

Veranstaltung

Tag der gewerblichen Schutzrechte des
InformationsZentrum Patente Stuttgart

8. Juli 2009:
Landesgewerbeamt/Haus der Wirtschaft

Vortrag

Domainrecht in der Patentabteilung

Referent

Markus Schließ
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für IT-Recht
Lehrbeauftragter (FH) für IT-Recht

Markus Schließ Rechtsanwalt

www.schliess.de

Anwaltskanzlei
RÜDISÜHLI, FRIEDRICH,
BRENNER, RENZ



Domainrecht in der Patentabteilung

Überblick

1. Internetdomains und Recht – eine Einführung
2. Grundzüge des Marken- bzw. Domainrechts
3. Beispielfälle
4. Stichwort: Abmahnungen...

Markus Schließ Rechtsanwalt

www.schliess.de

Anwaltskanzlei
RÜDISÜHLI, FRIEDRICH,
BRENNER, RENZ



Domainrecht in der Patentabteilung

1. Internetdomains und Recht – eine Einführung

13 Jahre Internetdomains - 13 Jahre Rechtsentwicklung

- heidelberg.de und die Folgen
- shell.de und die Kollision „berühmter“ Namen im Internet
- Domaintrading (Selling, Parking, Sharing, Grabbing...)
- DNS (= Domain Name Service) und das „Sperrern“ von Domains
- (neue) TopLevelDomains

Modelle der Domainnutzung

- Satellitendomains
- „Trichter“-Domains
- VanityDomains
- Subdomains (Portale)
- web 2.0
- closed user groups

Markus Schließ Rechtsanwalt

schliess@webadvocat.de

Anwaltskanzlei

RÜDISÜHLI, FRIEDRICH,
BRENNER, RENZ



Domainrecht in der Patentabteilung

1. Internetdomains und Recht – eine Einführung

Anwendbare Rechtsvorschriften*:

* alle im Internet wichtigen Rechtsvorschriften unter:
<http://www.schliess.de>

TeleMedienGesetz (TMG)

- Anbieterkennzeichnung,
- Providerhaftung für eigene und fremde (= gehostete) Inhalte

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB § 12; §§ 312 b – e)

- Namensrecht (natürliche Personen), u.U. auch Firmennamenschutz
- Phantasienamen/Alias/nicknames

Markengesetz (MarkG §§ 4 ff.)

- Schutz von Firmenkennzeichen und Werktiteln
- auch bei Nutzung bzw. in Form von Domains

Gesetz gegen den Unlauteren Wettbewerb (UWG)

- Domains als Werbemittel - Vermeidung von Irreführung (§ 5 UWG)
- insbesondere bei beschreibenden Begriffen/freihaltebedürftigen Bezeichnungen

=> ACHTUNG:

Patentrecht ist nicht anwendbar, da Domains keine technische Innovation sind. Die Bezeichnung eines patentierten Produkts unterliegt den allgemeinen Bestimmungen des Domainschutzes, nicht dem Patentschutz.

Markus Schließ Rechtsanwalt

schliess@webadvocat.de

Anwaltskanzlei

RÜDISÜHLI, FRIEDRICH,
BRENNER, RENZ



Domainrecht in der Patentabteilung

2. Grundzüge des Marken- und Domainrechts

Rechtlich geschützt (§ 1 MarkenG) sind:

- Marken
- geschäftliche Bezeichnungen
- geografische Herkunftsangaben

Schutz entsteht durch (§ 4 MarkenG):

- Eintragung ins Register beim DPMA (eingetragene Marke, „TM“, „R“) vorher: Recherche- und Antragsverfahren, Kosten...
- Benutzung im geschäftlichen Verkehr bis zur „Verkehrsgeltung“ Dauer! Nachhaltigkeit!
- Notorietät (sehr selten!)

Das Schutzrecht verleiht eine extrem starke Rechtsposition des Inhabers einer (eingetragenen) Marke ähnlich einem Grundstückseigentümer

- nachweisbar anhand der Eintragungsurkunde
- Schutzzumfang klar definiert (= Waren- bzw. Dienstleistungsklassen)
- wirkt gegen jedermann
- auch „im“ Internet
- auch Domains sind markenfähig
bspw.: optiflex(.de) ist von optiflex umfasst wegen Verwechslungsschutz!
Der TopLevelDomain kommt hier keine kennzeichnende Funktion zu!

Markus Schließ Rechtsanwalt

www.schliess.de

Anwaltskanzlei
RÜDISÜHLI, FRIEDRICH,
BRENNER, RENZ



Domainrecht in der Patentabteilung

3. Beispielfälle (I)

Der clevere Modevertrieb („fly-shirts“)

- Eingetragene Marke „schlägt“ Merchandising-Produkte eines Verlags

Das Netz und die Spinne (wanderwege.de; wanderkarte.info; wanderwelt.tv; wandertipps.au)

- geschickt gewählte beschreibende Domains bringen Google-Hits, Traffic und Clicks auf die Hauptseite

Der (angebliche) Monopolist (mitwohonzentrale.de)

- ungeschickt gewählte beschreibende Domain bringt Irreführung des Wettbewerbs (?)

Der unbesonnene Markeninhaber (vw-kaeferclub.de)

- Markenfans sollten besser nicht vergrault, sondern unterstützt werden...

Markus Schließ Rechtsanwalt

schliess@webadvocat.de

Anwaltskanzlei
RÜDISÜHLI, FRIEDRICH,
BRENNER, RENZ



Domainrecht in der Patentabteilung

3. Beispielsfälle (II)

Vorgehensweise beim markenrechtlichen Domainschutz:

- Überprüfung der gewählten Bezeichnung (Markenregister, Internet, IZP-Datenbanken)
 - Schutzzumfang für die Zukunft festlegen ... mehrere Marken ?
 - Lizenz von Markeninhaber (in anderer Warenklasse)
bzw. verwechslungsfähigem Kennzeichen sinnvoll bzw. nötig ?
 - Eintragungsfähigkeit („Problem“ beschreibende Begriffe)
 - Wahl des Schutzniveaus (Nutzung/Eintragung)
 - Wort- bzw. Wort/Bildmarke ?
 - Antragstellung (ggf. Eilt-Zuschlag...)
Wahl der Waren- bzw. Dienstleistungsklasse
Darstellung
 - Eintragung(shindernisse beseitigen...)
- => Urkunde ist Berechtigungsnachweis gegen evtl. Rechtsstörer
= unberechtigten Nutzer der Marke

Markus Schließ Rechtsanwalt

www.schliess.de

Anwaltskanzlei
RÜDISÜHLI, FRIEDRICH,
BRENNER, RENZ



Domainrecht in der Patentabteilung

4. Stichwort: Abmahnungen (I)

Was ist eine Abmahnung?

= Schreiben von einem Rechtsanwalt oder einer zum Ausspruch von Abmahnungen berechtigten Institution (Wettbewerbszentrale, Verbraucherschutzverein) = Abmahner mit folgendem Inhalt:

1. Darstellung der **Rechtsinhaberschaft** des Abmahners bzw. dessen Auftraggeber
2. Aufforderung etwas zu **tun** (bspw. Domainnutzung **unterlassen**), **Auskunft** zu erteilen (bspw. über mit Website generierte Umsätze), **Schadensersatz** zu leisten (bspw. Lizenzgebühr bzw. Anwaltskosten)
3. Knappe **Fristsetzung** = nur wenige Tage (wegen „Dringlichkeit“)
4. **Kostennote** (Anwalt) in i.d.R. stattlicher Grössenordnung (EUR 2.000,00 aufwärts) oder Bearbeitungspauschale (Verband) geringerer Grösse (EUR +/- 100,00)
5. Vorformulierte **Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung** mit „Vertragsstrafenversprechen“

Markus Schließ Rechtsanwalt

www.schliess.de

Anwaltskanzlei
RÜDISÜHLI, FRIEDRICH,
BRENNER, RENZ



Domainrecht in der Patentabteilung

4. Stichwort: Abmahnungen (II)

Wie verhalte ich mich sinnvollerweise?

1. **Massenabmahnung** ? => www.abmahnwelle.de
2. Alle behaupteten **Punkte überprüfen** und **Situation** (Verhaltensoptionen) **analysieren**
3. **Angemessenheit** der Frist, der Lizenzgebühr und des Honorars
4. **Gegenabmahnung**? => Risikoabschätzung
5. **Erklärung** (ggf. modifiziert, d.h. in den wesentlichen Punkten (Lizenzgebürrhöhe, Streitwert, RVG-Gebührensatz, u.U. Mehrwertsteuer herabgesetzt) **abgeben** oder
6. **Stellungnahme**, weshalb gegnerischer Anspruch unberechtigt/falsch dargestellt ist

Auf keinen Fall aber : NICHTS TUN!!!

...denn: dann wird's erst richtig teuer

(Anwaltsgebühren und Gerichtskosten)!

Markus Schließ Rechtsanwalt

www.schliess.de

Anwaltskanzlei
RÜDISÜHLI, FRIEDRICH,
BRENNER, RENZ



Vielen Dank für Ihr
Interesse!

Kontakt zum Referent:

Markus Schließ
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für IT-Recht
Lehrbeauftragter (FH) für IT-Recht
anwalt@schliess.de
0 171 - 720 12 31

Anwaltskanzlei
RÜDISÜHLI, FRIEDRICH,
BRENNER, RENZ

