

keiten unterscheiden müssen. Zu letzteren wird man alle die Tätigkeiten zählen müssen, bei denen zum Beispiel die Zielsetzung wissenschaftlichen Ansprüchen genügt, nicht aber die Vorgehensweise und umgekehrt. Es bietet sich dazu folgendes Schema⁶⁵⁾ an:

	Zielsetzung	
	wissenschaftlich	nicht wissenschaftlich
Vorgehensweise		
wissenschaftlich	wissenschaftliche Forschung	„forschungsnahe“ Tätigkeit
nicht wissenschaftlich	„forschungsnahe“ Tätigkeit	„forschungsfremde“ Tätigkeit

Wird beispielsweise die Auswahl der zu befragenden Personen so vorgenommen, dass sie die Grundgesamtheit repräsentieren, sollen die Befragten aber dennoch persönlich angesprochen werden (z. B. die Kunden einer

Bank oder die Käufer einer Automarke), um die Dienstleistung diesem Einzelnen gegenüber zu verbessern, wird es sich nach dem obigen Schema um eine „forschungsnahe“ Tätigkeit handeln: die Vorgehensweise entspricht den wissenschaftlichen Anforderungen (repräsentative Auswahl), die Zielsetzung (persönliche Ansprache) jedoch nicht.

Abgrenzungsprobleme sind damit aber nicht beseitigt, insbesondere auch keine wettbewerbsrechtlichen Probleme. Würde – um das obige Beispiel aufzugreifen – die telefonische Befragung der Autokäufer gegen die Telefonrechtsprechung des BGH verstoßen? Der Hinweis zeigt, dass vermutlich die Zielsetzung einer Datenerhebung *das* entscheidende Kriterium für die Unterscheidung zwischen „wissenschaftlicher Forschung“, „forschungsnahe“ und „forschungsfremder Tätigkeit“ werden wird, um sicherzustellen, dass Forschungshandeln nicht aus wettbewerbsrechtlichen Gründen untersagt wird. Der Feststellung der Irreführungsgefahr durch Verkehrsbefragungen wird eine noch entscheidendere Bedeutung zukommen.

65) Das Schema wurde im Anschluss an eine (unveröffentlichte) Ausarbeitung Schweizer von Erich Wiegand, dem Geschäftsführer des Arbeitskreises Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute, ADM, entworfen.

Dr. Torsten Bettinger, LL.M.

Rechtsanwalt, München

Die WIPO-Vorschläge zum Schutz von Marken und anderen Zeichenrechten im Internet

I. Einleitung

Die durch die Grenzenlosigkeit des Internet geschaffene Möglichkeit weltweiter Werbe- und Absatztätigkeit stellt ein beträchtliches Potential zur Erweiterung der Geschäftstätigkeiten der Unternehmen dar, birgt jedoch auch erhebliche Risiken. Unternehmen, die das Internet als Kommunikations- und Handelsplattform nutzen, müssen damit rechnen, wegen der weltweiten Wahrnehmbarkeit der verwendeten Kennzeichen vor einem weit entfernten ausländischen Forum wegen Verletzung dort bestehender Kennzeichenrechte in Anspruch genommen zu werden. Aufgrund des in allen Rechtsordnungen anerkannten Territorialitätsgrundsatzes und der daraus folgenden Möglichkeit, dass identische Kennzeichen in verschiedenen Staaten für verschiedene Inhaber geschützt sind, kann die Benutzung eines Kennzeichens im Internet auch dann zu Konflikten führen, wenn die Zeichen bislang konfliktfrei koexistierten, weil sich die Benutzungshandlungen im allgemeinen Geschäftsverkehr auf das Inland beschränkten.

Während die Rechtsprechung¹⁾ bei der Lösung internationaler Kennzeichenkonflikte im Internet bislang weitgehend uneingeschränkt an den klassischen kennzei-

chenrechtlichen Kollisionsregeln festhält, hat sich in der internationalen Diskussion inzwischen die Überzeugung durchgesetzt, dass das vom geltenden Zeichenrecht vorgegebene zeichenrechtliche Ausschließlichkeitsmodell keine interessengerechte Lösung der Kennzeichenkollisionen im Internet ermöglicht und daher eine normative Korrektur der zeichenrechtlichen Verletzungstatbestände erforderlich ist.²⁾

Mit dem am 16. 3. 2001 vom „Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Design and Geographical Indications“ verabschiedeten Entwurf von Bestimmungen über den Schutz von Marken und anderen Kennzeichenrechten im Internet³⁾ hat die WIPO ein Konfliktlösungsmodell für Kennzeichenkollisionen im Internet vorgelegt sowie Art und Umfang der zur Rechtentstehung und Rechterhaltung von Kennzeichen erforderlichen virtuellen Benutzungshandlungen festgelegt.

Der folgende Beitrag analysiert die spezifische Problemlage der Kennzeichenbenutzung im Internet und stellt die neuen WIPO-Regelungen vor.

1) Vgl. die Rechtsprechungsbeispiele bei *Dinwoodie*, Private International Aspects of the Protection of Trademarks, WIPO Forum on Private International Law and Intellectual Property, Geneva, January 30 and 31, 2000, Paragraph 39ff. und 95ff. (im Internet unter <http://www.wipo.org/pil-forum/en/documents/doc/pol 01-4.doc>) sowie *Bettinger/Thum*, Territoriales Markenrecht im Global Village, GRUR Int. 1999, 659, 660ff., im Internet abrufbar unter <http://www.bettinger.de/publik/global-village.html>.

2) Siehe *Bettinger/Thum*, Territoriales Markenrecht im Global Village, GRUR Int. 1999, 659, 665ff.; *Dinwoodie*, Private International Aspects of the Protection of Trademarks, WIPO Forum on Private International Law and Intellectual Property, Geneva, January 30 and 31, 2000, Paragraph 95ff.; in diesem Sinne auch Kur, Territorialität versus Globalität, WRP 2000, 936.

3) Siehe den Text des Entwurfes auf Seite 833 ff. in diesem Heft; der Entwurf und sog. „Explanatory Notes“ mit informatorischen Anmerkungen des Internationalen Büros sind im Internet abrufbar unter <http://www.wipo.int/sct/eng/docs/sct6 notesrev.doc>.

II. Die spezifische Problemlage der Kennzeichenbenutzung im Internet

Das Spannungsverhältnis zwischen dem kennzeichenrechtlichen Grundsatz der Territorialität und der Globalität des Internet ist mehrfach untersucht und dargestellt worden.⁴⁾ Nachdem sich die anfängliche Diskussion auf die Fragen der gerichtlichen Zuständigkeit und des anwendbaren Rechts konzentriert hatte, besteht mittlerweile Einigkeit, dass eine Lösung der durch die Globalität des Internet aufgeworfenen Rechtsfragen in erster Linie auf der Ebene des materiellen Rechts zu erfolgen hat und Korrekturen auf zuständigkeits- und kollisionsrechtlicher Ebene allenfalls im Anschluss an eine materiellrechtliche Klärung der Konfliktatbestände vorgenommen werden können.⁵⁾ Drei Problemfelder, die sich aus dem Spannungsverhältnis zwischen dem kennzeichenrechtlichen Grundsatz der Territorialität und der Globalität des Internet ergeben, lassen sich unterscheiden.

1. Die globale Wahrnehmbarkeit der Zeichen

Der erste Problemkreis beruht unmittelbar auf der globalen Wahrnehmbarkeit der Kennzeichen und betrifft die Fragen der *Kennzeichenverletzung* sowie der *Rechtserhaltung* und des *Rechtserwerbs* gleichermaßen.

a) Kennzeichenkollisionen

Da die den Internet-Protokollen zugrunde liegende Netzarchitektur keine nationalen Grenzen kennt, ist jede im Internet vorgenommene Kennzeichennutzung notwendigerweise global und kann auf technischem Weg nicht territorial aufgespalten werden.⁶⁾ Würde man die zeichenrechtlichen Verletzungstatbestände uneingeschränkt anwenden, so genügte danach als mögliche Verletzungshandlung nicht nur das Anbieten oder Inverkehrbringen der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen im Inland, sondern bereits die Benutzung in Geschäftspapieren oder in der Werbung, d. h. jedes werbende Wahrnehmbarmachen nach außen.⁷⁾ Als ein solches Wahrnehmbarmachen nach außen wäre

grundsätzlich auch die Online-Abrufbarkeit zu sehen, mit der Folge, dass allein die Abrufbarkeit eines Zeichens in ausländischen Schutzterritorien als kennzeichenverletzende Benutzungshandlung zu zeichenrechtlichen Verbotsansprüchen führen könnte.

Die Konsequenz, dass jeder Zeichenverwender zur Vermeidung von Kennzeichenkollisionen zur Beachtung der Kennzeichenrechte in allen Staaten der Welt gezwungen wäre, gilt allgemein als unzumutbar und wäre in Bezug auf die nicht förmlichen Zeichenrechte auch praktisch kaum durchführbar.⁸⁾ Es besteht daher weithin Einigkeit, dass die bloße Wahrnehmbarkeit eines Zeichens nicht als zeichenrechtlich relevante Benutzungshandlung angesehen werden kann, sondern es einschränkender Kriterien bedarf, um eine virtuelle Zeichenbenutzung einem Schutzland zuzuordnen und als rechtsverletzend zu qualifizieren.

b) Rechtserhaltung und Rechtserwerb

Zu einer vergleichbaren Problemstellung führt die Globalität der Zeichenverwendung auch im Hinblick auf die Frage der Erhaltung und des Erwerbs von Kennzeichenrechten. Es liegt auf der Hand, dass die bloße Wahrnehmbarkeit eines Kennzeichens im Internet nicht weltweit zur Entstehung und Erhaltung von Kennzeichenrechten führen kann, sondern zusätzliche Kriterien erfüllt sein müssen, damit eine Zeichenverwendung im Internet als eine die Rechtserhaltung und den Rechtserwerb rechtfertigende Benutzung anerkannt werden kann.⁹⁾

2. Die Territorialität der Kennzeichenrechte

Der zweite Problemkreis folgt aus dem Grundsatz der Territorialität des Kennzeichenschutzes. Wie für alle Immaterialgüterrechte gilt für Marken und geschäftliche Bezeichnungen das Territorialitätsprinzip. Dieser Grundsatz grenzt die Reichweite der nationalen Rechtsordnungen voneinander ab und besagt im wesentlichen, dass sich die Entstehung, Bestand, Wirkung und Erlöschen eines Schutzrechts nach dem Recht des Schutzlandes richten und dass die Wirkung dieses Rechts auf das Schutzland beschränkt ist.¹⁰⁾ Danach genießen Kennzeichen aufgrund nationalen Rechts nur im jeweiligen Schutzland Kennzeichenschutz und es folgt gleichzeitig, dass identische Zeichen in verschiedenen Staaten für verschiedene Inhaber koexistieren können. Unterlassungsansprüche stehen dem Kennzeicheninhaber nur dann zu, wenn auch die Verletzungshandlung im territorialen Geltungsbereich des Kennzeichens begangen wurde oder aber – im Falle der vorbeugenden Unterlassungsklage – aufgrund einer im Ausland vorgenommenen Handlung eine inländische Verletzungshandlung ernsthaft droht. Solange sich die Benutzungshandlungen auf das Inland beschränken, ist

4) Zur Problematik territorialer Schutzrechte im Internet s. *Bettinger/Thum*, Territoriales Markenrecht im Global Village, GRUR Int. 1999, 659, 660 f.; *Fezer*, Markenrecht § 3 Rdn. 329; *Kur*, Territorialität versus Globalität, WRP 2000, 935 ff.; *Dinwoodie*, Private International Aspects of the Protection of Trademarks, a.a.O. (Fn. 1); zur Problematik s. auch *Lehmann*, Domains – Weltweiter Schutz für Name, Firma, Marke, geschäftliche Bezeichnung im Internet?, WRP 2000, 947 ff.

5) Zu den prozessrechtlichen Schwierigkeiten der Einschränkung der internationalen Tatorzuständigkeit für Kennzeichenkonflikte im Internet s. *Bettinger/Thum*, Territoriales Markenrecht im Global Village, GRUR Int. 1999, 659, 662 ff. m.w.N.; *Kur*, Territorialität versus Globalität, WRP 200, 935, 936; *Lurger*, IZVR und IPR bei Internet Domain Namen, in: Das Recht der Domain Namen, hrsg. von Mayer-Schönberger 2001, Wien, S. 102 ff.; *Schack*, Internationale Urheber-, Marken- und Wettbewerbsrechtverletzungen im Internet, MMR 2000, 59 ff.; *Wegner*, Rechtlicher Schutz von Internet Domains – Kollisionsrecht, CR 1998, 676, 679; zu den Grundsätzen des US-amerikanischen Zuständigkeitsrechts s. *Bettinger*, Der lange Arm amerikanischer Gerichte, GRUR Int. 1998, 660 ff.; *Dinwoodie*, Private International Aspects of the Protection of Trademarks, WIPO Forum on Private International Law and Intellectual Property, Geneva, January 30 and 31, 2000, Paragraph 39 ff.; *Koch*, CR, 1999, 125; *Pichler*, in: Hoeren/Sieber (Hrsg.), Handbuch Multimedia-Recht, Teil 31 S. 81, München 1999; allgemein zur Zuständigkeit und Vollstreckung nach der EuGVÜ *Lange*, WRP, 2000, 940 ff.

6) Zu Möglichkeiten einer Reterritorialisierung des Internet auf technischem Weg s. *Dinwoodie*, Private International Aspects of the Protection of Trademarks, WIPO Forum on Private International Law and Intellectual Property, Paragraph 59 ff.; *Bettinger/Thum*, Territoriales Markenrecht im Global Village, GRUR Int. 1999, 659, 660.

7) Ausdrücklich *Fezer*, Markenrecht, § 14 Rdn. 488; *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz, § 14 Rdn. 131; *Althammer/Klaka*, MarkenG, § 14 Rdn. 31.

8) Vgl. *Bettinger/Thum*, Territoriales Markenrecht im Global Village, GRUR Int. 1999, 659, 671; im Ergebnis ebenso vgl. *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz, § 14 Rdn. 30, 31; *Kur*, Territorialität versus Globalität, WRP 2000, 937.

9) Im deutschen Recht s. zur Frage der Entstehung von Kennzeichenrechten durch Benutzungshandlungen im Internet vom Ausland; LG Hamburg, CR 1999, 785, 786; s. auch *Omsels*, GRUR 1997, 338, 33; *Kur*, Territorialität versus Globalität, WRP 2000, 937; zur rechtserhaltenden Benutzung im Sinne des § 26 MarkenG s. BPatG MarkenR, 2000, 439, 443.

10) Vgl. *Bettinger/Thum*, Territoriales Markenrecht im Global Village, GRUR Int. 1999, 659, 670 m.w.N.

nach dem Territorialitätsprinzip zeichenrechtlich niemand daran gehindert, im Inland eine Marke oder geschäftliche Bezeichnung zu benutzen oder eintragen zu lassen, die mit dem ausländischen Zeichen eines anderen identisch oder verwechslungsfähig ist.¹¹⁾

Die auf der Möglichkeit einer territorialen Koexistenz beruhende Situation einer konfliktfreien Parallelbenutzung verwechslungsfähiger Kennzeichen in verschiedenen Schutzterritorien ist bei einer Kennzeichenbenutzung auf einer Website im Internet aufgrund der technisch bedingten weltweiten Abrufbarkeit nicht mehr möglich. Denn sobald sich ein Unternehmen für eine Präsenz im World Wide Web entscheidet, führt die Verwendung eines Zeichens zu einer Wahrnehmbarkeit im Geltungsbereich der jeweils koexistierenden Kennzeichen.

Nimmt man zur Lösung von Kennzeichenkollisionen allein die allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsätze zur Hand, so verleihen diese dem Zeicheninhaber ein umfassendes subjektives Ausschließlichkeitsrecht, durch das jede Verwendung eines verwechslungsfähigen Zeichens im territorialen Geltungsbereich des Zeichens untersagt werden kann. Eine uneingeschränkte Anwendung dieser Grundsätze hätte zur Folge, dass sich, sobald ein Zeichen in unterschiedlichen Schutzterritorien für verschiedene Inhaber kennzeichenrechtlich geschützt ist, die Inhaber der koexistierenden Zeichen gegenseitig die Benutzung ihrer Kennzeichen im Internet untersagen könnten.¹²⁾

3. Die globale Wirkung gerichtlicher Unterlassungsverfügungen

Aus dem Spannungsverhältnis zwischen Territorialität und Globalität ergibt sich auch der dritte Problemkreis. Da die Abrufbarkeit von Webseiten nicht territorial begrenzt werden kann und folglich eine territoriale Aufspaltung der Zeichenverwendung nicht möglich ist, kann die Wirkung eines wegen der Verletzung eines inländischen Kennzeichenrechts ausgesprochenen Verbots der Verwendung einer Bezeichnung im Internet nicht auf das Schutzland beschränkt werden, sondern wirkt sich zwangsläufig auch außerhalb des territorialen Geltungsbereichs des geschützten Zeichens aus. Das einem ausländischen Unternehmen auferlegte uneingeschränkte Unterlassungsgebot, ein kollidierendes Zeichen im Inland nicht mehr über das Internet wahrnehmbar zu machen, führt daher unweigerlich dazu, dass dieses zukünftig insgesamt, d. h. auch in Ländern in denen mangels Existenz geschützter Rechte eine Kennzeichenbenutzung zulässig wäre, auf eine Verwendung des Kennzeichens im Internet verzichten muss.¹³⁾ Da die Verwendung unterschiedlicher Bezeichnungen für die On- bzw. Offline-Vermarktung desselben Produkts

kaum durchführbar ist, bliebe dem Zeichenverwender häufig keine andere Wahl, als auf die Verwendung der Bezeichnung sowohl im Internet als auch außerhalb zu verzichten oder auf eine andere Bezeichnung auszuweichen.

Um die genannten Konsequenzen zu vermeiden, müssen die Wirkungen der kennzeichenrechtlichen Sanktionen territorial beschränkt werden. Umfassende zeichenrechtliche Unterlassungsverbote in Bezug auf Zeichenverwendungen im Internet können nur ausnahmsweise verhängt werden und es bedarf stattdessen der Anordnung differenzierender Rechtsfolgen, die darauf zielen, den Eingriff in den Rechtskreis des inländischen Zeichens im Rahmen des Zumutbaren zu beschränken und einen Ausgleich zwischen dem territorial begrenzten Schutz des inländischen Kennzeicheninhabers und der Bezeichnungsfreiheit bzw. dem Zeichenschutz des ausländischen Zeichenverwenders zu schaffen.¹⁴⁾

III. Das Regelungsmodell des Entwurfs des Standing Committee

1. Ausgangslage

Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) befasst sich mit der Lösung der durch die neuen globalen Kommunikationsmedien aufgeworfenen kennzeichenrechtlichen Fragen seit 1999 im Rahmen des *Ständigen Ausschusses für Markenrecht, Geschmacksmuster und geographische Angaben* (Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, SCT).¹⁵⁾ Auf der Grundlage einer Studie¹⁶⁾ und einer Umfrage unter den Mitgliedstaaten¹⁷⁾ hatte das Internationale Büro im Juni 1999 zunächst die Problemlage skizziert¹⁸⁾ und im März 2000 einen ersten Regelungsentwurf¹⁹⁾ vorgelegt. Dieser wurde vom Standing Committee im September 2000 seinem Inhalt nach angenommen („Draft Provisions Concerning Protection of Marks and other Industrial Property Rights in Relation to the Use of Signs on the Internet“)²⁰⁾ und nach einer weiteren, im wesentlichen auf sprachliche und systematische Aspekte beschränkten Überarbeitung durch das Internationale Büro im März 2001 in ihrer endgültigen Fassung verabschiedet.²¹⁾ Die ursprünglich vom Internationalen Büro offen gelassene Frage, ob die Ergebnisse in Form eines Protokolls zum Trademark Law Treaty oder in anderer Weise vertraglich fixiert werden sollen, wurde dahin entschieden, dass die Bestimmungen nach dem Vorbild der „Joint Recommendation Concerning

11) BGH GRUR 1969, 607 ff., 609 – Recrin; zum vgl. auch Sack, GRUR Int. 1988, S. 320, 332.

12) Vgl. Bettinger/Thum, Territoriales Markenrecht im Global Village, GRUR Int. 1999, 659, 671 m.w.N.

13) Eine vergleichbare Problematik stellt sich bei Wettbewerbshandlungen im Internet, die ebenfalls nur insgesamt unterlassen werden kann, mit der Folge, dass sich eine auf das Gebiet eines Staates beschränkte Untersagung faktisch zum Verbot der gesamten Werbemaßnahme im Internet und damit zur Maßgeblichkeit des strengsten Wettbewerbsrechts führt; vgl. OLG Frankfurt, K & R 1999, S. 138 m. Anm. Kotthoff; eingehend zur Problematik; Fezer/Koos IPRACT 2000, 350; Dethloff, NJW, 1998, S. 1596, 1602; s. auch Kotthoff, CR, 1997, 682; Niebler, in: Loewenheim/Koch, Praxis des Online-Rechts, S. 249; Rübmann, K&R 1998, 426.

14) Vgl. dazu Bettinger/Thum, Territoriales Markenrecht im Global Village, GRUR Int. 1999, 659, 671 ff. m.w.N.

15) S. dazu den Bericht von Wichard, Markenrecht, 2000, 402–404;

16) WIPO document SCT/2/9; im Internet unter http://www.wipo.int/eng/document/sct/pdf/sct2_9.pdf.

17) WIPO document SCT/3/2, im Internet unter http://eforum.wipo.int/sct/eng/docs/sct3_2e.pdf.

18) WIPO document SCT/3/4, im Internet unter http://eforum.wipo.int/sct/eng/docs/sct3_4e.pdf.

19) WIPO document SCT/4/4, im Internet unter http://eforum.wipo.int/sct/eng/docs/sct4_4e.pdf.

20) WIPO document SCT/5/2, im Internet unter http://eforum.wipo.int/sct/eng/docs/sct5_2e.pdf.

21) An der Ausarbeitung des Entwurfs waren Vertreter von 83 Mitgliedsstaaten der WIPO und/oder des Pariser Verbandes sowie 6 Internationale Organisationen und 17 sog. „non-governmental organizations“ beteiligt; zu den Fundstellenhinweisen s. Fn. 3.

22) Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, im Internet unter <http://www.wipo.int/eng/iplcx/doc/pub833.doc>.

Provisions on the Protection of Well-Known Marks“²²⁾ und der „Joint Recommendation on Trademark Licenses“²³⁾ der WIPO Generalversammlung und der Versammlung des Pariser Verbandes zur Annahme als „Gemeinsame Empfehlung“ im September dieses Jahres vorgelegt werden soll. Die rechtliche Bindungswirkung eines internationalen Vertrages wird auf diese Weise zwar nicht erreicht, jedoch dürfte der durch die Verabschiedung der „Gemeinsamen Empfehlung“ entstehende politische Druck genügen, die Mitgliedstaaten zu der gegebenenfalls erforderlichen Transformation der rechtlichen Vorgaben in nationales Recht zu bewegen.²⁴⁾ Auch vor der geplanten Verabschiedung der Vorschläge durch die WIPO Generalversammlung wird den Bestimmungen eine gewisse Signalwirkung für die nationalen Gerichte zukommen, den internetspezifischen Besonderheiten bei der Anwendung des nationalen Kennzeichenrechts entsprechend den Vorgaben des Entwurfes Rechnung zu tragen.

2. Grundzüge und Ziel des Entwurfs

Der Entwurf des Standing Committee folgt der Einsicht, dass eine Lösung der durch die Grenzenlosigkeit des Internet aufgeworfenen Rechtsfragen in erster Linie auf der Ebene des materiellen Rechts zu erfolgen hat und klammert zuständigkeits- und kollisionsrechtliche Regelungen daher bewusst aus.²⁵⁾

Ziel der Regelungen ist es nicht, ein originäres Internet-Kennzeichenrecht zu kreieren, sondern das bestehende kennzeichenrechtliche Instrumentarium durch normative Einschränkungen „internetkompatibel“ auszugestalten.²⁶⁾ Der Entwurf erstreckt sich auf sämtliche Kennzeichenrechte, also sowohl Marken als auch alle sonstige Kennzeichen und geografische Herkunftsangaben („industrial property rights in signs“). Nach der Präambel sollen die Regelungen zur Anwendung kommen, wenn im Rahmen des nationalen Rechts bestimmt wird, ob die Benutzung eines Zeichens im Internet die Entstehung, die Erhaltung oder die Verletzung eines Kennzeichenrechts zur Folge hat oder ob diese Benutzung eine wettbewerbsrechtlich unzulässige Handlung darstellt.

Die Bestimmungen sehen vor, dass die bloße Wahrnehmbarkeit eines Zeichens auf einer im Inland abrufbaren Website als kennzeichenrechtliche Verletzung

nicht genügt, sondern es zur Begründung eines zeichenrechtlichen Verbotsanspruches ebenso wie zur Rechterhaltung und Rechtsbegründung einer *wirtschaftlichen Wirkung* („commercial effect“) der Zeichenverwendung im inländischen Schutzterritorium bedarf. Das Problem territorial koexistierender Kennzeichenrechte wird differenziert im Wege eines Notifizierungsverfahrens und eines Koexistenzmodells geregelt. Danach wird der Zeichenverwender im Falle der gutgläubigen Zeichenbenutzung im Internet von der Haftung freigestellt, bis er vom Inhaber des kollidierenden Zeichen eine Verletzungsmitteilung erhalten hat, und bleibt nach Kenntnis der Zeichenkollision zu einer Parallelnutzung seines verwechslungsfähigen Zeichens berechtigt, sofern er unverzüglich Maßnahmen ergreift, um die wirtschaftliche Wirkung der Zeichenverwendung im Schutzland zu beseitigen oder die Kennzeichenverletzung auf sonstige Weise zu vermeiden („notice and avoid conflict procedure“).

Um die globalen Wirkungen gerichtlicher Unterlassungsverfügungen zu vermeiden, sollen umfassende Benutzungsverbote nur in Fällen bösgläubiger Zeichenbenutzung verhängt werden und die zeichenrechtlichen Sanktionen ansonsten auf die Anordnung von Maßnahmen beschränkt bleiben, die darauf abzielen, die wirtschaftliche Wirkung der Zeichenverwendung im Schutzland zu beseitigen oder die Rechtsverletzung auf sonstige Weise zu vermeiden.

3. Die Vorschriften des Entwurfs im Einzelnen

Der Entwurf ist in 6 Abschnitte unterteilt, die im wesentlichen drei Regelungsgegenstände betreffen. Die Kernbestimmungen regeln die Frage der rechtlichen Behandlung von Kennzeichenkollisionen im Internet (Teile II, IV und V). Hiermit inhaltlich eng verknüpft sind die Bestimmungen internetspezifischer kennzeichenrechtlicher Sanktionen (Teil VI). Als Annex mitgeregelt wird die Frage des Rechtserwerbs und der Rechterhaltung von Kennzeichen durch Benutzungshandlungen im Internet (Teile II und III).

a) Kennzeichenkollisionen im Internet

aa) *Wirtschaftliche Wirkung* („commercial effect“)

Gemäß der Überzeugung, dass die bloße Wahrnehmbarkeit eines Zeichens im Internet per se noch keinen Eingriff in den Rechtskreis des inländischen Zeicheninhabers darstellt, wird in Art. 2 i.V.m. Art. 6 bestimmt, dass die Benutzung eines Zeichens im Internet nur dann als Benutzung im Schutzland („use in a Member State“) anzusehen ist, wenn diese dort eine *wirtschaftliche Wirkung* („commercial effect“) verursacht.

Durch einen nicht abschließenden Kriterienkatalog wird das Merkmal der wirtschaftlichen Wirkung in Art. 3 (1) sodann näher präzisiert. Je nach den Umständen des Einzelfalls sollen insbesondere die folgenden Gesichtspunkte bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Wirkung einer Zeichenverwendung Berücksichtigung finden:

(1) Ein bedeutender Anhaltspunkt für die Annahme einer wirtschaftlichen Wirkung einer Zeichenverwendung im Schutzland kann vorliegen, wenn die Umstände da-

23) Joint Recommendation on Trademark Licenses, im Internet unter http://www.wipo.int/eng/document/govbody/wo_gb_ab/doc/a35_10.do_c; vgl. dazu den Bericht von Kur, GRUR 1999, 866 – 875.

24) Zur politischen Wirkung der „Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks“ s. Kur, GRUR 1999, 866.

25) Diskussionen über mögliche Anpassungen der Regelungen über die gerichtliche Zuständigkeit werden derzeit im Rahmen der Haager Konferenz über den Abschluss eines weltweiten Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und Anerkennung von Gerichtsentscheidungen geführt; der aus dem Jahr 1999 stammende Vorentwurf (Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgements in Civil and Commercial Matters), der nach seiner Verabschiedung eine Art EuGVÜ für die ganze Welt darstellen soll, sieht in seinem Art. 10 für Streitigkeiten aus unerlaubten Handlungen sowohl einen Gerichtsstand des Handlungs- als auch des Erfolgsortes vor. Der Ort des schädigenden Erfolges soll dann zuständigkeitsbegründend sein, wenn dem Beklagten „vernünftigerweise vorhersehbar sein musste, dass ein solcher Verletzungserfolg in dem Staat eintreten würde“. In Art. 10 Abs. 4 ist in teilweiser Anlehnung an das „Mosaiksystem“ des EuGH festgehalten, dass das Erfolgsortgericht über alle Verletzungen der Rechte des Klägers weltweit entscheiden kann, sofern der Kläger seinen gewöhnlichen Aufenthalt in diesem Forumstaat hat; vgl. dazu Lurger, IZVR und IPR bei Internet Domain Namen, in: Das Recht der Domain Namen, hrsg. von Mayer-Schönberger 2001, Wien, S. 102 ff.; Kur, Territorialität versus Globalität, WRP 2000, 935, 936.

26) Vgl. Explanatory Notes zur Präambel des Entwurfs.

rauf hinweisen, dass bereits eine *tatsächliche geschäftliche Tätigkeit im Schutzzterritorium des inländischen Zeichens* aufgenommen wurde („doing business in a Member State“) oder aber zumindest *Vorbereitungshandlungen für eine Aufnahme einer Geschäftstätigkeit im Schutzland vorliegen* („significant plans to do business in the Member State“) [Art. 3 (1) (a)].

(2) Als weiterer Gesichtspunkt zu berücksichtigen ist ferner das *Ausmaß und die Art und Weise der geschäftlichen Tätigkeit des Zeichenverwenders im Inland* („the level and character of commercial activity in relation to the Member State“) [Art. 3 (1) (b)].

Für die Annahme einer wirtschaftlichen Wirkung soll insbesondere ins Gewicht fallen, dass

– der Zeichenverwender bereits tatsächlich Kunden Waren oder Dienstleistungen anbietet oder sonstige, nicht über das Internet abgewickelte geschäftliche Tätigkeiten im Inland bestehen [Art. 3 (1) (b)(i)],

– auf der Website auf eine nach dem Verkauf einsetzende Tätigkeit im Schutzland wie z. B. Gewährleistung oder Kundendienst Bezug genommen wird [Art. 3 (1) (b)(iii)],

– oder der Benutzer im Schutzland weitere geschäftliche Tätigkeiten ausübt, die nicht über das Internet abgewickelt werden [Art. 3 (1) (b)(iv)].

Umgekehrt soll gegen die Annahme einer geplanten geschäftlichen Tätigkeit sprechen, wenn durch die Aufnahme eines *territorialen Disclaimers* auf der Website klar und unmissverständlich zum Ausdruck kommt, dass der Zeichenverwender nicht beabsichtigt, die Waren oder Dienstleistungen Kunden im Schutzland anzubieten [Art. 3 (b) (ii)]. Zu denken ist dabei sowohl an negative Formulierung („No delivery to customers located in countries X, Y and Z“) als auch eine positive Formulierung („Delivery to countries A, B and C“).²⁷⁾

(3) Ebenfalls indizielle Bedeutung soll der Verbindung zwischen dem Angebot der Waren oder Dienstleistungen und dem Mitgliedstaat zukommen („the connection of the offer of goods or services with the Member State“) [Art. 3 (b) (c)].

Ist beispielsweise die Einfuhr von Waren und Dienstleistungen im Schutzland aus rechtlichen, technischen oder sonstigen Gründen nicht möglich, so kann dies gegen die Annahme einer wirtschaftlichen Wirkung sprechen. Umgekehrt wird etwa die Angabe des Preises in der Währung des Schutzlandes als Indiz für die wirtschaftliche Wirkung eines Zeichens bewertet werden können.

(4) Die wirtschaftliche Wirkung einer Zeichenbenutzung im Schutzland kann darüber hinaus durch die Verbindung zwischen der Art der Zeichenverwendung auf der Website und dem Schutzland indiziert werden („the connection of the manner of use of the sign on the Internet with the Member State“) [Art. 3 (1) (d)].

Für die Annahme einer wirtschaftlichen Wirkung soll sprechen, dass

– die Website eine interaktive Kommunikation mit den Nutzern des Schutzlandes ermöglicht [Art. 3 (1) (d) (i)],

– auf der Website Adresse, Telefonnummer oder andere Kontaktdaten angegeben sind [Art. 3 (1) (d) (ii)],

– die Website unter einer ISO Country Code Domain²⁸⁾ des Schutzlandes abgerufen werden kann [Art. 3 (1) (d) (iii)],

– die Website in einer Sprache verfasst ist, die im Schutzland gesprochen wird [Art. 3 (1) (d) (iv)] oder

– bereits Zugriffe von Nutzern des Schutzlandes auf die Website erfolgten [Art. 3 (1) (d) (v)].

(5) Zu beachten ist schließlich das Verhältnis zwischen der Benutzung des Zeichens und einem dafür bestehenden Kennzeichenrecht. Als Indiz für zukünftige geschäftliche Aktivitäten im Schutzland soll gewertet werden, wenn sich der Zeichenverwender das Zeichen im Schutzland zeichenrechtlich schützen ließ. Ebenso kann für die Annahme einer geschäftlichen Wirkung sprechen, wenn zwar das verwendete Zeichen zugunsten des Zeichenverwenders nicht geschützt ist, jedoch erkennbar ist, dass die Benutzung eines bestimmten Zeichens durch ein im Schutzland bestehendes Schutzrecht veranlasst wurde oder in sonstiger Weise in missbräuchlicher Absicht („bad faith“) erfolgte [Art. 3 (1) e].

Wie Art. 3 (2) ausdrücklich hervorhebt, handelt es sich bei den einzelnen Merkmalen um bloße Leitlinien, mit denen es den nationalen Gerichten erleichtert werden soll, die richtigen normativen Kriterien bei der Feststellung der wirtschaftlichen Wirkung zu finden. Sie müssen nicht vorliegen, um zu der Annahme einer wirtschaftlichen Wirkung zu gelangen. Es sind einerseits Fälle denkbar, in denen alle oder zumindest einige Faktoren entscheidungserheblich werden, und umgekehrt Fälle möglich, in denen keiner der bezeichneten Faktoren Gewicht erlangt, jedoch weitere, nicht in Art. 3 (1) aufgeführte Faktoren Grundlage für die Annahme einer wirtschaftlichen Wirkung sind. In den meisten Fällen, so steht zu vermuten, wird erst aus einer Kumulation mehrerer Gesichtspunkte die wirtschaftliche Wirkung einer Zeichenverwendung im Inland begründet werden können. Aus Art. 3 (1) (e) i.V.m. Art. 4 lässt sich entnehmen, dass in Fällen missbräuchlicher Zeichenverwendung („use in bad faith“) eine wirtschaftliche Wirkung im Regelfall anzunehmen ist und daher etwa Fälle des Domaingrabbing bzw. Cybersquatting, aber auch Fälle der Rufausbeutung, Rufschädigung und Verwässerung bekannter Kennzeichen sowie sonstige Fälle der Zeichenverwendung in Verwechslungs- oder Missbrauchsabsicht uneingeschränkt den allgemeinen zeichenrechtlichen Verbotsansprüchen unterfallen.

bb) Notifizierung der Zeichenverletzung und Konfliktvermeidung

Das Korrektiv eines ergänzend zum zeichenrechtlichen Verletzungstatbestand zu prüfenden „wirtschaftlichen Effekts“ vermag in all denjenigen Fällen eine brauchbare Filterfunktion zu erfüllen, in denen die Wahrnehmbarkeit eines Zeichens im Schutzland zu keiner relevanten Marktauswirkung führt und die Beeinträchtigung der Interessen des Kennzeicheninhabers daher marginal bleiben. Es genügt als normatives Korrektiv zur Auflö-

27) Vgl. Explanatory Notes zum Entwurf 3.05.

28) Gemeint sind die dem ISO Standard 3166 der International Standard Organisation entsprechenden Länderdomains wie z. B. .de, .de, .fr, .ch usw.

sung der internetspezifischen Kennzeichenproblematik jedoch dann nicht, wenn territorial koexistierende Kennzeichen im Internet kollidieren. Liegt eine wirtschaftliche Wirkung der Zeichenverwendung in einem solchen Fall vor, so hätte ein nur um das Kriterium der „wirtschaftlichen Wirkung“ ergänzter Verwechslungstatbestand die Folge, dass es dem ausländischen Zeichenbenutzer in all diesen Fällen untersagt wäre, seine Marke oder geschäftliche Bezeichnung für die Werbung im Internet zu verwenden. Es bliebe bei der erwähnten Folge, dass, sobald ein Zeichen in verschiedenen Schutzterritorien für verschiedene Inhaber geschützt, die Kennzeicheninhaber sich gegenseitig die Benutzung ihres Zeichens im Internet untersagen könnten.

Um diese Konsequenz einer gegenseitigen Blockierung zu vermeiden, sehen die Bestimmungen neben dem Merkmal der wirtschaftlichen Wirkung weitere Haftungseinschränkungen vor. Augenscheinlich inspiriert durch das „notice and take down procedure“ des US-amerikanischen Digital Millennium Copyright Act²⁹⁾ schlägt der Entwurf ein sog. „notice and avoid conflict procedure vor“, das zwischen der Haftung vor und nach Kenntnis der Kennzeichenkollision unterscheidet und dem Zeichenverwender Haftungsprivilegien offeriert, sofern er unverzüglich Maßnahmen ergreift, um dem Eingriff in den Rechtskreis des Zeicheninhabers nach Möglichkeit zu begegnen.

(1) Haftung vor Kenntnis der Kennzeichenkollision

Um für den Zeichenverwender die Notwendigkeit der Durchführung einer weltweiten Kennzeichenrecherche zu vermeiden, soll dieser gemäß Art. 9 trotz wirtschaftlicher Wirkung im Schutzland für eine Zeichenverwendung solange nicht haften, bis er vom Inhaber des Zeichenrechts über die Kennzeichenkollision in Kenntnis gesetzt wurde, wenn kumulativ die folgenden drei Bedingungen erfüllt sind:

- der Zeichenverwender selbst Zeichenschutz für das verwendete Zeichen genießt bzw. dieses mit Zustimmung des Zeicheninhabers benutzt, oder dieses in Übereinstimmung mit dem Recht eines Verbandsstaates, zu dem der Zeichennutzer eine enge Verbindung hat, in rechtmäßiger Weise benutzt [Art. 9 (i)],
- das Recht an dem Zeichen nicht bösgläubig erworben oder das Zeichen bösgläubig benutzt wurde [Art. 9 (ii)]
- der Zeichenverwender in Verbindung mit dem Zeichen genügend Informationen verfügbar hält, damit auf dem Postwege, per E-Mail oder Telefax Kontakt mit ihm aufgenommen werden kann [Art. 9 (iii)].

Damit der Kennzeicheninhaber die Möglichkeit hat, eine rechtliche Bewertung der Kennzeichenkollision vorzunehmen, soll der Verletzungsmittelteilung allerdings nur dann eine haftungsauslösende Wirkung zukommen, wenn sie bestimmte formelle und inhaltliche Anforderungen erfüllt. Gemäß Art. 11 ist erforderlich, dass der Zeicheninhaber die relevanten Daten seines Schutzrechts exakt benennt und die angeblich verletzende Benutzungshandlung so genau bezeichnet, dass sie vom Zeichenverwender lokalisiert werden kann. Darüber

hinaus muss sich der Zeicheninhaber identifizieren sowie Adressdaten zur Kontaktaufnahme übermitteln. Die Mitteilung soll in der Sprache verfasst sein, die in Verbindung mit der Zeichenverwendung benutzt wird.

Wie sich aus Art. 9 (i) ergibt, soll die Haftungsbefreiung nicht nur den Inhabern von Kennzeichenrechten, sondern grundsätzlich allen Zeichenverwendern zu Gute kommen, die ein Zeichen in Übereinstimmung mit den zeichenrechtlichen Bestimmungen eines Verbandsstaates in zulässiger Weise benutzen.³⁰⁾ Ist die Zeichenverwendung aufgrund einer produktbeschreibenden Bedeutung des Begriffes oder aufgrund eines bürgerlichen Namensrechts zulässig, so genügt dies ebenfalls zur Haftungsbefreiung. Allerdings muss, wie sich aus dem Erfordernis der „close connection“ ergibt, zwischen dem Zeichenverwender und dem Staat, auf dessen Zulässigkeit der Zeichenverwendung er sich beruft, zumindest eine gewisse, in erster Linie wohl wirtschaftliche Beziehung bestehen. Die bloße Berufung auf die Zulässigkeit der Zeichenverwendung in irgendeinem Verbandsstaat führt noch nicht zu Haftungsfreistellung.³¹⁾

(2) Haftung nach Kenntnis der Kennzeichenkollision

Selbst nachdem dem Zeichenverwender mitgeteilt wurde, dass das von ihm im Internet verwendete Zeichen, mit einem Kennzeichenrecht kollidiert, bleibt er von einer zeichenrechtlichen Haftung freigestellt, wenn er

- selbst Inhaber eines eigenen Schutzrechts an der Bezeichnung ist oder dieses mit der Zustimmung des Inhabers eines solchen Zeichenrechts benutzt, oder dieses in Übereinstimmung mit dem Recht eines Verbandsstaates, zu dem der Zeichennutzer eine enge Verbindung hat, rechtmäßig benutzt [Art. 10 (i)],
- er dem Zeicheninhaber die relevanten Angaben zu dem Schutzrecht mitteilt [Art. 10 (ii)] und
- unverzüglich („expeditiously“) die erforderlichen Maßnahmen trifft, um die wirtschaftliche Wirkung der Zeichenverwendung im Schutzland, oder eine Verwechslungsgefahr mit dem Zeicheninhaber zu vermeiden [Art. 10 (iii)].

Welche Maßnahmen der Zeicheninhaber ergreift, bleibt diesem grundsätzlich freigestellt, jedoch soll es zur Vermeidung einer zeichenrechtlichen Haftung genügen, wenn der Zeichenverwender in Verbindung mit dem Zeichen klar und unzweideutig erklärt, dass zwischen ihm und dem Inhaber des kollidierenden Zeichens keine Verbindungen bestehen, und er nicht beabsichtigt, Waren oder Dienstleistungen im Schutzland ansässigen Kunden anzubieten [Art. 12 (i)].

Damit der Disclaimer nicht nur Lippenbekenntnis bleibt, muss der Zeichenverwender vor Auslieferung der Waren oder Dienstleistungen überprüfen, ob die Kunden im Schutzland ansässig sind, und die Auslieferung an diejenigen Kunden verweigern, die angezeigt haben, dass sie im Schutzland ansässig sind [Art. 12 (iii) und (iv)].

29) Zum Regelungsmodell des Digital Millennium Copyright Act s. Sieber, Verantwortlichkeit im Internet, S. 236 ff. m.w.N.

30) Die Ausdehnung des Haftungsprivilegs auf solche Zeichenbenutzer, die sich in keinem Verbandsstaat auf ein eigenes Schutzrecht berufen können, war von einigen Verbandsstaaten lange Zeit als zu weitgehend empfunden worden und wurde erst in die letzte Entwurfsfassung aufgenommen.

31) Siehe die Explanatory Notes 9.07.

Nicht erforderlich ist es hingegen, die von den Kunden gemachten Angaben auf ihre Richtigkeit zu überprüfen, denn beim Online-Vertrieb würde eine Pflicht zur Überprüfung der gemachten Angaben, sofern diese überhaupt praktikabel ist, den Zeichenverwender unzumutbar belasten. Soweit Waren- oder Dienstleistungen nicht unmittelbar online, sondern auf herkömmlichem Vertriebsweg an die Besteller übermittelt oder erbracht werden, wird eine korrekte Feststellung der Kundenadresse ohnehin im Interesse des Zeichenverwenders liegen.³²⁾

(3) Unlauterkeitsvorbehalt

Grundvoraussetzung des Haftungsausschlusses im Rahmen des beschriebenen „notice and avoid conflict procedure“ ist freilich immer die lautere Wahl und Benutzung des Zeichens [Art. 9 i.V.m. Art. 4]. Fehlt es an der Lauterkeit des Zeichenverwenders, besteht kein Grund für eine Haftungsfreistellung, d. h. es bleibt bei den für herkömmliche Zeichenverletzungen geltenden Rechtsfolgen. Als Hauptanwendungsfälle des Unlauterkeitsvorbehalts in Betracht kommen dürften neben der Zeichenverwendung in Verwechslungs- oder Missbrauchsabsicht, je nach den Umständen des Einzelfalls, insbesondere die bereits nach geltendem europäischem Recht³³⁾ eine Unlauterkeitsprüfung erfordernde Fälle des Bekanntheitsschutzes, namentlich die Fälle der Rufausbeutung, der Rufschädigung, Aufmerksamkeitsausbeutung und Verwässerung (arg. e Art. 4 des Entwurfes). Ebenfalls vom Unlauterkeitsvorbehalt erfasst sein dürften Fälle des Domaingrabbing bzw. Cybersquatting, mit der Folge, dass diese den allgemeinen zeichenrechtlichen Verbotsansprüchen unterfallen. Gemäß Art. 4 setzt die Anwendung des Unlauterkeitskriteriums eine umfassende Güter- und Interessenabwägung anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls voraus, die freilich nicht zu einer generellen Relativierung der von Art. 9 getroffenen Grundentscheidung der zulässigen Parallelnutzung von Kennzeichen führen darf, sondern als Schranken-Schranke der Kennzeichenkoexistenz eng auszulegen sein dürfte.

b) Anpassung der Rechtsbehelfe

(1) Verhältnismäßigkeit der Rechtsbehelfe zur wirtschaftlichen Wirkung („remedy proportionate to commercial effect“)

Da eine territoriale Begrenzung der Benutzungshandlungen im Internet nicht möglich ist und uneingeschränkte Unterlassungsgebote regelmäßig über den territorialen Schutzbereich des verletzten Zeichen hinausgreifen, wird in Art. 13 bestimmt, dass gerichtliche Anordnungen im Verhältnis zur wirtschaftlichen Wirkung der Zeichenbenutzung stehen sollen („remedies shall be proportionate to the commercial effect of the use“) [Art. 13 (1)] und eine Abwägung der Interessen unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalls zu erfolgen hat [Art. 13 (2)]. Ferner soll dem Zeichenverwender die Gelegenheit gewährt werden, einen wirksamen Rechtsbehelf vorzuschlagen [Art. 13 (3)].

Die allgemeine Leitregel hinsichtlich der Entscheidung über die in Betracht kommenden Sanktionen wird in Art. 14 dahingehend konkretisiert, dass die Gerichte von umfassenden Unterlassungsverfügungen absehen und im Regelfall nur Maßnahmen anordnen, die dazu dienen, die wirtschaftliche Wirkung der Zeichenverwendung einzuschränken [Art. 14 (1) (i)] und den Eingriff in das Kennzeichenrecht zu vermeiden [Art. 14 (1) (ii)]. Die Vorschrift nennt als mögliche Beispiele solcher Sanktionen, die Anordnung der Aufnahme von Disclaimern in Verbindung mit dem Zeichen, welche die Erklärung enthalten, dass zwischen dem Zeichenverwender und dem Inhaber des Zeichenrechts keine Verbindungen bestehen und nicht beabsichtigt ist, die Waren und Dienstleistungen an Kunden im Schutzland auszuliefern [Art. 14 (2) (a)].

Ferner soll dem Zeichenverwender als mögliche Sanktion die Pflicht auferlegt werden können, vor der Auslieferung der Waren und Dienstleistungen festzustellen, ob die Besteller im Schutzland ansässig sind und die Auslieferung an Kunden im Schutzland zu unterlassen [Art. 14 (2) (b)]. Als weiteres Sanktionsmittel beispielhaft genannt wird die Anordnung der Errichtung einer gemeinsamen „gateway web page“, über die sowohl der Zeichenverwender als auch der Zeicheninhaber erreicht werden können.

(2) Unlauterkeitsvorbehalt

Entscheidendes Kriterium für die Einschränkung des zeichenrechtlichen Sanktionsinstrumentariums ist, wie sich aus Art. 13 (ii) i.V.m. Art. 15 entnehmen lässt, ebenfalls die lautere Wahl und Benutzung des Zeichens. Verletzt der ausländische Zeichenverwender dieses Gebot, so können die bei einer Kennzeichenverletzung sonst üblichen Rechtsfolgen ausgesprochen werden, d. h. dem inländischen Zeicheninhaber stünde ungeachtet der über das inländische Schutzzterritorium hinausgreifenden Wirkung einer solchen Anordnung ein uneingeschränkter Unterlassungsanspruch zu.

c) Die Aufrechterhaltung und der Erwerb von Zeichenrechten durch Kennzeichenbenutzungen im Internet

Neben der Regelung der Kollisionsfälle enthält der Entwurf in Art. 5 Bestimmungen zum Erwerb und zur Rechterhaltung von Kennzeichenrechten. In Parallele zur Regelung der Kollisionsfälle folgt Art. 5 i.V.m. Art. 2 dem Grundsatz, dass zwar die Zeichenverwendungen im Internet in Bezug auf den Erwerb und die Aufrechterhaltung von Kennzeichenrechten grundsätzlich als potentielle Benutzungshandlungen zu beachten sind, jedoch im Hinblick auf die globale Wahrnehmbarkeit normative Einschränkungen des Benutzungsbegriffs erforderlich sind. Art. 5 i.V.m. Art. 3 sieht vor, dass eine Zeichenverwendung im Internet nur dann als eine Benutzung im Inland und damit rechtsbegründend und rechterhaltend anzusehen ist, wenn die Voraussetzungen einer *wirtschaftlichen Wirkung* der Zeichenbenutzung im Inland gegeben ist.

Ebenso wie die Feststellung der Rechtsverletzung erfordert danach auch die Bewertung einer Zeichenverwendung als rechterhaltend und rechtsbegründend zunächst die nach dem Umständen des Einzelfalls im

32) Siehe Explanatory Notes 12.06.

33) Vgl. 5 Abs. 2 der Erste Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/EWG) vom 21. 12. 1988; fast wortgleich Art. 14 Abs. II Nr. 3 MarkenG.

Wege einer Abwägung zu treffende Entscheidung, ob der Zeichenverwendung eine wirtschaftliche Wirkung im Inland zukommt.

Im Entwurf nicht geregelt ist die Frage, wann die Verwendung eines Zeichens im Internet überhaupt eine Benutzung dieser Marke darstellt. Insoweit erfolgt allerdings der Hinweis, dass grundsätzlich auch die durch die neuen technischen Entwicklungen entstandenen Benutzungsformen im Internet bei der nach inländischen Recht vorzunehmenden Bewertung zu berücksichtigen sind. Hierzu gehören, worauf in den Anmerkungen zum Entwurf hingewiesen wird, insbesondere die Verwendungen von Zeichen als Metatags, Key-Wörtern von Suchmaschinen oder Internetadressen (Uniform Resource Locators).³⁴⁾

IV. Ausblick

Mit dem Entwurf zum „Schutz von Marken und anderen Zeichenrechten im Internet“ hat das Standing Committee ein umfassendes Lösungsmodell zur Bewältigung der durch die globale Kommunikationstechnik entstandenen kennzeichenrechtlichen Problemlagen vorgelegt.

³⁴⁾ Explanatory Notes 6.03.

Der Entwurf wird zwar keine Spaltung des Markenrechts in ein solches der Online- und Offline-Zeichenverwendung zur Folge haben, aber zu wesentlichen normativen Korrekturen der allgemeinen Grundsätze des deutschen Kennzeichenrechts in Bezug auf internationale Kennzeichenkollisionen im Internet führen. Insbesondere die für territorial koexistierende Kennzeichen vorgeschlagene Koexistenzregelung sowie die Anpassung des Sanktionensystems betreffen den Kernbereich des Kennzeichenrechts und sind in ihrer Tragweite für die Kennzeichenrechtspraxis kaum zu überschätzen. Sollte der Entwurf wie erwartet im September von der WIPO-Generalversammlung und der Versammlung des Pariser Verbands als „Joint Recommendation“ verabschiedet werden, wird sich die Frage stellen, ob ihre Umsetzung ins deutsche (europäische) Recht allein der Judikatur überlassen werden kann oder ein Tätigwerden des Gesetzgebers erforderlich ist. Ihre Beantwortung hängt im wesentlichen davon ab, in welchem Umfang die bestehende Gesetzeslage die vom Entwurf geforderte Flexibilisierung der zeichenrechtlichen Ausschließlichkeitslösung de lege lata bereits zulässt und ob sich die Gerichte bereit finden werden, die Vorgaben des Entwurfes als „persuasive authority“ zu akzeptieren und die vorgeschlagenen normativen Korrekturen auf der Grundlage des geltenden Rechts vorzunehmen.

Dr. Herbert E. Meister

Alicante

Üblich gewordene Gattungsbezeichnungen in Art. 7(1)(d) Gemeinschaftsmarkenverordnung

1. Vorbemerkung

1.1. Einordnung

Die abstrakte Markenfähigkeit im Sinn der Art. 4, 7(1)(a) GMV und die Per-Se-Ausnahmen des Art. 7(1)(e) GMV sind in WRP 9/2000 dargestellt worden. Die konkrete Markenfähigkeit nach Art. 7(1)(b) GMV in WRP 10/2000 und die Beschaffenheitsangaben gemäß Art. 7(1)(c) GMV in WRP 3/2001. Im Folgenden geht es um die üblich gewordenen Gattungsbezeichnungen des Art. 7(1)(d) GMV, zu denen ich meine persönliche Auffassung darlege. Ein interessanter Fall ist nachzutragen.

1.2. Nachtrag zu Art. 7(1)(c) GMV

Bei den geografischen Angaben ist es die Praxis des Amtes, ein solches Zeichen nur dann als Herkunftsmarke abzulehnen, wenn der entsprechende Ort für die in Anspruch genommenen Waren oder Dienstleistungen reputiert ist. Das Amt akzeptiert inzwischen „Einzelhandel“ als Dienstleistung in Klasse 35. Wegen der „Ubi-

quität“ solcher Dienstleistungen und wegen der weitgehenden Homogenität der betreffenden Sortimente ist es praktisch ausgeschlossen, dass ein Ort allein dafür bekannt wird. Der Ansatz des Amtes in Ansehung geografischer Angaben versagt also hier *ipso facto*, und deswegen muss es nach m.E. selbst im Rahmen der Amtspraxis insoweit bei dem Gesetz bleiben: geografische Angaben sind im Normalfall als Herkunftsmarken für Einzelhandels-Dienstleistungen ausgeschlossen. In WRP 3/2001, 215, 216 habe ich ferner ein Beispiel konstruiert, um die Fragwürdigkeit der derzeitigen Praxis zu erläutern. Es geht um den Sachverhalt, in dem ein Ort aus anderen als gewerblichen Gründen bekannt ist und ich habe die These aufgestellt, dass die ansässigen Gewerbetreibenden einen solchen Namen im Wege des Imagetransfers nutzen wollen. Das Beispiel war Rothenburg o.d.T. Im April 2001 habe ich den Beleg dafür erhalten, dass das Beispiel der Realität entspricht. Sogar Tabakgeschäfte nutzen das Image zur Vermarktung (vgl. Abbildung Romantische Strasse/Rothenburg ob der Tauber).