

Recht: News

DOMAIN GEGEN MARKE: KOLLISION VON KENNZEICHEN

Regelmäßig kommt es zwischen Markeninhabern zu Auseinandersetzungen über Markenrechtsverletzungen. Diese Verfahren machen den größten Teil kennzeichenrechtlicher Streitigkeiten aus. Dabei gerät teilweise in Vergessenheit, dass Kennzeichenrecht auch das Recht der Namen, der Titel, der Firmen und der Domains ist. Das heißt, auch auf letztere kann das Recht gestützt werden, gegen ein anderes Zeichen wie zum Beispiel eine Marke vorzugehen. Voraussetzung ist grundsätzlich, dass das Zeichen, aus dem gegen das eines Dritten vorgegangen wird, älter ist.



Im Mai 2013 hat das Gericht Erster Instanz der Europäischen Union (EuG) über zwei Klagen entschieden, in denen die Inhaber einer Domain den Anmeldungen zweier jüngerer Gemeinschaftsmarken (EU-Marken) widersprochen hatten. Im ersten Verfahren (Sache T-321/11) hatten die Inhaber der Domain »partitodellaliberta.it« der Anmeldung der EU-Marke »Partito della Libertà« widersprochen. Sowohl Domain als auch Markenmeldung kamen aus dem politischen Bereich. Die Marke sollte unter anderem für Publikationen, Telekommunikation und Beratungsdienstleistungen eingetragen werden. Die Inhaber der Domain behaupteten, ihre Domain werde für ähnliche, sogar identische Produkte benutzt, insbesondere für politische Beratungsdienste. Im zweiten Verfahren (T-322/11) haben dieselben Domaininhaber der Anmeldung einer EU-Marke »Partito della Libertà« widersprochen, die aus den Wort- und weiteren Bildelementen bestand. Grundlage beider Widersprüche und späteren Klage war das Recht des Inhabers einer älteren Domain, hier einer italienischen .it-Domain, gegen jüngere EU-Marken vorzugehen.

Verwechslungsgefahr ausschließen

Das europäische Kennzeichenrecht erlaubt, dass aufgrund eines älteren Zeichens verlangt werden kann, dass ein jüngeres ähnliches Zeichen für ähnliche Produkte nicht benutzt wird. Damit soll verhindert werden, dass Marktteilnehmer zwei Kennzeichen irrtümlich miteinander verwechseln und demselben Unternehmen zuordnen. Das ältere Zeichen muss nicht zwingend eine eingetragene Marke sein, sondern kann auch aus dem Namen eines Unternehmens, dem Titel eines Buches oder der Adresse einer Webseite, eben einer Domain, hergeleitet werden. Kern der Verfahren war die Frage, ob die Domain »partitodellaliberta.it« im geschäftlichen Verkehr benutzt wurde. Voraussetzung für den Widerspruch aus einer Domain ist nämlich nach deutschem wie nach

EU-Recht insbesondere, dass 1) die Domain im geschäftlichen Verkehr und 2) nicht nur lokal benutzt wird. Lokale Benutzung wäre zum Beispiel die Domain einer Eisdielen in einem Hamburger Stadtteil. Zunächst ist aber zu klären, ob die Domain überhaupt geschäftlich benutzt wird. Denn Kennzeichenrecht dient dem Schutz der Marktteilnehmer. Wo kein Markt ist, ist auch kein Markenrecht (sondern gegebenenfalls das Recht der bürgerlichen Namen). Benutzung zu rein privaten Zwecken liegt zum Beispiel vor, wenn Frau Müller auf ihrer Webseite Urlaubsfotos zeigt. Deutliches Beispiel einer geschäftlichen Benutzung ist ein Online-Shop.

Benutzung im Geschäftlichen ausschlaggebend

In den beiden vorliegenden Verfahren entschied das Gericht, dass keine Benutzung im geschäftlichen Verkehr vorliege. Die bloße Registrierung einer Domain genügt nicht für den Nachweis der geschäftlichen Benutzung. Das Gericht konnte aber keine weitergehende Nutzung der Domain »partitodellaliberta.it« für die Vermarktung von Produkten feststellen. Auf der Webseite wird eine politische Partei dargestellt. Außerdem wird auf eine weitere Webseite (www.liberali.it) verlinkt. Die Domaininhaber hatten argumentiert, dass auf der verlinkten Seite geschäftsmäßige Inhalte vorhanden seien. Nach Ansicht des Gerichts kommt es aber nicht darauf an, welche Inhalte eine Seite hat, auf die verlinkt wird, sondern auf die Inhalte, die unter der Domain selbst zu finden sind. Unter der Domain »partitodellaliberta.it« konnte das Gericht aber nicht einmal eine geschäftliche Benutzung für politische Beratungsdienste feststellen. Eine Partei zu sein und deren Ziele auf einer Webseite zu publizieren, bedeutet nämlich nicht, dass man gewerbsmäßig für Dritte politische Beratung leistet. Damit scheiterten beide Klagen.

Dass Streitigkeiten, in denen es um das Recht aus Domains geht, seltener als Markenstreitigkeiten vor staatlichen Gerichten landen, liegt unter anderem daran, dass für Domains alternative Verfahren zur Streitbeilegung (Alternative Dispute Resolution, ADR) existieren. Viele Domainstreitigkeiten werden zum Beispiel bei der World Intellectual Property Organization in Genf (WIPO) verhandelt. Domain-Fälle aus Deutschland stehen bei der WIPO an Platz 4, die meisten Verfahren stammen aus den USA. Starke Produktnamen zu entwickeln, bedeutet heute, die zugehörige, möglichst mit einem Produkt- oder Firmennamen identische Domain zu haben. Ein ausgeklügelter Produktlaunch berücksichtigt daher nicht nur etwaige Kollisionen mit älteren eingetragenen Marken, sondern genauso mit den vielen anderen Kennzeichen, die der eigenen Marke oder eben Domain entgegenstehen können.

zusammengestellt und recherchiert von



Unter der Marke S.M.D. Markeur recherchiert und überwacht die Schutz Marken Dienst GmbH seit 1949 Marken, Patente, Firmen, Domains und andere IP Rechte weltweit. Mehr Informationen finden Sie unter www.smd-markeur.de