

## Jüngere Marke gegen ältere Domain – wer hat Recht ?

Diese Frage ist nicht einheitlich zu beantworten.

Während im Konfliktfalle einer prioritätsälteren Marke gemäß §§ 4, 14 MarkenG gegenüber einer nachfolgend angemeldeten Domain eindeutig das prioritätsältere Markenrecht durchgreift, stellt sich bei der Konstellation der Geltendmachung eines prioritätsjüngeren Markenrechtes gegenüber einer älteren Domain immer noch die Frage, wer denn nun die besseren Karten hat.

In geschäftlicher Hinsicht ist zwischen zwei Hauptfallgruppen zu unterscheiden:

### 1)

Die ältere Domain wurde zwar registriert, aber nicht benutzt (Baustellenschild)

Aufgrund der Nichtbenutzung der Domain kann für diese grundsätzlich kein Kennzeichenschutz als Marke oder als geschäftliche Bezeichnung begründet werden. Der BGH hat dazu festgestellt, daß in dem Baustellenschild des Providers die Benutzung einer Domain nicht zu sehen ist und eine Verletzung fremder Markenrechte damit noch nicht gegeben ist.

Der BGH stellt klar, daß die Registrierung eines Domainnamens ein sonstiges absolutes Recht, ähnlich der Inhaberschaft an einem immateriellen Güterrecht, nicht verleiht. Eine Löschung des Domainnamens oder Untersagung jedweder Nutzung kann indessen nicht verlangt werden, sofern nicht ausgeschlossen werden kann, daß die Registrierung des Domainnamens nur der erste Schritt im Zuge einer Aufnahme einer geschäftlichen Betätigung und einer entsprechenden Benutzung der Domain als Geschäftsbezeichnung ist.

Insoweit hat der Bundesgerichtshof im Falle „ahd.de“ entschieden, daß die Klägerin aufgrund ihres nach der Registrierung des gegnerischen Domainnamens entstandenen Rechts an der Unternehmensbezeichnung „ahd“ der Beklagten verbieten konnte, die Buchstabenkombination „ahd“ in einer die Zeichenrechte der Klägerin verletzenden Weise, sprich für gleichartige Waren und Dienstleistungen zu benutzen. (BGH I ZR 135/06 vom 19.02.09, „ahd.de“)

Einen Anspruch auf Löschung der störenden Domain sieht der BGH nur bei Vorliegen besonderer Umstände gegeben. Solche Umstände liegen nach dem BGH regelmäßig nicht vor, wenn die Domain vor der Entstehung des Zeichenrechts registriert wurde, da dann die Registrierung nicht in der Absicht erfolgt sein dürfte gerade den Inhaber dieses Zeichenrechts zu behindern.

Festzuhalten ist also, daß die bloße Registrierung einer Domain keinerlei Prioritätsrechte vermittelt und die Domain sozusagen durch ein Markenrecht oder ein Unternehmenskennzeichen überholt werden kann.

Domaininhabern, die nicht unmittelbar nach Registrierung mit ihrem Geschäft loslegen können oder wollen, ist also anzuraten zu ihrer Absicherung die Registrierung einer entsprechenden Marke zu betreiben.

### 2)

Die ältere Domain wird bereits vor dem Entstehen der jüngeren Marke geschäftlich genutzt.

Hier ist zu beachten, daß ein Schutz der Domain nach § 12 BGB (Namensrecht) oder § 5 MarkenG (Unternehmenskennzeichen) nur durch tatsächliche Handlungen entstehen kann. Der Schutz der registrierten Marke entsteht aber bereits förmlich durch die Eintragung. Im Kollisionsfall regelt sich der Vorrang des jeweiligen Rechtes nach dem Zeitrang. Für diesen ist bei einer registrierten Marke der zuerkannte Anmeldetag nach § 33 MarkenG maßgeblich.

Der Schutz der Domain als Unternehmenskennzeichen bzw. im Wege des Namensrechts entsteht bei originärer Kennzeichnungskraft, also bei Bezeichnungen, die von der Allgemeinheit als namensmäßiger Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden werden, mit Benutzungsaufnahme z. B. durch Aufnahme eines geschäftlichen Angebotes via Internet (Webshop).

Der Inhaber der älteren Domain kann dann auch gegen eine jüngere Marke vorgehen.

Sofern die Domain keine originäre Kennzeichnungskraft aufweist, sind Ansprüche nur unter erschwerten Voraussetzungen begründbar. Die Domain muß sogenannte Verkehrsgeltung, also eine gewisse Bekanntheit im Markt aufweisen.

Grundsätzlich läßt sich also festhalten, daß Inhaber von Domains mit originärer Kennzeichnungskraft im Vorteil sind, sofern sie diese Domains mit Priorität geschäftlich zur Bezeichnung ihrer Firma nutzen.

Ansonsten ist ,um „registrierten Schutz“ mit dem Vorteil eines bestimmten „Stichtages“ zu erhalten, wie auch allgemein um seine Rechtsposition abzurunden eine Markeneintragung zu empfehlen.

Hans- Hermann. Hellmann  
Anwaltskanzlei Hellmann Bünde