

ÖBL

[Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht]

- Beiträge 148** **Ungeklärte markenrechtliche Probleme bei Domainnamen**
Roland Karl
- Leitsatzkartei** **Nr 101-129**
- Evidenzblatt 160** **DAN aktuell**
Vergleichende Werbung mit einem Markenwertvergleich
- 162** **Große Konkursversteigerung I und II**
Vorabentscheidung des OGH;
Verbot des § 30 Abs 1 UWG ist zulässige Verkaufsmodalität
- 168** **Jovina-Flasche**
Schutz einer Formmarke (Getränkeflasche) gegen Verwechslung
- 178** **Power Pack IV**
Keine allgemeine Anwendung des § 394 EO im kartellrechtlichen Provisorialverfahren
- 182** **U-Bahn-Express**
Vertrag über die Veröffentlichung von Aktfotos

Juli 2004

04

MANZ 

Herausgeber
Österreichische Vereinigung
für gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht

Redaktion und Schriftleitung
Lothar Wiltschek
Helmut Gamerith
Walter Holzer

ISSN 0029-8921

Ungeklärte markenrechtliche Probleme bei Domainnamen

ÖBI 2004/39

§§ 10 ff MSchG

Top-Level-Domain;

Kollisionszeichen;

Zeichenmonopolisierung;

Mehrwortmarke

Inwieweit die Verwendung geschützter Zeichen außerhalb der Domain, also nach dem ersten Slash-Strich, zu einer Kennzeichenverletzung führt, ist bisher unerörtert und bedarf genauso einer Klärung wie die kollisionsrechtliche Relevanz der Top-Level-Domain. Anzusprechen sind darüber hinaus die Grenzen des Kennzeichenschutzes, die auch für den Zeichengebrauch innerhalb der Domain gelten, sowie die Verletzung von Mehrwortmarken durch Domainnamen.

Von Roland Karl

Inhaltsübersicht:

- A. Einführende Bemerkung
- B. Directory-, subdirectory-, oder filename als Kollisionszeichen
 - 1. Kontroverser Meinungsstand in der internationalen Judikatur
 - 2. Stellungnahme
- C. Kollisionsrechtliche Relevanz der Top-Level-Domain
 - 1. Unterscheidungskraft der Top-Level-Domain
 - 2. Differenzierung nach dem technisch-funktionalen Anwenderverständnis
 - 3. Verhinderung einer Zeichenmonopolisierung innerhalb der Domain
 - 4. Kennzeichenrechtliche Ausrichtung des Domain-Name-Systems
- D. Grenzen des Markenschutzes, §§ 10 Abs 3, 10b MSchG
 - 1. § 10 Abs 3 MSchG
 - a) Namen oder Anschriften, § 10 Abs 3 Z 1 MSchG
 - b) Beschreibende Angaben, § 10 Abs 3 Z 2 MSchG
 - c) Notwendige Bestimmungshinweise, § 10 Abs 3 Z 3 MSchG
 - 2. Erschöpfungseinwand, § 10b MSchG
- E. Mehrwortmarken
- F. Schlussbemerkung

A. Einführende Bemerkung

Es gehört nunmehr zur gesicherten Erkenntnis, dass kennzeichenrechtliche Probleme bei Domainnamen im Ergebnis nicht dazu führen, dass das Recht der Domainnamen zu einem eigenständigen Rechtsgebiet zu entwickeln ist, sondern in die tradierten Grundsätze des gewerblichen Rechtsschutzes, wenn auch mit gewissen Modifizierungen, zu integrieren ist¹⁾. Technisch bedingte Abweichungen führen allerdings zu neuen noch nicht abschließend geklärten Problemen. Vier dieser Problemstellungen werden im Rahmen dieses Beitrags erörtert. So ist die Verwendung geschützter Zeichen außerhalb der Domain in der directory-, subdirectory-, oder filename (unter Abschnitt B), die kollisionsrechtliche Relevanz der Top-Level-Domain (unter Abschnitt C), ebenso sind die Grenzen des Kennzeichenschutzes

(unter Abschnitt D) problematisch. Bereits an anderer Stelle wurde die Verletzung von Wort-Bild-Marken und Serienmarken durch Domainnamen erörtert²⁾. Diese Problemstellung bedarf an dieser Stelle einer Ergänzung in Bezug auf Mehrwortmarken (unter Abschnitt E).

B. Directory-, subdirectory-, oder filename als Kollisionszeichen

Das Adressierungsschema des "Unified Resource Locator" (URL), mit der jede denkbare Website im Internet aufgerufen werden kann, lässt sich wie folgt schematisiert darstellen:

transfer protocol://servername.domain/directory/subdirectory/filename.filetype³⁾.

Ob geschützte Zeichen außerhalb der Domain, also nach dem ersten Slash-Strich, als directory, subdirectory oder filename in der URL von einem Dritten verwendet werden dürfen⁴⁾, ohne das Ausschließlichkeitsrecht des jeweiligen Zeicheninhabers zu verletzen, ist eine bisher unerörterte Problemstellung.

1. Kontroverser Meinungsstand in der internationalen Judikatur

Die angesprochene Problemkonstellation war – soweit ersichtlich – bisher in den USA und Dänemark Gegenstand gerichtlicher Entscheidungen, die diese Frage zT unterschiedlich beantwortet haben.

→ *Patmont Motor Works Inc. v Gateway Marine Inc.*⁵⁾

Verneint wurde eine Markenverletzung im Fall *Patmont Motor Works Inc. v Gateway Marine Inc.*, vom US Court of Northern District of California mit U v 18. 12. 1997. Das Gericht hielt den Gebrauch der registrierten Marke GO-PED der Klägerin in der URL www.

1) Vgl etwa OGH U v 3. 4. 2001, 4 Ob 73/01 = ÖBI 2001, 263 – *pro-solution.at* unter Berufung auf *Fezer*, WRP 2000, 669.

2) *Karl*, ÖJZ 2003/8 (133 ff).

3) Zum Aufbau und zur technischen Funktionsweise der Adressierung: *Kochinke/Bäumer*, CR 1996, 499; *Ubber*, WRP 1997, 497; *Bettinger*, GRURInt 1997, 402; *Bücking*, Namen und Kennzeichenrechte im Internet (Domainrecht), RN 13 ff; *Zimmerling/Werner*, Schutz vor Rechtsproblemen im Internet, 46 ff; *Wagner*, ZHR 162 [1998] 701 (701 ff); *Baumbach/Hefermehl*²⁾, Allg RN 248; *Karl*, MarkenR 2003, 439 (439 f).

4) Siehe aber nunmehr ÖBI 2004, 35 – *rtl.at* (*Fallenböck*).

5) 1997 U.S Dist. LEXIS 20877 (N.D. Cal. Dec. 17, 1997) www.louidy.com/cases/Patmont_v_Gateway.html (Zitat: s Fußnoten).

idiosync.com/GOPED für keine Verletzungshandlung, weil diese keine Kennzeichnung des Seiteninhalts begründet, sondern lediglich die Organisation der Homepage beschreibt:

„A website's domain name signifies its source of origin, and is therefore an important signal to the internet users who are seeking to locate web resources. (...) Because of the importance of a domain name in identifying the source of a website, many courts have held that use of a trademark within the domain name of a URL can constitute a trademark violation. (...) However, the text that follows the domain name in a URL – in other words, the text that comes after the slash – serves a different function. This additional text, often referred to as the ‚path‘ of the URL, merely shows how the website's data is organized within the host computer's files. (...) Nothing in the post domain path of the URL indicates a website's source of origin, and *Patmont* has cited no case in which the use of a trademark within a URL's path formed the basis of a trademark violation.“

Auch sei der Gebrauch der für die Klägerin geschützten Marke, mit welcher sie ihre produzierten Scooter kennzeichnet, durch die Verwendung des Zeichens in der URL des Beklagten, unter der die Ware der Klägerin zum Verkauf angeboten wird, als „nominative fair use“ der Klagemarke einzuordnen. Die vom Beklagten verkauften „goped“-Scooter wären ohne das Zeichen der Klägerin nicht identifizierbar; auch sei der Zeichengebrauch auf den notwendigen Umfang beschränkt gewesen; so wurden etwa keine unterscheidungskräftigen GOPED-Marken verwendet. Der Verbraucher hätte auch keinen Anlass zur Annahme, der Beklagte stünde in irgendeinem Zusammenhang zur Klägerin und deren Produkten.

→ *The Morgan Crucible Company Plc. v A.B Svejseteknik ApS*⁶⁾

Im Ergebnis diametral entgegengesetzt entschied diese Rechtsfrage der Maritime & Commercial Court of Copenhagen in dem Rechtsstreit *The Morgan Crucible Company Plc. v A.B Svejseteknik ApS*. Dabei stellte das Gericht darauf ab, dass die Verwendung eines geschützten Zeichens in der directory bei der Suche mittels Suchmaschine zu einem Auffinden anhand des verwendeten Markennamens führt. Die Beklagte hat in der directory der URL <http://home6.net.tele.dk/MAGNA> die für die Klägerin registrierte Marke MAGNA verwendet und darunter legal einen Parallelimport der Ware der Klägerin betrieben. Die Beklagte hat die Produkte in Printmedien und online unter dieser Adresse einschließlich des directoryname beworben. Möglicherweise dürfte die Tatsache, dass die Beklagte zur gleichen Zeit begann, eigene Konkurrenzprodukte unter der bereits zuvor registrierten Klagemarke für Suchmaschinen zu vertreiben, das erkennende Gericht bei seiner Entscheidung beeinflusst haben. Ob diese Entscheidung deshalb repräsentativ ist, muss bezweifelt werden.

→ *Interactive Products Corp. v a2z Mobile Office Solutions Inc.*⁷⁾

Der US Court of Appeals for the Sixth Circuit entschied in seinem U v 10. 4. 2003 im Fall *Interactive Products Corp. v a2z Mobile Office Solutions Inc*, dass die Verwendung eines geschützten Zeichens außerhalb der Domain keine Markenverletzung begründet. Ausschlag-

gebend für das Gericht war die tatsächliche Nutzung der vollständigen URL durch die Internetbenutzer:

„The post-domain path of a URL, however, does not typically signify source. The post-domain path merely shows how the website's data is organized within the host computer's files. (...) Typically, web pages containing post-domain paths are not reached by entering the full URL into a browser; instead, these secondary pages are usually reached via link from the website's homepage, which does not contain a post-domain path. (...) Because post-domain paths do not typically signify source, it is unlikely that the presence of another's trademark in a post-domain path of a URL would ever violate trademark law.“

Entgegen der zuvor zitierten E des See- und Handelsgerichts Kopenhagen hielt das Gericht auch den Einwand der Beeinflussung der Suchmaschine aus tatsächlichen Gründen nicht für durchgreifend und will ausschließlich der Verwendung des geschützten Zeichens in Metatags markenrechtliche Relevanz zuerkennen:

„IPC's own expert, however, testified that ‚the path name does not bias a search engine‘. In addition, IPC has offered no proof that defendants did anything nefarious to cause search engines to hit a2z's web page when searching for ‚laptraveler‘. For instance, IPS does not present any evidence that defendants referenced ‚laptraveler‘ in the metatags of a2z's portable-computer-stand web page (...). The record does not contain any evidence that explains why a2z's web page is hit when performing an Internet search for ‚laptraveler‘.“

2. Stellungnahme

Die außerhalb der Domain verwendeten Zeichen begründen im Regelfall keine Kennzeichenkollision. Das maßgebliche **technisch-funktional geprägte Verkehrsverständnis**⁸⁾ des durchschnittlich informierten Internet-Anwenders⁹⁾ misst einer solchen Zeichenbenutzung keine kennzeichenmäßige Verwendung iS eines betrieblichen Herkunftszeichens bei, sondern ausschließlich dem in der Domain verwendeten Zeichen.

Die Domain verkörpert zwar kein Ausschließlichkeitsrecht, nähert sich jedoch aus technischen Gründen tatsächlich einem solchen an¹⁰⁾. Demgegenüber kommt den directory-, subdirectory- und filenames lediglich die Funktion der Datenorganisation des Host-Computers (Servers) zu, die technisch ohne Probleme bei einer anderen Domain von einem anderen Rechner übernommen werden kann. Eine faktische Ausschließlichkeit der directory-, subdirectory- oder filename besteht mithin nicht.

Auch kommt der URL im Hinblick auf deren Komplexität und der daraus resultierenden fehlenden Merkfähigkeit keine Suchfunktion zu; diese ist vielmehr auf

6) Case V – 0014-99, November 21 of 2000 (unveröffentlicht), s hierzu www.silk.dk/english/recentcaselaw.htm.

7) 195 F. Supp. 2d 1024 (SD. Ohio 2001), aff'd 326 F.3d 687 (6th Cir. 2003); vgl auch <http://pacer.ca6.uscourts.gov/cgi-bin/getopn.pl?OPINION=03a0111.06>.

8) Hierzu *Karl*, MarkenR 2003, 439 (440 f).

9) EuGH GRURInt 1998, 795 (797 RN 31) – *Gut Springenheide*; EuGH GRURInt 1999, 345 – *Sektellerei Kessler*; EuGH WRP 2000, 289 – *Lifting*; BGH GRUR 2002, 814 – *Festspielhaus*.

10) *Karl*, ÖJZ 2003, 8 (128); *Ingerl/Rohnke*², Nach § 15 dMarkenG RN 32.

den Domainnamen begrenzt. Ein durchschnittlich versierter Internetnutzer wird nämlich vorrangig – unter subsidiärem Einsatz von Suchmaschinen – zunächst mit Hilfe der in der Domain verwendeten Kennzeichen die betreffende Homepage und mittels der sich dort befindlichen Links nach dem Produkt suchen. Die Funktion der Linktechnik besteht also gerade darin, die Anwenderunfreundlichkeit der URL auszugleichen; die URL oder Teile aus dieser werden damit nicht kennzeichenmäßig als betrieblicher Herkunftshinweis verwandt. Aus den genannten Gründen wird den außerhalb der Domain verwendeten Zeichen vom Internetbenutzer keine individualisierende Funktion iS eines Herkunftshinweises zugewiesen. Die **kennzeichenmäßige Benutzung** ist aber für eine Markenverletzung iSd § 10 MSchG ungeschriebene Tatbestandsvoraussetzung¹¹⁾.

Selbst wenn man der hier vertretenen Auffassung so nicht folgen wollte, kann der notwendige Zeichengebrauch außerhalb der Domain zudem auch nach § 10b MSchG und bei einem nicht rufausbeutenden Gebrauch nach § 10 Abs 3 MSchG zulässig sein. Schließlich zwingen die aufgezeigten funktionalen Unterschiede zu einer strikten begrifflichen Trennung bei der Erörterung kennzeichenrechtlicher Probleme zwischen „Domainnamen“ einerseits und „Unified Resource Locator“ (URL) andererseits.

C. Kollisionsrechtliche Relevanz der Top-Level-Domain

Nach der derzeit hA spielt die Top-Level-Domain keine Rolle bei der Feststellung der Verwechslungsgefahr¹²⁾. In dem Suffix wird kein prägender Zeichenteil gesehen, weil grds ein Zwang zur Führung einer Top-Level-Domain besteht. Diese Sicht ist im Schrifttum nicht unwidersprochen geblieben¹³⁾ und hat auch in der Rsp des OGH¹⁴⁾ bei der Zuordnungsverwirrung durch die Anmaßung von Städtenamen zu Recht eine Durchbrechung dergestalt erfahren, dass das Suffix „.gv.at“ klarstelle, ob es sich um eine offizielle staatliche oder inoffizielle Homepage handelt. Übereinstimmung besteht allerdings darin, dass die Top-Level-Domain kennzeichenrechtlich in den Fällen zu berücksichtigen ist, in denen die Zusammensetzung der Subdomain und Top-Level-Domain das quasi identisch geschützte Zeichen abbildet und damit in der Wahrnehmung des angesprochenen Verkehrs zum einheitlichen Zeichen gemacht wird¹⁵⁾.

1. Unterscheidungskraft der Top-Level-Domain

Soweit der Top-Level-Domain jede Unterscheidungskraft abgesprochen wird, kann dem nicht uneingeschränkt gefolgt werden. Dem dem geschützten Zeichen angehängten Suffix kommt Unterscheidungskraft zu, wenn es nach dem **technisch-funktional geprägten Anwenderverständnis**¹⁶⁾ bereits anhand der Domain mit der markierten Ware, Dienstleistung oder dem dahinter stehenden Unternehmen vom Anwender gedanklich in Verbindung gebracht wird. Ausschlaggebend ist also nicht, ob nach der „Prägetheorie“ eine Zei-

chenähnlichkeit gegeben ist, was ohnehin regelmäßig nicht der Fall sein wird.

Das Internet ist zwar ein globales Informationsmedium, wird aber durch die verschiedenen Top-Level-Domains sowohl territorial als auch sachlich unterteilt¹⁷⁾ und vom Anwender auch so verstanden¹⁸⁾. So hat beispielsweise das LG Hamburg¹⁹⁾ in einem nicht rechtskräftigen Urteil die Top-Level-Domain „.ag“ für irreführend iSd § 2 UWG (§ 3 dUWG) angesehen, wenn sie nicht von Aktiengesellschaften, sondern von einer GmbH verwendet wird.

In der bisherigen Diskussion wird außer Acht gelassen, dass dem geschützten Zeichen als Domain eine **Suchfunktion** im Internet zukommt, wie diese bei generischen und deskriptiven Domainnamen bereits anerkannt ist²⁰⁾. Diese Suchfunktion stellt den spezifischen kommunikativen Gebrauch des geschützten Zeichens im Internet dar, bei dem das Zeichen allerdings keine unmittelbare Verbindung zu dem Kennzeichnungsgegenstand aufweist. Diese kennzeichenrechtliche Suchfunktion ist nur dann geschützt, wenn – mit Ausnahme bei berühmten Zeichen, bei welchen das Zeichen bereits synonym für das Unternehmen oder Produkt ist – durch das in dem Domainnamen gebrauchte Zeichen keine Verwechslungsgefahr auftritt und ein Anwender sich somit anhand des Kennzeichens im Internet orientieren kann. Eine Verwechslungsgefahr bestimmt sich aber in Wechselwirkung zwischen Zeichen- und Produktähnlichkeit. Insoweit muss das Suffix gedanklich in der Weise Rückschlüsse auf den Kennzeichnungsge-

11) EuGH GRUR 2002, 692 (693) – *Höfnerhoff*; EuGH GRUR 2003, 55 (RN 56 ff) – *Arsenal*; BGH MarkenR 2003, 388 – *antivirus/ANTVIR*. Strittig ist jedoch, ob aufgrund des wettbewerbsrechtlichen Charakters des § 10 Abs 2 MSchG bei verkehrsbekanntem und berühmtem Zeichen die kennzeichenmäßige Benutzung eine Voraussetzung ist bzw ob die betreffenden EuGH-Entscheidungen auch diesbezüglich eine Bindungswirkung entfalten, s hierzu *Hacker*, in *Ströbele/Hacker*², § 14 dMarkenG RN 61 ff; *Hauck/Fischoeder*, GRUR 2004, 185 (188 ff).

12) *Ingerl/Rohnke*², Nach § 15 dMarkenG RN 99; *Fezer*³, § 3 dMarkenG RN 336; *Klaka*, in *Altheimer/Ströbele/Klaka*², § 15 dMarkenG RN 33; *Vielfrues*, in *Hoeren/Sieber*, Handbuch Multimediarecht (Stand 2000), Teil 6 RN 93 mwN; *Kort*, WRP 2002, 302 (302); *Ernst*, MMR 2001, 368 (371); *Gabrucker*, GRUR 2001, 373 (381); *Schuster/Müller*, MMR-Beilage 7/2001, 25; *dies*, MMR-Beilage 10/2000, 20; *Wendland*, CR 2001, 612 (613); *Apel/Große-Ruse*, WRP 2000, 816 (817); *Wegner*, CR 1999, 250 (254); *Nordemann*, NJW 1997, 891 (895); *Köhler*, in *Piper/Köhler*², § 1 UWG RN 326; *Kloos*, CR 1997, 543; OLG Stuttgart, MMR 1998, 598 – *steiff.com*; LG Braunschweig, CR 1998, 366 – *deta.com*; LG Braunschweig, K&R 1999, 573 – *stadtinfo.com*.

13) *Joller*, MarkenR 2000, 341 (345); *Reinhart*, WRP 2002, 628 (631); *Karl*, ÖJZ 2003/8 (132 ff).

14) OGH MMR 2001, 305 = ÖBI 2001, 35 – *bundesheer.at*; bestätigt im U v 25. 05. 2003, 4 Ob 47/03w = ÖBI 2003, 271 (*Fallenböck*) – *ad-net.at II*.

15) LG Hamburg, U v 30. 9. 1998, 315 O 278/98 – *xetra.net/XETRANET* = www.netlaw.de/urteile/ighh_21.htm; OLG München MMR 2000, 100 – *buecherde.com/BUECHER.DE*; *Ubber*, 1997, 497 (505); *Fezer*³, § 3 MarkenG RN 336.

16) Hierzu *Karl*, MarkenR 2003, 439 (440 ff).

17) *Kur*, WRP 2000, 935; *Karl*, ÖJZ 2003/8 (132).

18) Für Fragen der Zuständigkeit des Gerichts: KG Berlin GRUR-RR 2001, 180 – *checkin.com*; für die Frage des Handelns im geschäftlichen Verkehr: *Stick/Richter*, K&R 2000, 339 (345): „Bei einem Domainnamen in der TLD .com“ (für kommerzielle Anbieter) wird etwa regelmäßig von einem Handeln im geschäftlichen Verkehr auszugehen sein, da man bereits durch die Wahl dieser Domain klar die kommerzielle Absicht zum Ausdruck bringt.“

19) LG Hamburg MMR 2003, 796 – *tipp.AG/tipp.ag* (nicht rk).

20) *Ingerl/Rohnke*², Nach § 15 dMarkenG RN 32; BGH BGHZ 148, 1 = GRUR 2001, 1061 – *mitwohzentrale.de*; BGH GRUR 2002, 622 (625) – *shell.de*.

genstand ermöglichen, dass die Voraussetzungen eines verwechselbaren Herkunftszeichens auch ohne Einbeziehung der Website erfüllt sind.

Genau dies kann der Top-Level-Domain nicht generell abgesprochen werden; insb dann nicht, wenn die jeweiligen Vergaberichtlinien eine strenge Prüfung der Registrierungskriterien vorsehen. Der Verwender kann mit der Registrierung nicht nur die Subdomain, sondern auch die Top-Level-Domain wählen. Angesichts dieser verbleibenden Entscheidungsalternative kann somit auch nicht die kennzeichenrechtliche Relevanz mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit, eine solche zu führen, widerlegt werden²¹⁾. Deshalb wird vom Anwender nicht nur dem in der Subdomain verwendeten Zeichen eine Bedeutung beigemessen, sondern auch in eingeschränktem Umfang der Top-Level-Domain. Die Frage, wann diese geeignet ist, die Verwechslungsgefahr auszuschließen, ist danach zu entscheiden, ob das Kollisionszeichen dem Anwender über den Kennzeichnungsgegenstand in thematischer und/oder territorialer Hinsicht unmittelbar Aufschluss gibt. Es ist also jeweils entscheidend, welches Verständnis einer Top-Level-Domain zugrunde liegt.

2. Differenzierung nach dem technisch-funktionalen Anwenderverständnis

Hier muss man unterscheiden: Einmal zwischen solchen **generic Top-Level-Domains**, die restriktiven Vergaberichtlinien unterliegen und konkret den Seiteninhalt bezeichnen, wie beispielsweise etwa „*museum*“ für Museum oder „*aero*“ für die Luftfahrt; in diesem Fall lässt das Suffix einen konkreten unmittelbaren Rückschluss auf den Kennzeichnungsgegenstand zu. Aus dem funktional-technisch geprägten Verständnis heraus erwartet der Anwender nur Inhalte, die in unmittelbarem thematischem Zusammenhang stehen.

Problematisch, aber in der Praxis der Regelfall, ist der, dass die thematische Bezeichnung so allgemein gehalten ist, dass damit nur eine sehr weitläufige Vorstellung über den Seiteninhalt und damit über den Kennzeichnungsgegenstand verbunden ist; dies ist zB beim Hinweis auf kommerzielle Seiten durch das Suffix „*.com*“ oder „*.biz*“ bzw von allgemeinen Informationen durch das Suffix „*.info*“ der Fall. Aus diesen Top-Level-Domains kann der Anwender nicht zweifelsfrei auf den Kennzeichnungsgegenstand schließen, sodass die Verwechslungsgefahr erst iZm dem Inhalt der Homepage festgestellt werden kann.

Der **country code Top-Level-Domain** kommt demgegenüber nur eine Relevanz zu, wenn Streit über die Frage der territorialen Geltung des in der Domain verwendeten Zeichens besteht²²⁾. Wendet sich beispielsweise der Inhaber eines in den USA geschützten Zeichens gegen die Verwendung des identischen oder ähnlichen Zeichens in der Domain mit dem Zusatz „*.at*“, besteht grds kein Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch. Denn das Zeichen mit dem Suffix „*.at*“ wird ausschließlich mit dem österr Geltungsbereich in Verbindung gebracht. Das Spannungsverhältnis zwischen dem technisch-globalen Informationsmedium und dem Territorialprinzip im gewerblichen Rechtsschutz kann somit zu einem Teil durch die Berücksichtigung

der country code Top-Level-Domain bewältigt werden²³⁾.

3. Verhinderung einer Zeichenmonopolisierung innerhalb der Domain

Ungeachtet des technisch-funktionalen Verständnisses, das vom Anwender der Top-Level-Domain zugeschrieben wird, ist ein weiterer wesentlicher Sachgrund für deren Berücksichtigung, dass damit eine Monopolisierung von Zeichenfolgen im Rahmen des Gebrauchs als Domainnamen verhindert wird. Stellt man nämlich bei der Feststellung der Verwechslungsgefahr ausschließlich auf den Inhalt der Homepage ab, dann kann ein Zeicheninhaber durch die Weiterleitung auf seine Homepage die Verwendung dieses Zeichens in der Domain durch Dritte durch die rechtlich geschützte Registrierung unter allen in Betracht kommenden Top-Level-Domains verhindern, auch wenn dem Dritten seinerseits für eine andere Produktklasse ein Ausschließlichkeitsrecht an diesem Zeichen und damit an dem kommunikativen Gebrauche als Domainname zusteht.

Eine vergleichbare Wirkung kann sich auch durch eine inaktive Homepage ergeben. Denn in diesen Fällen kann auf den Inhalt der Website bzw Homepage nicht abgestellt werden, weshalb damit nach den tradierten Grundsätzen keine Verwechslungsgefahr – ungeachtet der Frage, ob in diesen Fällen ein kennzeichenmäßiger Zeichengebrauch zugrunde liegt – festgestellt werden kann. Ein wirksamer Zeichenschutz innerhalb der Domainnamen lässt sich auch hier nur durch eine Ausrichtung des Domain-Name-Systems (DNS) an den markenrechtlichen Kennzeichenklassen regelmäßig gewährleisten.

Die hier formulierten Bedenken hinsichtlich einer Monopolisierung von Zeichen liegen auf der Linie, wie sie vom BGH im Fall „*mitwohnzentrale.de*“²⁴⁾ obiter dictum zu generischen und damit idR schutzunfähigen Domainnamen (§ 4 MSchG) angedeutet worden sind, wonach die Registrierung desselben oder ähnlichen generischen Worts unter unterschiedlichen Top-Level-Domains und damit einer monopolistischen Verwendung des Worts unlauter iSd § 1 UWG sein kann.

4. Kennzeichenrechtliche Ausrichtung des Domain-Name-Systems

Die Verhinderung der Monopolisierung von Zeichenfolgen in der Domain impliziert die hier vertretene These, dass das Domain-Name-System (DNS) zukünftig konsequent an kennzeichenrechtlichen Vorgaben dergestalt ausgerichtet werden muss, dass sich die Top-Level-Domain aus einer Mischform zwischen territorialer Geltung und Kennzeichnungsklasse zusam-

21) Reinhard, WRP 2002, 628 (631); Karl, ÖJZ 2003/8 (132); aA Köhler, in Piper/Köhler², § 1 dUWG RN 326; OLG München MMR 2000, 100 (101) – *buecherde.com/BUECHER.DE*; KG Berlin GRUR-RR 2001, 180 – *checkin.com*; LG Stuttgart MMR 2001, 768 (769) – *hersteller-katalog.com*; LG Köln MMR 2000, 625 – *wdr.org*.

22) Ähnl Ingerl/Rohnke², Nach § 15 dMarkenG RN 122.

23) Demgegenüber ist eine auf der Homepage verwendete Marke im Inland nur kollisionsrechtlich relevant, wenn das Zeichen kommerzielle Wirkung entfaltet; s hierzu Fezer², § 3 dMarkenG RN 356 mwN; Kur, GRURInt 2001, 961 (962); OLG Hamm MMR 2004, 177 (nicht rk).

24) BGH BGHZ 148, 1 = GRUR 2001, 1061 (1064) – *mitwohnzentrale.de*.

mensetzt. Mischformen bei Top-Level-Domains sind weltweit verbreitet; sie sind jedoch nicht konsequent an kennzeichenrechtlichen Grundsätzen ausdifferenziert. So werden beispielsweise in Großbritannien kommerzielle Inhalte aus diesem Land mit der Top-Level-Domain „.co.uk“ oder in Österreich offizielle staatliche Stellen mit der Top-Level-Domain „.gv.at“ gekennzeichnet.

Eine konsequente technische Ausrichtung des Domain-Name-Systems durch die Top-Level-Domain an die markenrechtliche Kennzeichnungs- und territoriale Geltung des in der Domain verwendeten Zeichens überwindet die zuvor unter III. dargelegte Problematik, die mit der fehlenden körperlichen Anhaftung des Zeichens an dem gekennzeichneten Produkt/der Dienstleistung verbunden ist. Letztendlich läuft die hier vertretene These darauf hinaus, wie bei Telefonnummern Ländervorwahl und Ortsvorwahl zur näheren lokalen Verifizierung des Teilnehmers einzuführen und durchzusetzen. Eine entsprechende kennzeichenrechtliche Ausrichtung des Domain-Name-Systems ist mithin nicht anwenderunfreundlicher als das System bei Telefonnummern. Dem steht somit ersichtlich auch nicht der Gesichtspunkt der Anwenderfreundlichkeit entgegen.

D. Grenzen des Markenschutzes, §§ 10 Abs 3, 10b MSchG

Der Kennzeichenschutz unterliegt rechtlichen Grenzen, die gleichermaßen in domainrechtlichem Zusammenhang zu berücksichtigen sind. Grenzen werden nach dem MSchG etwa durch § 10 Abs 3 MSchG (unter 1.) und durch den Erschöpfungsgrundsatz nach § 10b MSchG (unter 2.) gezogen.

Darüber hinaus kann sich im Einzelfall aus weitergehenden Rechtsgrundsätzen eine Schutzschranke ergeben, auf die im Rahmen dieses Beitrags jedoch nur cursorisch eingegangen werden kann. Zu erwähnen ist hier zum einen die nach Art 10 EMRK geschützte Meinungsfreiheit, soweit die Domain – beispielsweise eine Marke – zum Symbol einer politischen Auseinandersetzung geworden ist²⁵⁾ oder in anderer Weise Kritik äußert²⁶⁾ und sich hierzu entsprechender Domainnamen bedient, die einen thematischen Hinweis geben; hier kann eine politische Meinungsäußerung aus dem Gesichtspunkt der Meinungsfreiheit unter dieser Domain gestattet sein. Zum andern kann der Dritte uU aus der Gleichnamigkeit (§ 43 AGBG) Rechte herleiten²⁷⁾.

1. § 10 Abs 3 MSchG

Die Anwendung des § 10 Abs 3 MSchG steht unter dem allgemeinen Vorbehalt, dass die Zeichenbenutzung „den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht“²⁸⁾. Davon kann nicht mehr ausgegangen werden, wenn die Verwendung nach §§ 1, 2 UWG unzulässig ist, ohne dass es hier auf das Bestehen eines Wettbewerbsverhältnisses ankommt²⁹⁾.

a) Namen oder Anschriften, § 10 Abs 3 Z 1 MSchG
Gelegentlich wird darauf hingewiesen, dass die Domain keine Adresse oder kein Name iSd § 10 Abs 3 Z 1

MSchG sei³⁰⁾. Bei der markenrechtlichen Beurteilung ist dieser Hinweis allerdings nicht zielführend, denn es geht darum, ob der Name oder eine Adresse als Second-Level-Domain zulässig verwendet wird. Das verwendete Zeichen ist selbstverständlich im Regelfall keine Adresse und kein Name. Selbst wenn es sich um einen Namen handelt, dieser aber berühmt ist, dann ist es dem Namensinhaber wegen der technischen Einmaligkeit des identisch zu vergebenden Zeichens als Domain gleichwohl verwehrt, sich dieser Domain zu bemächtigen³¹⁾. Hier muss der Namensträger zB auf das Suffix „.name“, das für Namen von Privatpersonen steht, verwiesen werden. Der Verweis auf eine andere Top-Level-Domain impliziert die zuvor formulierte These der kennzeichenrechtlichen Relevanz und Ausrichtung des DNS.

b) Beschreibende Angaben, § 10 Abs 3 Z 2 MSchG
Nach § 10 Abs 3 Z 2 MSchG kann der Zeicheninhaber dem Dritten nicht untersagen, ein identisches oder ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften (**beschreibende Abgaben**) zu verwenden. Solche Marken kommen eigentlich regelmäßig mangels Schutzfähigkeit nach § 4 Abs 2 MSchG, mit Ausnahme bei Verkehrsgeltung nach Abs 3 oder in Kombination mit einem Bildbestandteil, nicht vor.

In domainrechtlichem Zusammenhang nehmen generische und deskriptive Domainnamen wegen der davon ausgehenden Lenk- und Kanalisierungswirkung eine Sonderstellung ein³²⁾. Die Verwendung von generischen und deskriptiven Begriffen in der Second-Level-Domain wird vom Anwender regelmäßig als ein thematisches Stichwort und mithin als Umschreibung des Inhalts der Homepage verstanden; in diesem Fall ist der Zeichengebrauch innerhalb der Domain nicht kennzeichenmäßig. Eine verbreitete Suchstrategie der Anwender geht nämlich dahin, mittels Direkteingabe solcher Begriffe nach dem Trial-and-Error-Prinzip thematisch³³⁾, nicht aber in Bezug auf ein bestimmtes Unternehmen oder Produkt, fündig zu werden. Von solchen Domainnamen geht mithin eine inhärente Lenkfunktion aus, welche die Erhöhung der Anzahl der Seitenabrufe bewirkt³⁴⁾, wie sie allenfalls bei bekannten Markennamen üblich ist.

c) Notwendige Bestimmungshinweise, § 10 Abs 3 Z 3 MSchG

Nach § 10 Abs 3 Z 3 MSchG ist die Verwendung eines Zeichens als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware oder Dienstleistung insoweit zulässig, als deren Nen-

25) OLG Hamm MMR 2003, 478 (Karl) – castor.de/CASTOR.
26) KG Berlin MMR 2002, 686 – Oil of Elf; OLG Hamburg U v 18. 12. 2003, 3 U 117/03 – awd-aussteiger.de/AWD (Internetseite ausgestiegener Vertriebsleute des Finanzdienstleisters AWD; ein kennzeichenmäßiger Zeichengebrauch soll in diesem Fall nicht vorliegen); Ingerl/Rohnke², Nach § 15 dMarkenG RN 73.
27) Hierzu Karl, MarkenR 2003, 439 (445).
28) Fezer³, § 23 dMarkenG RN 10 f und 58.
29) Fezer³, § 23 dMarkenG RN 61, 63.
30) Etwa Fezer³, § 23 dMarkenG RN 20, 26 mwN.
31) BGH NJW 2002, 2031 – shell.de.
32) Hierzu Milbrandt, MarkenR 2002, 33 ff.
33) BGH WRP 2001, 1305 (1307) – mitwohnrzentrale.de; OLG Wien MarkenR 2002, 270 (Karl) – kinder.at.
34) Milbrandt, MarkenR 2002, 33 ff.

nung notwendig ist. Eine Bestimmungsangabe liegt aber nur dann vor, wenn das geschützte Zeichen nicht als ein produktidentifizierendes Unterscheidungszeichen verwendet wird und/oder die Produktverantwortung dem Zeicheninhaber zugerechnet wird³⁵⁾. Kumulativ ist erforderlich, dass der Zeichengebrauch notwendig ist. Ein Benutzungszwang liegt nur dann vor, wenn der Zeichengebrauch die wirtschaftliche Betätigung erst durch die Aufklärung des Verkehrs über die Bestimmung des Produkts ermöglicht.

Das in der Subdomain verwendete Zeichen wird als Kennzeichen und nicht als Bestimmungshinweis verwendet, wenn es ohne unterscheidungskräftigen Zusatz benützt wird, denn der Anwender wird dieses wegen der regelmäßig bestehenden Bekanntheit des Bestimmungshinweises dem originären Zeicheninhaber zuordnen. Soweit ein geschütztes Zeichen in der Domain von einem Dritten verwandt wird, ist dies nur zulässig, soweit es mit einem unterscheidungskräftigen Zusatz verwendet wird.

2. Erschöpfungseinwand, § 10 b MSchG

Der Erschöpfungseinwand basiert auf dem Gedanken, dass ein Zeicheninhaber Vertriebsaktivitäten mit seinen Waren – Dienstleistungen fallen nicht unter diese Vorschrift – durch Dritte, die auf dem Gebrauch seiner Marke beruhen, nicht untersagen darf, wenn diese zuvor mit seiner Zustimmung in den europäischen Verkehr gelangt sind. Denn das Markenrecht begründet kein Vertriebsmonopol des Rechtsinhabers, weshalb es auch nicht zur Steuerung und Kontrolle instrumentalisiert werden darf. Das Benutzungsrecht des Dritten darf damit nicht die Herkunfts- und Garantiefunktion des Zeichens verletzen und ist damit auf den Vertrieb der unveränderten Originalwaren begrenzt.

Die identische Verwendung der Marke in der Domain ist allerdings ohne Zweifel Ausfluss der Herkunftsfunktion, die dem Zeicheninhaber alleine vorbehalten ist. Denn der Internetbenutzer ordnet das in der Domain verwendete Zeichen zunächst dem originären Zeicheninhaber zu und nicht einem Dritten, der die Waren vertreibt. Das ergibt sich bereits aus der Suchfunktion, die dem Domainnamen insoweit zukommt und sich nicht nur auf generische und deskriptive Begriffe beschränkt³⁶⁾.

Die Herkunfts- und Identifizierungsfunktion wird dann nicht berührt, wenn das Zeichen mit unterscheidungskräftigen Zusätzen – also insb keine generischen oder deskriptiven Zusätze³⁷⁾ – verwendet und allein zu Vertriebszwecken der Waren des Zeicheninhabers genutzt wird. Die Unterscheidungskraft des Zusatzes teilt sich danach, ob ein durchschnittlicher Internetnutzer diese dem Zeicheninhaber zuordnet. Insoweit völlig unproblematisch ist die Verwendung des Zeichens zu Vertriebszwecken in der URL aber außerhalb der Domain, in der directory-, subdirectory- oder filename. Denn nur die Domain gibt dem Anwender Hinweis auf die Herkunft, da solchen Angaben in den nachgeordneten Dateinamen nach dem Anwenderverständnis keine Kennzeichnungsfunktion zukommt, weil diese frei wählbare und nicht exklusive Adressierungszusätze

für den lokalen Rechner sind und somit keinem Vergabeverfahren unterliegen.

Problematisch ist die Globalität des Mediums einerseits und die Beschränkung des § 10 b MSchG auf den Vertrieb von Waren, die von dem Hersteller und Zeicheninhaber oder mit seiner Zustimmung im Inland, innerhalb der Vertragsstaaten des EWR-Abk in den Verkehr gebracht werden. Hierbei findet nach dem in der E-Commerce-Richtlinie stipulierten Herkunftslandprinzip das Markenrecht keine Anwendung. Abzustellen ist hier vielmehr auf die country code Top-Level-Domain und/oder die Sprache der Homepage, um das Vertriebsgebiet zu verifizieren.

E. Mehrwortmarken

Domainnamen als Kollisionszeichen von Kombinationsmarken werfen besondere Schwierigkeiten auf, weil insb durch den ASCII-Code³⁸⁾ und das Internet Protocol³⁹⁾ eine technische Begrenzung der Zeichendarstellung besteht, aufgrund dessen sich eine Zeichenverletzung durch Domainnamen nicht mehr ohne weiteres nach den tradierten Grundsätzen begründen lässt. In diesem Zusammenhang sind bereits die Wort-Bild-Marke, aber auch die Serienmarken, an anderer Stelle⁴⁰⁾ erörtert worden. Im Rahmen des vorliegenden Beitrags soll ergänzend die Problematik in Bezug auf Mehrwortmarken untersucht werden.

Auch hier gilt der Grundsatz, dass der kennzeichenrechtliche Schutz nur in der Weise besteht, wie die Marke registriert ist oder Verkehrsgeltung erlangt hat, und bei der kollisionsrechtlichen Beurteilung nicht einzelne Elemente isoliert gegenüber gestellt werden dürfen (Verbot des Elementenschutzes). Jedoch kommt eine Zeichenverletzung auch hier nur mit dem Zeichenteil in Betracht, von dem nach dem Gesamteindruck die kennzeichnende Wirkung ausgeht. Dies bestimmt sich unter Berücksichtigung jedes Einzelfalls aus der Eigenart der Zeichen, etwa aufgrund unterschiedlicher Wortlängen, Prägnanz oder Originalität⁴¹⁾.

Eine Kennzeichenverletzung einer Mehrwortmarke durch einen Domainnamen wirft insoweit spezifische Fragen auf, als Leerstellen innerhalb der Domain technisch bedingt derzeit nicht darstellbar sind. Damit können das in der Domain verwendete Zeichen als einheitliches Wortzeichen oder aber die Leerstellen durch verschiedene synonyme Zeichen, wie zB Punkt, Unterstrich oder Gedankenstrich, dargestellt werden. Jedoch ist die Wahrnehmung des durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen⁴²⁾ Internetbenut-

35) BGH GRUR 1958, 343 – *Bohnergerät*; BGH GRUR 1962, 537 (539) – *Radkappe*.

36) BGH WRP 2001, 1305 (1307) – *mitwohnzentrale.de*.

37) Siehe hierzu auch PACCAR Inc. v. Telescan Tech., 319 F.3d 243 (6th Cir. 2003).

38) Die Abkürzung steht für *American Standard Code for Information Interchange*; vgl hierzu www.asciitable.com.

39) Siehe hierzu *Karl*, MarkenR 2003, 433 (439 f).

40) Hierzu *Karl*, ÖJZ 2003/8 (133 ff).

41) Wegen der Einzelheiten s hierzu die Darstellung bei *Fezer*⁹, § 14 dMarkenG RN 205 ff.

42) EuGH GRURInt 1998, 795 (797 RN 31) – *Gut Springenheide*; EuGH GRURInt 1999, 345 – *Sektellerei Kessler*; EuGH WRP 2000, 289 – *Lifting*.

zers **technisch-funktional** geprägt⁴³). Deshalb wird schon durch das Klangbild die Assoziation an die Mehrwortmarke selbst dann hervorgerufen, wenn das Kombinationszeichen als einheitliches Zeichen oder durch für Leerstellen synonyme Zeichen in der Domain verwendet wird.

Diese technisch bedingte Abweichung schließt allerdings eine Markenverletzung durch Zeichenidentität (§ 10 Abs 1 Z 1 MSchG)⁴⁴, nicht jedoch die Verwechslungsgefahr aus. Eine solche besteht uU, wenn ein Domainname für die Internetbenutzer die Erinnerung an die fremde Marke hervorruft, was aufgrund des Klangbilds trotz technisch bedingter Abweichung in der Zeichendarstellung gegeben ist. Wird in dem Domainnamen nur ein Wortbestandteil der Mehrwortmarke übernommen, dann kommt es nach den tradierten Grundsätzen darauf an, ob dieser Zeichenteil in der Mehrwortmarke als selbständiger Herkunftshinweis im Verkehr angesehen wird. In diesem Fall muss also zunächst einmal festgestellt werden, auf welchem Zeichenteil nach dem Gesamteindruck die Kennzeichnungskraft beruht; diese kann einmal in der Kombination der Wortzeichen bestehen oder in der eigenständigen Kennzeichnungskraft einzelner Zeichenteile, weil andere Wortzeichen in den Hintergrund treten und nicht den Herkunftshinweis begründen.

F. Schlussbemerkung

Die vorangestellten Überlegungen lassen sich zu folgenden Thesen zusammenfassen:

- Kennzeichen, die außerhalb der Domain in der **directory-, subdirectory-, oder filename der URL** von einem unbefugten Dritten verwendet werden, werden nicht kennzeichenmäßig benutzt und können daher nicht die Rechte an dem geschützten Zeichen nach § 10 MSchG verletzen. Demgegenüber werden schutzfähige Zeichen innerhalb der Domain, die insb nicht lediglich eine thematische Beschreibung der Homepage darstellen, kennzeichenmäßig benutzt; ob dies auch für inaktive Homepages gilt, ist als derzeit ungeklärtes Problem einzuordnen.
- Die **Top-Level-Domain** ist bei der Bestimmung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen, wenn

- sie nach der Verkehrsauffassung komplementärer Bestandteil des identischen geschützten Zeichens ist (Prägetheorie) oder
- zweifelsfrei Aufschluss über den Kennzeichnungsgegenstand gibt. Dies ist nur dann der Fall, wenn die Vergaberichtlinien eine restriktive Vergabepraxis vorsehen (zB bei „name“, „pro“, „aero“ oder „museum“). Ferner, wenn
- Fragen der territorialen Geltung des in der Domain verwendeten Zeichens streitgegenständlich sind (**country code Top-Level-Domain**).

- Zur Lösung der Problematik, die durch eine fehlende unmittelbare körperliche Anhaftung des Kennzeichens an dem Kennzeichnungsgegenstand verursacht wird, sollte das Domain-Name-System im Bezug auf die Top-Level-Domain ausschließlich als Mischform verwendet und – wie bei der Telefonvorwahl – an den territorialen und markenrechtlichen Kennzeichnungsklassen ausgerichtet werden, um eine Monopolisierung des Zeichens innerhalb der Domain zu verhindern.
- Die **Grenzen des Kennzeichenschutzes innerhalb der Domain** bestimmen sich insb nach §§ 10 Abs 3, 10b MSchG. Dabei gilt im Hinblick auf die technische Einmaligkeit der Domain, dass die Verwendung des geschützten Zeichens in der Domain Ausfluss des Ausschließlichkeitsrechts des Zeicheninhabers ist. Ein Dritter darf deshalb das Zeichen im Rahmen der §§ 10 Abs 3, 10b MSchG nur mit einem unterscheidungskräftigen Zusatz verwenden.
- Ein Domainname kann trotz der fehlenden Darstellungsmöglichkeit von Leerzeichen ein Kollisionszeichen von **Mehrwortmarken** sein, da der Internetbenutzer dem nach technisch-funktionalen Verständnis, fehlende Leerzeichen oder synonyme Zeichen als solche deutet und sich in verstärktem Maße am Klangbild und an der Semantik orientieren wird; eine Zeichenidentität iSd § 10 Abs 1 Z 1 MSchG liegt jedoch nicht vor. Im Übrigen gelten die hergebrachten kollisionsrechtlichen Grundsätze.

43) Karl, MarkenR 2003, 439 (439 ff).

44) Karl, MarkenR 2003, 439 (443); allgemein aA bezüglich Leerzeichen Kort, WRP 2003, 302 (302).

→ **Zum Thema**

Über den Autor:

Dr. Roland Karl ist Rechtsanwalt in Karlsruhe/Deutschland. Kontaktadresse: Reinmuthstraße 57, D-76187 Karlsruhe/Deutschland; Telefax: 0049-721-562032; E-Mail: Rechtsanwalt.Karl@web.de

Vom selben Autor erschienen:

Karl, MarkenR (2003)
 Karl, Domainnamen als Kollisionszeichen von Marken und geschäftlichen Bezeichnungen (MarkenR 2003/11–12)
 Karl, Die Verletzung von Serien- und Wort-Bild-Marken durch Domain-Namen (ÖJZ 2003/8)

→ **Literatur-Tipp**



Heitzmann, Die US-Gesetzgebung und Rechtsprechung zu Internet Domain Namen. CD-ROM, 2004

MANZ Bestellservice:
 Tel.: (01) 531 61-100, Fax: (01) 531 61-455, E-Mail: bestellen@manz.at
 Besuchen Sie unseren Webshop unter www.manz.at

