner Marke gegen einen vermeintlich rechtsverletzenden Domainnamen wendet. Das MarkenG sieht Domainnamen als „Zeichen“ i.S.d. § 14 MarkenG an, sodass aus § 14 MarkenG auch gegen Domainnamen vorgegangen werden kann. Zusätzliche Voraussetzung im Rahmen eines Anspruchs aus § 14 MarkenG ist die Ähnlichkeit der Waren und/oder Dienstleistungen. Hierbei ist einerseits auf diejenigen Waren/Dienstleistungen abzustellen, für die die Marke eingetragen ist. Andererseits stellt aber der Domainname an sich keine Dienstleistung dar, vielmehr ist auf den Inhalt der Homepage abzustellen.¹⁷⁶

Die Rechtsfolge eines solchen Anspruchs führt lediglich auf Löschung des Domainnamens. Eine Möglichkeit auf Übertragung besteht auch nicht im Anwendungsbereich der UDRP, wenn gem. Regel 3 a.E. der UDRP nationale Entscheidungen umgesetzt werden. Diese Entscheidungen können nur insoweit umgesetzt werden, wie sie auch ergangen sind. Da aber das deutsche Recht keinen Übertragungsanspruch kennt, kann auch keine Übertragung über diesen Weg erreicht werden.

5.2.5 Fazit des Vergleichs

Sowohl die UDRP als auch die ADR stellen ausschließlich auf den Domainnamen ab. Ergeben sich aus diesem Domainnamen oder dem Verhalten des Anmelders Hinweise auf eine bösgläubige Anmeldung, erhält der Kennzeicheninhaber einen Anspruch auf Übertragung der Domain. Hier zeigen sich bereits die wichtigsten Unterschiede zum MarkenG:

Das MarkenG stellt in seinen Ansprüchen in den §§ 14, 15 neben einer Zeichenähnlichkeit oder –identität auch auf eine Ähnlichkeit oder Identität der Waren und/oder Dienstleistungen oder Branchen ab. Dies wird durch einen Rückgriff auf die

¹⁷⁶ Vgl. Unter Punkt 4.5.2.3.2.

Internetseite, die durch den Domainnamen gekennzeichnet ist, beurteilt. Die Ansprüche der UDRP bzw. ADR dagegen nehmen keinen Bezug auf den Inhalt der Homepage. Bereits dieser bedeutende Unterschied zeigt, dass eine Durchführung eines Schiedsverfahrens als Zulässigkeitsvoraussetzung für markenrechtliche Ansprüche nicht möglich ist. Die Ansprüche aus den Schiedsvereinbarungen beinhalten andere Tatbestandsvoraussetzungen als die markenrechtlichen Ansprüche, so dass nicht sämtliche Tatbestandsvoraussetzungen der Ansprüche aus dem MarkenG im Rahmen der Schiedsvereinbarungen geprüft werden, was diese als Zulässigkeitsvoraussetzung ausschließt.

Die Ansprüche sowohl aus UDRP als auch aus ADR bestehen bereits mit bösgläubiger Anmeldung des Domainnamens. Dies steht im Widerspruch zur Regelung im deutschen Recht, bei dem eine Benutzung im „geschäftlichen Verkehr“ vorliegen muss. Nach ständiger Rechtsprechung liegt alleine in der Registrierung eines Domainnamens aber noch keine Benutzung im geschäftlichen Verkehr. Dies hat zur Folge, dass ein Anspruch gegen die reine Registrierung eines Domainnamens nicht möglich ist.¹⁷⁷

Auch die Rechtsfolgen zeigen deutliche Unterschiede: Die Rechtsfolge der UDRP bzw. ADR, nämlich der Anspruch auf Übertragung des Domainnamens, kann nach dem deutschen Markenrecht nicht hergeleitet werden. In diesem Recht besteht lediglich der auf Löschung des Domainnamens gerichtete Freigabeanspruch. Sollte der Anspruchssteller dann aber zu spät den Domainnamen selbst beantragen oder aber es vergessen haben, durch einen Dispute-Eintrag sofort nach Freiwerden des Domainnamens an die Stelle des Inhabers zu treten,¹⁷⁸ wird er nicht selbst Inhaber. Auch im Hinblick auf die Rechtsfolgen zeigen sich die Unterschiede der Schiedsvereinbarungen einerseits und der markenrechtlichen Ansprüche andererseits. Es ist daher nicht möglich, auf einer Durchführung eines Schiedsverfahrens, selbst wenn sich der Anmelder hierzu aufgrund der AGB der

¹⁷⁷ Hiervon zu unterscheiden ist die Möglichkeit eines Anspruchs bereits nach der Registrierung der Domain, wenn diese Registrierung eine begründete Erstbegehungsgefahr „im geschäftlichen Verkehr“ impliziert, was durch Indizien, wie möglicherweise die Unternehmereigenschaft des Anmelders o.ä. nachgewiesen werden muss. In diesem Fall wird nicht gegen die Registrierung als solches vorgegangen, sondern gegen die bevorstehende Nutzung des Domainnamens im geschäftlichen Verkehr; Vgl. auch unter Punkt 4.5.2.1.

¹⁷⁸ Diese Möglichkeit wurde vom Kläger im bekannten „maxem.de“-Fall (BGH, NJW 2003, 2978) übersehen. Der Kläger erhielt zwar vor dem BGH Recht, so dass der Beklagte verurteilt wurde, den Domainnamen freizugeben. Vor der Anmeldung des Klägers hatte aber bereits ein Dritter sich den Domainnamen gesichert, so dass der Kläger nicht selbst Inhaber des Domainnamens wurde.

jeweiligen Domainvergabestelle verpflichtet hat, als Zulässigkeitsvoraussetzung eines Klageverfahrens aus dem deutschen Markenrecht zu bestehen.

Ein weiterer praktischer Grund spricht gegen eine Gleichsetzung der Schiedsvereinbarungen mit dem nationalen Markenrecht. Die UDRP beinhaltet keine Regelungen über ein Rechtsmittel gegen ein Urteil eines Panels. Die in Art. 4 (k) eröffnete Möglichkeit eine Entscheidung eines Gerichts nach nationalem Recht herbeizuführen stellt keine Überprüfung des UDRP-Urteils dar, sondern eröffnet lediglich den ordentlichen Rechtsweg. Die fehlende Rechtsmittelinstanz führt aber auch dazu, dass eine einheitliche Auslegung der UDRP nicht gewährleistet werden kann und unterschiedliche Präjudizien bereits entstanden sind.¹⁷⁹ Es ist daher in erster Linie vom Entscheidungsgremium abhängig, wie bestimmte Tatbestandsmerkmale der UDRP ausgelegt werden. Insofern würde, wäre das UDRP-Verfahren als Zulässigkeitsvoraussetzung einer Klage anerkannt, der Kläger in Verfahren geschickt werden, die – aufgrund einer bestimmten Panelbesetzung – nur verloren gehen können, um dann diese für ihn negative Panelentscheidung mit einer Klage, deren Ausgang mit Hilfe der von den Obergerichten aufgestellten Grundsätze leichter vorhergesagt werden kann, wieder aufheben lassen zu müssen. Von der fehlenden Gleichsetzung der Schiedsvereinbarung mit dem nationalen Markenrecht profitieren daher beide Beteiligten, da insoweit auch lediglich Kosten für einen Rechtszug entstehen würden.

5.3 Bindung an Schiedsurteile

In Anlehnung des Grundsatzes der Bindung an die Eintragung, der den Richter an die Eintragungsfähigkeit einer eingetragenen Marke bindet, ist auch an eine Bindung des Richters an die Entscheidung des Panels bezogen auf die UDRP zu denken. Aufgrund der unterschiedlichen Tatbestandsvoraussetzungen und Rechtsfolgen ist jedoch eine Bindung der deutschen Richter in einem Prozess selbst bei einem vor dem Prozess durchgeführten Schiedsverfahren abzulehnen. Die Prüfung einer Bösgläubigkeit, die Tatbestandsvoraussetzung für einen Anspruch nach der UDRP bzw. ADR ist, spielt bei einem markenrechtlichen Anspruch aus §§ 14, 15 MarkenG keine Rolle, während – wie bereits erwähnt – im deutschen Markenrecht auch auf

¹⁷⁹ Schafft GRUR 2003, 664, 665.

den Inhalt der Homepage abzustellen ist, um die Verwechslungsgefahr zu begründen.

5.4 Kostenentscheidung in beiden Verfahren?

Bei Verfahren nach der UDRP wie auch nach der ADR erfolgt – selbst im Falle des Obsiegens – keine Kostenauflegung. Auch müssen beide Seiten ihre eingeschalteten Anwälte selbst bezahlen.

Dagegen ergeht in Verfahren vor deutschen Gerichten mit der Sachentscheidung eine Kostenentscheidung, die der unterlegenen Partei die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Zu den Kosten des Rechtsstreits zählen gem. § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO alle notwendigen Kosten des Rechtsstreits, die im Rahmen einer „zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung“ entstanden sind. Zu diesen Kosten zählen nach § 91 Abs. 3 ZPO auch diejenigen Kosten, die als Gebühren für ein Güteverfahren entstanden sind, wenn dieses Güteverfahren vor einer von einer „durch die Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten Gütestelle“ erfolgt ist. Da die Gütestellen, die durch die WIPO zur Erledigung von Verfahren nach der UDRP eingerichtet sind, jedoch nicht von einer deutschen Landesjustizverwaltung eingerichtet wurden, ist zu fragen, ob die Kosten eines UDRP-Verfahrens trotzdem als notwendige Kosten zur Rechtsverteidigung anzusehen sind und deshalb im Falle des Obsiegens der unterlegenen Partei aufzuerlegen sind.

Dabei wird einhellig eine Kostenauflegung der Rechtsanwaltskosten dieses Verfahrens abgelehnt.¹⁸⁰ Fraglich sind dagegen die – teilweise auch nicht unerheblichen, wenn auch deutlich unter den Kosten für Gerichtsverfahren liegenden – Verfahrenskosten.

Die Vorschrift des § 91 Abs. 3 ZPO bezieht sich eindeutig auf die im Rahmen von § 15a EGZPO einzuführenden obligatorischen Güteverfahren. In dieser Vorschrift wird festgelegt, dass die Landesjustizverwaltung Gütestellen zur Durchführung solcher Verfahren einrichten kann und dass, sollten solche Stellen eingerichtet sein, ein durchgeführtes Güteverfahren eine Zulässigkeitsvoraussetzung für eine Klage

¹⁸⁰ OLG München NJWE-WettbR 1999, 185; LG München I, RPfleger 1997, 408; OLG Hamburg MDR 2002, 115; Musielak, ZPO, § 91 Rn. 34; Pfab, RPfleger 2005, 411; nicht eindeutig dagegen Zöller/Herget, ZPO, § 91 Rn. 10.

bedeutet. Da es sich bei den UDRP-Panels aber gerade nicht um solche Gütestellen handelt, scheidet eine Kostenauflegung nach § 91 Abs. 3 ZPO aus.

Auch eine Kostenauflegung aus § 91 Abs. 1, 2 ZPO scheidet aber aus, da es sich bei UDRP-Verfahren gerade nicht um notwendige Rechtsverteidigung handelt. Wie bereits gezeigt, sind das Verfahren nach der UDRP und das auf das Markenrecht gestützte Verfahren keine austauschbaren Verfahren, vielmehr bestehen Unterschiede in den jeweiligen Tatbestandsvoraussetzungen. Eine Kostenauflegung der Gebühren eines UDRP-Verfahrens kann demnach nicht in Betracht kommen, sodass es im Risiko des Klägers bleibt, ein UDRP-Verfahren anzustrengen, selbst wenn er anschließend ein Klageverfahren vor einem ordentlichen Gericht führt.

5.5 Ergebnis

Die Schiedsvereinbarungen, deren Gültigkeit mit der Anmeldung einer Domain in den Anmeldevertrag mit einbezogen wird, stehen neben den markenrechtlichen Ansprüchen jedes Markeninhabers. Diesem stehen daher einerseits das schnell zu erledigende und kostengünstigere Schiedsverfahren mit den Nachteilen der fehlenden Rechtsmittel und der fehlenden Kostenauflegung, wie auch das gerichtliche Verfahren, gestützt auf das nationale Markenrecht, das zwar kosten- und zeitintensiver ist, bei dem aber eine Kostenauflegung im Erfolgsfalle erreicht werden kann, zur Verfügung.

Einer Gesetzesänderung in der Hinsicht, dass ein Schiedsverfahren, das von der Domainvergabestelle vorgegeben wurde, als Zulässigkeitsvoraussetzung einer markenrechtlichen Klage im Gesetz eingeführt wird, ist aufgrund der unterschiedlichen Tatbestandsvoraussetzungen nicht möglich.

6 Ergebnis

Es zeigt sich, dass die Anforderungen, die durch die Internetökonomie an das Markenrecht gestellt wurden, in verschiedener Art und Weise gelöst werden können, ohne dass es eines eigenständigen Domaingesetzes bedürfte.

Dabei hat die bisherige Entwicklung gezeigt, dass die Problematiken, die sich durch eine Nutzung von Marken im Internet ergeben, einer zwingenden Änderung des deutschen Markengesetzes nicht bedürfen. Hier zeigt sich die moderne Ausrichtung des Markengesetzes, das anpassungsfähig genug erscheint, um auf neue Entwicklungen zu reagieren und diesen gerecht zu werden. Dabei liegt es im Interesse der Rechtssicherheit, eine möglichst konsistente Anwendung des Markenrechts zu erreichen und somit die Entwicklung unterschiedlicher markenrechtlicher Grundsätze für Online- und Offline-Sachverhalte zu vermeiden.

Gerade um eine solch divergierende Entwicklung zu verhindern, wäre es wünschenswert, einige speziell auf Internetsachverhalte zugeschnittene, klärende Zusätze in das Markengesetz einzufügen. Diese Zusätze würden zu einer Vereinfachung und Vereinheitlichung der Behandlung dieser Sachverhalte führen und damit auch die Rechtsprechung entlasten. Welche das sein sollten, wurde bereits diskutiert. Deswegen soll abschließend nur noch einmal eine Aufstellung der zu ändernden Vorschriften des Markengesetzes erfolgen.

- **Änderung des § 5 MarkenG:**

In § 5 Abs. 2 MarkenG soll ein Satz 3 eingefügt werden mit folgendem Inhalt:

„Zu Unternehmenskennzeichen zählen auch solche Zeichen, die zur Bezeichnung des Auftritts des Unternehmens im Internet oder anderen virtuellen Medien genutzt werden.“

- **Änderung des § 14 MarkenG:**

In § 14 Abs. 3 MarkenG wird der Aufzählung ein zusätzlicher Punkt hinzugefügt (Nr. 6) mit folgendem Inhalt:

„6. das Zeichen als Domainname zu benutzen.“

Zudem sollte an diese Änderung anknüpfend folgender Satz 2 in § 14 Abs. 5 MarkenG eingefügt werden:

„Im Falle des Abs. 3 Nr. 6 kann der Inhaber der Marke zusätzlich die Löschung des Domainnamens geltend machen.“

- **Änderung des § 15 MarkenG:**

In § 15 Abs. 2 MarkenG wird ein Satz 2 mit folgendem Inhalt hinzugefügt:

„Hierzu zählt auch eine Benutzung als Domainname.“

Auch an diese Änderung anknüpfend sollte in § 15 Abs. 4 MarkenG ein Satz 2 mit folgendem Inhalt eingefügt werden:

„Bei einer Benutzung des Unternehmenskennzeichens als Domainname im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 kann der Inhaber des Kennzeichens zusätzlich die Löschung des Domainnamens geltend machen.“

- **Änderung des § 16 MarkenG:**

In § 16 Abs. 2 wird ebenfalls ein zusätzlicher Satz 2 mit folgendem Inhalt hinzugefügt:

„Bei Onlinemedien liegt dann eine Neuauflage vor, wenn das Nachschlagewerk in großen Teilen aktualisiert wurde oder wenn die

Geltendmachung des Anspruches auf Hinzufügung des Hinweises, dass es sich bei der Marke um eine eingetragene Marke handelt, einen technisch nicht unverhältnismäßigen Aufwand bedeutet.“

- **Änderung des § 23 MarkenG:**

§ 23 erhält einen Absatz 2 mit folgendem Inhalt:

„Als Anschrift im Sinne des Abs. 1 Nr. 1 sind auch E-Mail-Adressen zu zählen.“

- **Änderung des § 24 MarkenG:**

In § 24 Abs. 1 wird ein Satz 2 hinzugefügt mit folgendem Inhalt:

„In den Verkehr gebracht im Sinne des Satzes 1 sind auch Waren und Dienstleistungen, die ausschließlich virtuell angeboten werden, wenn diese vom Abnehmer erstmalig vervielfältigt wurden.“

- **Änderung des § 26 MarkenG:**

§ 26 erhält einen weiteren Absatz, der als Abs. 5 mit folgendem Inhalt eingefügt werden sollte, sodass sich die ihm folgenden Absätze verschieben:

„Als Benutzung gilt auch eine Verwendung der Marke als Domainname, wenn diesem eine eigene kennzeichnende Stellung für die auf der dem Domainnamen zugewiesenen Internetseite angebotenen Waren zukommt.“

Quellenverzeichnis

Backhaus, Klaus/ Hoeren, Thomas, Marken im Internet – Herausforderungen und rechtliche Grenzen für das Marketing, C.H. Beck Verlag, München 2007.

Beier, Dietrich, Recht der Domainnamen – Kennzeichen- und wettbewerbsrechtliche Aspekte des deutschen, internationalen und ausländischen Rechts, C.H. Beck Verlag, München 2004.

Bettinger, Torsten, Die WIPO-Vorschläge zum Schutz von Marken und anderen Zeichenrechten im Internet, in: WRP 2001, 789.

Bettinger, Torsten, Domain Name Law and Practice – An international handbook, Oxford University Press 2005.

Boecker, Dominik, Der Lösungsanspruch in der registerkennzeichenrechtlich motivierten Domainstreitigkeit, in: GRUR 2007, 370.

Bröcher, Julia, Domainnamen und das Prioritätsprinzip im Kennzeichenrecht, in: MMR 2005, 203.

Engler, Andreas, Der Übertragungsanspruch im Domainrecht, Diss. 2002.

Ensthaler, Jürgen, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2. Auflage, Springer Verlag Berlin 2003.

Ernstschneider, Thomas, Zeichenähnlichkeit, Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit und Branchennähe im Domain-Rechtsstreit, JurPC Web.-Dok. 219-2002.

Fezer, Karl-Heinz, Markenrecht – Kommentar zum Markenrecht, 3. Auflage, C.H. Beck Verlag München 2001.

Haar, Tobias/ Kone, Daniel, Domainstreitigkeiten und Wege zu ihrer Beilegung, in: Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2005, 58.

Handkommentar zum BGB, 5. Auflage, Nomos Verlag Baden-Baden 2007.

Härting, Niko, Von Heidelberg nach Soco in „.de“ und anderen Welten, in: CR 2005, 753.

Heinze, Christian/ Heinze, Stefan, Transit als Markenverletzung – Schlusswort des EuGH in der Entscheidung „Montex/Diesel“, in: GRUR 2007, 740.

Hoeren, Thomas, Internetrecht, Stand: Juni 2006, unter: http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/material/Skript/skript_Juni2006.pdf.

Hoeren, Thomas, Anmerkung zu BGH NJW 2006, 2630 in BGH Report 2006, 801.

Hoeren, Thomas, Streitschlichtung rund um die .eu-Domains – ein erster Eindruck, in: MMR 2006, 777.

Hoeren, Thomas, Zoning and Geolocation – Technische Ansätze zu einer Reterritorialisierung des Internets, in: MMR 2007, 3.

Ingerl, Reinhard/ Rohnke, Christian, Markengesetz – Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, 2.Auflage, C.H. Beck Verlag München 2003.

Kaufmann, Noogie, Metatagging – Markenrecht oder reformiertes UWG?, in: MMR 2005, 348.

Kazemi, Robert, Schutz von Domainnamen in den Beitrittsländern, in: MMR 2005, 577.

Kazemi, Robert/ Leopold, Anders, Die Internetdomain im Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 GG, in: MMR 2004, 287.

Kocher, Dirk, The Liberalization of Finnish Domain Name Law, in: IIC 2005, 336.

Koos, Stefan, Die Domain als Vermögensgegenstand zwischen Sache und Immaterialgut - Begründung und Konsequenzen einer Absolutheit des Rechts an der Domain, in: MMR 2004, 359.

Körner, Eberhard, Der Schutz der Marke als absolutes Recht - insbesondere die Domain als Gegenstand markenrechtlicher Ansprüche, in: GRUR 2005, 33.

Krug, Judy/ Keim, Ulrike/ Rector, Hilke, Unterschiedliche Möglichkeiten der Streitbeilegung im Internet, in: MMR 2001, 13.

Kur, Annette, Metatags – pauschale Verurteilung oder differenzierende Betrachtung?, in: CR 2000, 448.

Kurzynsky-Singer, Eugenia, Streitigkeiten um Internetdomains in Russland, in: GRUR Int. 2005, 126.

Müller, Ulf, Alternative Adressierungssysteme für das Internet – Kartellrechtliche Probleme, in: MMR 2006, 427.

Müller, Ulf / Utz, Rainer/ Aufderheide, Detlef/ Meyer, Lena/ Rodenhausen, Anselm, Arbeitspapier Nr. 42, Die Zukunft der Internetadressierung: ICANN, DNS und alternative Systeme: kartell- und markenrechtliche Fragen und ihr ökonomischer Hintergrund, abrufbar unter: <http://www.wi.uni-muenster.de/aw/download/hybride-systeme/Hybrid%2042.pdf>, zuletzt am 20.01.2008.

Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd. 5 - §§ 705-853, 4. Auflage, C.H. Beck Verlag München 2004.

Musielak, Hans-Joachim, Grundkurs ZPO, 9. Auflage, C.H. Beck Verlag München, 2007.

Nordemann, Axel, Wettbewerbsrecht, Markenrecht, 10. Auflage, Nomos Verlag Baden-Baden 2004.

Nordemann, Axel, Internet-Domain und zeichenrechtliche Kollision, in: NJW 1997, 1891.

Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 67. Auflage, C.H. Beck Verlag München 2008.

Pfab, Alexander, Die Kostenfestsetzung für Anwaltsgebühren aus Güteverhandlungen nach darauf folgender streitiger Verhandlung, in: RPfleger 2005, 411.

Peters, Tom, Re-Imagine – Spitzenleistung in chaotischen Zeiten, Gabal Verlag Offenbach, 2007.

Rehbinder, Manfred, Urheberrecht, 14. Auflage, C.H. Beck Verlag München 2006.

Ruff, Andreas, DomainLaw – Der Rechtsschutz von Domain-Namen im Internet, Springer Verlag Berlin-Heidelberg 2002.

Sambuc, Thomas, Was soll das Markenrecht? – Ein Beitrag zur Funktionenlehre, in: WRP 2000, 985.

Schack, Heimo, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 3. Auflage, Mohr Siebeck Verlag Tübingen 2005.

Schafft, Thomas, Benutzungszwang für Internet-Domains? In: GRUR 2003, 664.

Seifert, Bernd, Das Recht der Domainnamen, Schmidt Verlag Berlin 2003.

Stelkens, Paul/ Bonk, Heinz Joachim/ Sachs, Michael, Verwaltungsverfahrensgesetz Kommentar, 6. Auflage, C.H.Beck Verlag München 2001.

Ströbele, Paul/ Hacker, Franz, Markengesetz, 8. Auflage, Carl Heymanns Verlag Köln 2006.

Utz, Rainer, Markenrechtliche Fragestellungen alternativer Adressierungssysteme im Internet, in: MMR 2006, 789.

Utz, Rainer, Anmerkung zu OLG Köln – investment.de, in: MMR 2006, 469.

Utz, Rainer, Anmerkung zu OLG Karlsruhe – Markenverletzende Spam-E-Mail-Absenderadresse, in: CR 2007, 105.

Viefhues, Martin, Folgt die Rechtsprechung zu den Domains Names wirklich kennzeichenrechtlichen Grundsätzen?, in: NJW 2000, 3239

Wandtke, Artur-Axel/ Bullinger, Winfried, Praxiskommentar zum Urheberrecht, C.H. Beck Verlag München 2002.

Weiler, Frank, Irreführung über die Rechtsform durch Top-Level-Domains? – Anmerkung zu LG Hamburg, Urteil v. 02.09.2003 – tipp.ag, in: K&R 2003, 601.

Zöller/ Bearbeiter, Zivilprozessordnung, 26. Auflage, Verlag Dr. Otto Schmidt Köln, 2007.

- Arbeitsberichte des Kompetenzzentrums Internetökonomie und Hybridität
Grob, H. L. (Hrsg.), Internetökonomie und Hybridität – Konzeption eines Kompetenzzentrums im Forschungsverbund Internetökonomie, Nr. 1.
- Brocke, J. vom, Hybride Systeme - Begriffsbestimmung und Forschungsperspektiven für die Wirtschaftsinformatik, Nr. 2.
- Holznagel, D., Krone, D., Jungfleisch, C., Von den Landesmedienanstalten zur Ländermedienanstalt - Schlussfolgerungen aus einem internationalen Vergleich der Medienaufsicht, Nr. 3.
- Zimmerlich, A., Aufderheide, D., Herausforderungen für das Wettbewerbsrecht durch die Internetökonomie, Nr. 4.
- Ahlert, D., Evanschitzky, H., Erfolgsfaktoren des Multi-Channel-Managements, Nr. 5.
- Holling, H., Freund, P. A., Kuhn, J.-T., Usability-Analysen von Wissensmanagementsystemen, Nr. 6.
- Bröcher, J., Domain-Names und das Prioritätsprinzip im Kennzeichenrecht – Nochmals shell.de & Co., Nr. 7.
- Trauten, A., Zur Effizienz von Wertpapieremissionen über Internetplattformen, Nr. 8.
- Aufderheide, D., Hybridformen in der Internetökonomie - Gegenstand und Methode eines rechtswissenschaftlichen und institutionenökonomischen Forschungsprogramms, Nr. 9.
- Grob, H. L., Brocke, J. vom, Hermans, J., Wissensplattformen zur Koordination verteilter Forschungs- und Entwicklungsprozesse – Ergebnisse einer Marktstudie, Nr. 10.
- Becker, J., Brelage, C., Falk, T., Thygs, M., Hybrid Information Systems - Position the Web Information Systems Artefact, Nr. 11.
- Brocke, J. vom, Hermans, J., Kontextkonstruktion in Wissensmanagementsystemen – Ordnungsrahmen und Ergebnisse einer Marktstudie, Nr. 12.
- Holznagel, B., Jungfleisch, C., Die Verwirklichung von Zuschauerrechten im Rundfunk - Regulierungskonzepte zwischen Theorie und Praxis, Nr. 13.
- Bröcher, J., Hoffmann, L.-M., Sabel, T., Der Schutzbereich des Markenrechts unter besonderer Berücksichtigung ökonomischer Aspekte, Nr. 14.
- Holling, H., Kuhn, J.-T., Freund, P. A., Anforderungsanalysen für Wissensmanagementsysteme: Ein Methodenvergleich, Nr. 15.
- Becker, J., Hallek, S., Brelage, C., Fachkonzeptionelle Spezifikation konfigurierbarer Geschäftsprozesse auf Basis von Web Services, Nr. 16.
- Brocke, J. vom, Hybridität – Entwicklung eines Konstruktionsprinzips für die Internetökonomie, Nr. 17.
- Gutweniger, A., Riemer, K., Potenzialanalyse – Methoden zur Formulierung von E-Business-Strategien, Nr. 18.
- Riemer, K., Tötz, C., Der Onlinemarketingmix – Maßnahmen zur Umsetzung von Internetstrategien, Nr. 19.
- Riemer, K., Web-Design: Konzeptionelle Gestaltung von Internetanwendungen, Nr. 20.

- Riemer, K., Müller-Lankenau, C., Web-Evaluation: Einführung in das Internet-Qualitätsmanagement, Nr. 21.
- Müller-Lankenau, C., Kipp, A., Steenpaß, J., Kallan, S., Web-Evaluation: Erhebung und Klassifikation von Evaluationsmethoden, Nr. 22.
- Müller-Lankenau, C., Terwey, J., Web Assessment Toolkit: Systemdokumentation, Nr. 23.
- Müller-Lankenau, C., Terwey, J., Web Assessment Toolkit: Benutzerhandbuch, Nr. 24.
- Müller-Lankenau, C., Rensmann, B., Schellhammer, S., Web Assessment Toolkit: Entwicklerleitfaden, Nr. 25.
- Gauer, S. S., Evantschitzky, H., Ahlert, D., Kolhatkar, A. A., Marketing innovative Service Solutions with Inter-organizational Service Networks: Opportunities and Threats, Nr. 26.
- Holznapel, B., Rosengarten, V., Der Zugang zu Premium-Inhalten insbesondere für Multimedia-Anbieter, Nr. 27.
- Zimmerlich, A., David, D., Veddern, M., Übersicht B2B-Marktplätze im Internet Branchenspezifische B2B-Marktplätze - empirische Erhebung, Nr. 28.
- Becker, E., Akzeptanz von Internetwahlen und Volksabstimmungen - Ergebnisse der Umfrage zum Wahl-O-Mat in Schleswig-Holstein, Nr. 29.
- Totz, C., Potenziale und Herausforderungen der Markenführung im Kontext internetbasierter Interaktionen, Nr. 30.
- Holznapel, B., Bonnekoh, M., Auswirkungen der TK-Regulierung auf die Internetmärkte dargestellt am Beispiel von Voice over IP, Nr. 31.
- vom Brocke, J., Hermans, J., Anreizsysteme zur Wissensteilung in Netzwerken. Fachkonzeptionelle Modellierung und Prototypische Implementierung für die OpenSource-Plattform HERBIE, Nr. 32.
- vom Brocke, J., Altfeld, K., Nutzung von Semantic Web-Technologien für das Management von Wissen in Netzwerken. Konzeption, Modellierung und Implementierung, Nr. 33.
- Ahlert, D., Evanschitzky, H., Thesing, M., Zahlungsbereitschaft im Online Handel: Eine empirische Untersuchung mittels der Conjoint Analyse, Nr. 34.
- Holling, H., Freund, P. A., Kuhn, J.-T., Webbasierte Evaluation eines Wissensmanagementsystems, Nr. 35.
- Trauten, A., Schulz, R. C., IPO Investment Strategies and Pseudo Market Timing, Nr. 36.
- Hoffmann, M.-L., Marken und Meinungsfreiheit – Virtuelle Brand Communities auf dem kennzeichenrechtlichen Prüfstand, Nr. 37.
- Trauten, A., The perceived benefit of internet-based Commercial Paper issuance in Europe – A survey, Nr. 38.
- Ricke, Thorsten, Triple Play – Zugangsansprüche bei vertikalen Verflechtungen, Nr. 39.
- Ricke, Thorsten, Neue Dienstekategorien im Zuge der Konvergenz der Medien, Nr. 40.
- Müller, Ulf, Utz, Rainer, Aufderheide, Detlef, Meyer, Lena, Rodenhausen, Anselm, Die Zukunft der Internetadressierung: ICANN, DNS und alternative Systeme - kartell- und markenrechtliche Fragen und ihr ökonomischer Hintergrund, Nr. 42.

- Holling, Heinz, Freund, Philipp Alexander, Kuhn, Jörg Tobias, Salascheck, Martin, Benutzbarkeit von Software: Wie usable sind Evaluations-Verfahren?, Nr. 41.
- Müller, U., Utz, R., Aufderheide, D., Meyer, L., Rodenhausen, A., Die Zukunft der Internetadressierung: ICANN, DNS und alternative Systeme — kartell- und markenrechtliche Fragen und ihr ökonomischer Hintergrund, Nr. 42.
- Müller, U., Meyer, L., Unternehmenstransparenz und Geheimwettbewerb im digitalen Umfeld, Nr. 43.
- Ahlert, D., Evanschitzky, H., Thesing, M., Kundentypologie in der Multikanalwelt – Ergebnisse einer online- und offline-Befragung, Nr. 44.
- Müller, U., Meyer, L., Wettbewerb und Regulierung in der globalen Internetökonomie: Eine rechtsvergleichende Studie zwischen europäischem und US-amerikanischem Recht, Nr. 45.
- Becker, E., Bünger, B., Die Rolle des Internets in politischen Willensbildungsprozessen: Ergebnisse einer empirischen Analyse des Internets anlässlich der vorgezogenen Bundestagswahl 2005, Nr. 46.
- Berg, C., Döge, B., Pfingsten, A., Internetökonomie im Privatkundenkreditgeschäft deutscher Banken – Theoretische und empirische Beobachtungen, Nr. 47.
- Ahlert, D., Heidebur, S., Michaelis, M., Kaufverhaltensrelevante Effekte des Konsumentenvertrauens im Internet - eine vergleichende Analyse von Online-Händlern, Nr. 48.
- Schröder, R., Die Neuen Informationstechnologien als Gegenstand der ökonomischen Bildung, Nr. 49.
- Trauten, A., Langer, T., Information Production and Bidding in IPOs - An Experimental Analysis of Auctions and Fixed-Price Offerings, Nr. 50.
- Grob, H. L., Vossen, G. (Hrsg.), Entwicklungen im Web 2.0 aus technischer, ökonomischer und sozialer Sicht, Nr. 51.
- Bockmühl, E., Ricke, T., Internetwahlen - Ein interdisziplinärer Ansatz -, Nr. 52.
- Riemer, K., E-Commerce und Supply-Chain-Management - Maßnahmen und Instrumente zur Verbesserung der Koordination in Lieferketten, Nr. 53.
- Christ, F., Riemer, K., Das Beergame - Realisierung einer Softwarevariante für den Einsatz in E-Commerce-Lehrveranstaltungen, Nr. 54.
- Riemer, K., Beziehungsmanagement - Grundlagen, Konzepte und Maßnahmen am Beispiel von Supplier- und Customer-Relationships, Nr. 55.
- Utz, R., Reul, F., Das Markengesetz im Internetzeitalter – Sind Änderungen des Markengesetzes zur Wahrung der Rechtssicherheit im Hinblick auf das moderne Massenmedium „Internet“ notwendig?, Nr. 56.