

Denn die Anfrage der Beklagten bezog sich nur auf den von der S. AG eingereichten Providerwechselfauftrag, nicht auf eine beabsichtigte Kündigung des Domainvertrags. Es bleibt daher dabei, dass das Interesse des Klägers an der Erfüllung des Domainvertrags erheblich ist.

38 Demgegenüber ist das Interesse der Beklagten, einer etwaigen vertraglichen Verpflichtung gegenüber dem Streithelfer zu 1 nachzukommen und etwaige Schadensersatzpflichten diesem gegenüber zu vermeiden, von geringerem Gewicht. Dem Prioritätsprinzip entspricht es, beim sukzessiven Abschluss mehrerer Domainverträge bezüglich derselben Domain das Leistungsinteresse desjenigen, der als erster den Domainvertrag abgeschlossen hat, grundsätzlich höher zu bewerten als das Interesse der Beklagten, der Verpflichtung aus einem später abgeschlossenen Domainvertrag nachzukommen und etwaige Schadensersatzpflichten gegenüber demjenigen, der den Domainvertrag als zweiter abgeschlossen hat, zu vermeiden. Dies gilt auch deshalb, weil die Beklagte den weiteren Domainvertrag zusätzlich zu dem zuerst abgeschlossenen und nicht beendeten Domainvertrag eingegangen ist.

39 bb) Im Verhältnis zwischen der Beklagten und dem Streithelfer zu 1 ist dementsprechend das Interesse der Beklagten, den zuerst mit dem Kläger abgeschlossenen Domainvertrag zu erfüllen, höher zu bewerten als das Leistungsinteresse des Streithelfers zu 1, der als zweiter den Domainvertrag geschlossen hat. Dies entspricht dem Prioritätsprinzip, das bei der Vergabe von Domains für die Beteiligten gleichermaßen Gewicht hat. ...

Kommentar

RA Tobias H. Strömer, Düsseldorf*

Eigentlich ist die Sache ganz einfach: Vertragsparteien müssen sich solange an ihre Absprache halten, wie der Vertrag nicht gekündigt ist. Trotzdem hat es der Fall gleich zwei Mal bis zum BGH geschafft.¹

Der Kläger hatte im Sommer 1996 die Domain „gewinn.de“ bei der DENIC registriert. Im Jahr 2005 musste er plötzlich feststellen, dass die Domain in der Datenbank der Vergabestelle für einen anderen Inhaber eingetragen war. Der Kläger selbst hatte eine Umschreibung nicht veranlasst und auch die Kündigung des Domainregistrierungsvertrags nicht erklärt. Er beehrte daher von der DENIC, wieder als Inhaber eingetragen zu werden. Die Vergabestelle weigerte sich, den Kläger wieder zu registrieren. Sie berief sich dabei darauf, die Adresse sei nach einem Providerwechsel zwischenzeitlich neu vergeben worden.

Tatsächlich hatte ein Unbekannter mit der plump gefälschten Unterschrift des Klägers über einen von ihm gewählten Provider einen Providerwechselfauftrag gestellt. Dieser Antrag ging dem Provider des Klägers mutmaßlich zu, der reagierte aber nicht. Der seinerzeit üblichen Handhabung folgend wurde das Schweigen des Providers als Zustimmung zum Providerwechsel gewertet. Der neue Provider änderte daraufhin die Daten in der DENIC-Datenbank und trug zunächst den unlauteren Fälscher als Domain-Inhaber ein. In der Folgezeit wurden die Angaben zum Inhaber

mehrfach ausgetauscht. Zuletzt nutzte die Domain ein Unternehmen, das Gewinnspiele veranstaltete.

Der Domain-Inhaber nahm nicht nur die DENIC als seinen Vertragspartner auf Umschreibung in Anspruch, sondern auch den „Buchbesitzer“, also den zu Unrecht eingetragenen Domaininhaber. Im Januar 2012 entschied der BGH, dass der eingetragene Inhaber zwar kein absolutes Recht des Klägers verletzt hat. In Betracht komme aber ein Anspruch auf Umschreibung aus § 812 BGB wegen ungerechtfertigter Bereicherung.² Der Rechtsstreit wurde daraufhin an das OLG Brandenburg zurückverwiesen, um dort klären zu lassen, ob der Eintragung zugunsten des aktuell registrierten Inhabers eine Leistungs- oder eine Eingriffskondition zugrundelag. Dieses Verfahren dürfte durch die neue Entscheidung des BGH erledigt sein.

Die Entscheidung des BGH gegen die DENIC ist rasch zusammengefasst: Pacta sunt servanda. Der Registrierungsvertrag zur Domain „gewinn.de“ wurde vom Kläger nicht gekündigt, er hat auch einen Dritten nicht bevollmächtigt, die Kündigung in seinem Namen zu erklären. Darum muss die DENIC den Kläger wieder als Domain-Inhaber eintragen. Trotzdem ist das Urteil in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert.

I. Pflicht der Vergabestelle

Der BGH hält zunächst noch einmal fest, dass sich aus einem Domainregistrierungsvertrag die Pflicht der Vergabestelle ergibt, den Domaininhaber im „Domainserver“ – gemeint ist offensichtlich die Registrierungsdatenbank der DENIC – einzutragen und diese Eintragung während der Dauer des Vertragsverhältnisses aufrecht zu erhalten. Diese Erkenntnis ist eigentlich banal. Gleichwohl hat die Vergabestelle im Laufe des Verfahrens mehrfach angedeutet, sie sei für die Eintragung in der Registrierungsdatenbank nicht oder nur sehr bedingt verantwortlich. Zuständig für die Registrierung und für Änderungen der Datenbank seien die DENIC-Mitglieder. Dieser Einschätzung haben die Karlsruher Richter eine klare Absage erteilt.

II. Wechsel des Domaininhabers

Gegenstand der weiteren Prüfung war deshalb nur die Frage, ob das Vertragsverhältnis mit dem Kläger noch besteht. Weil die Vergabestelle selbst eine Kündigung nicht ausgesprochen hat, konnte die Kündigung nur vom Kläger oder einem von ihm bevollmächtigten Dritten ausgesprochen worden sein. Dabei schließt sich der BGH der Ansicht des Berufungsgerichts³ an, die Löschung der Domain durch den Provider, auf den die Verwaltung der Adresse nach dem Providerwechsel übergegangen war, stelle konkludent zugleich eine Kündigung dar. Diese Auffassung ist nicht unproblematisch. In diesem Zusammenhang ist zunächst festzuhalten, dass die Bedingungen der DENIC eine „Übertragung“ der Domain von einem Domaininhaber auf einen anderen gar nicht zulassen. Der ungenau mit „Domainübertragung“ überschriebene § 6 Abs. 2 der DENIC-Domainbedingungen⁴ sieht nämlich vor, dass der Registrierungsvertrag mit dem alten Inhaber gekündigt wird und die DENIC anschließend mit dem

* Mehr über den Autor erfahren Sie auf S. VIII.

1 BGH, 25.10.2012 – VII ZR 146/11, K&R 2013, 46 ff. – gewinn.de II; BGH, 18.1.2012 – I ZR 187/10, K&R 2012, 285 – gewinn.de I.

2 BGH, 18.1.2012 – I ZR 187/10, K&R 2012, 285 – gewinn.de I.

3 OLG Frankfurt a. M., 9.6.2011 – 16 U 159/10 – gewinn.de I.

4 <http://www.denic.de/domainbedingungen.html>.

neuen Domaininhaber einen Registrierungsvertrag schließt.

Stattdessen wäre es grundsätzlich natürlich denkbar, dass der Registrierungsvertrag auf einen neuen Vertragspartner übertragen wird. Ein solcher Übernahmevertrag setzt allerdings zu seiner Wirksamkeit zumindest voraus, dass der verbleibende Vertragspartner hierzu sein Einverständnis erklärt.⁵ Hierzu ist die DENIC offenbar grundsätzlich nicht bereit, wie sich aus der zumindest insoweit klaren Vorgabe in § 6 der Domainbedingungen ergibt.

Soll eine Domain übertragen werden, geschieht das in der Praxis in der Weise, dass der die Domain verwaltende Provider in der Registrierungsdatenbank den alten Domaininhaber löscht und durch den neuen Domaininhaber ersetzt. Hierbei kommt es immer wieder zu Fehlern, die nicht zuletzt darauf beruhen, dass faktisch eine unüberschaubare Anzahl von Personen Zugriff auf die Registrierungsdatenbank hat. Schon deshalb sind die dort vorhandenen Eintragungen mit Vorsicht zu genießen und allenfalls deklaratorisch zu verstehen.⁶ Domaininhaber ist derjenige, der Vertragspartner der Vergabestelle ist, nicht die mehr oder minder zufällig in der Registrierungsdatenbank eingetragene Person.

III. Kündigung des Domainregistrierungsvertrags

Wertet man die Änderung des Datensatzes in der Registrierungsdatenbank der DENIC durch den Mitarbeiter eines Providers als Kündigung des Registrierungsvertrags verbunden mit dem Abschluss eines neuen Vertrags, stellt sich natürlich die Frage, wem gegenüber die Kündigung ausgesprochen und in wessen Namen ein neuer Vertrag geschlossen wurde.

Bei einer Kündigung handelt es sich bekanntlich um eine empfangsbedürftige Willenserklärung, die dem Vertragspartner zugehen muss. Wenn die DENIC auf dem Standpunkt steht, sie verwalte die Registrierungsdatenbank lediglich und nehme auf ihren Inhalt keinen Einfluss, und weiter beteuert, sie habe mit den von ihren Mitgliedern und den angeschlossenen Providern faktisch vorgenommenen Änderungen nichts zu tun, geht ihr eine Kündigungserklärung auch nicht zu. Ebenso wenig erklärt sie dann mit der bloßen Neueintragung eines neuen Domaininhabers ihr Einverständnis mit dem Abschluss eines neuen Registrierungsvertrags. Die rechtliche Unsicherheit, die durch die faktische Handhabung bei der Kündigung und beim Neuausschluss von Verträgen entsteht, hat sich auch in der Ausgangsinstanz beim LG Frankfurt a. M.⁷ gezeigt, als die Vorsitzende den Prozessbevollmächtigten der DENIC bat, der Einfachheit halber doch das Kündigungsschreiben des Klägers vorzulegen.

Aus seiner Sicht konsequent prüft der BGH dann, ob die vom neuen Provider ausgesprochene Kündigungserklärung dem Kläger zuzurechnen ist, und verneint das im Ergebnis. Ausdrücklich habe der Kläger weder seinen alten noch den die Änderung vornehmenden neuen Provider ermächtigt, die Kündigung des Registrierungsvertrags zu erklären.

In diesem Zusammenhang halten die Entscheidungsgründe zunächst fest, dass der Kläger nicht einmal einem Providerwechsel zugestimmt hatte. Das Schweigen seines alten Providers auf den – dort angeblich eingegangenen – Providerwechselantrag sei zwar so zu verstehen gewesen, dass der alte Provider aus seiner eigenen Warte gegen einen Wechsel der Domainverwaltung nichts einzuwenden hat.

Solche Einwendungen kann der alte Provider nämlich durchaus erheben, etwa dann, wenn ausstehende Verwaltungsgebühren noch nicht vollständig bezahlt sind.⁸ Eine Zustimmung im Namen des Domaininhabers werde dabei aber in keinem Fall erklärt.

Erst recht habe der Provider durch sein Schweigen aber nicht zum Ausdruck bringen wollen, dass der Domaininhaber einer Kündigung des Registrierungsvertrags zustimmt. Tatsächlich erteilt der Domaininhaber weder ausdrücklich noch stillschweigend noch nicht einmal dem die Domain zunächst verwaltenden Provider eine Vollmacht, den Vertrag zu kündigen und die Domain aufzugeben. Eine solche Vollmacht wird nach den Bedingungen der Vergabestelle allenfalls der als administrativer Kontakt (admin-c) benannten und eingetragenen Person zuerkannt. Damit wäre die Ansicht, der alte Provider dürfe einem anderen Provider gegenüber die Zustimmung des Domaininhabers zur Kündigung erklären, schwerlich vereinbar sein. Offen lassen konnte der BGH deshalb die Frage, ob der Fall anders zu beurteilen gewesen wäre, wenn der alte Provider und/oder der Domaininhaber vorab Kenntnis davon erlangt hat, dass eine Kündigung ansteht.

IV. Unmöglichkeit der Rückumschreibung

Der BGH kommt damit zu dem nachvollziehbaren Ergebnis, dass der Domainregistrierungsvertrag nach wie vor besteht. Die Vergabestelle war allerdings der Ansicht, sie sei zu einer Rückumschreibung der Domain auf den Namen des Klägers gar nicht in der Lage, weil sie zwischenzeitlich einen neuen Vertrag mit dem derzeit eingetragenen Inhaber geschlossen habe. Ob es sich tatsächlich so verhält, erscheint – wie zuvor dargestellt – durchaus fraglich.

Der BGH unterstellt zugunsten der DENIC, dass ein zweiter Vertrag wirksam geschlossen wurde, nimmt die Vergabestelle aber trotzdem in die Pflicht, weil sie faktisch durchaus in der Lage sei, die Daten in der Registrierungsdatenbank zu ändern. Es habe eine Interessenabwägung stattgefunden, die letztlich zugunsten des ursprünglichen Vertragspartners zu lösen sei. Dem liege das – auch von der DENIC immer wieder bemühte – Prioritätsprinzip zugrunde. Der zunächst registrierte Domaininhaber könne darauf vertrauen, dass sein Vertragspartner seine Eintragung aufrecht erhält. Sein Interesse sei grundsätzlich höher zu bewerten als das Interesse der DENIC, Schadensersatzansprüchen des neu registrierten Domaininhabers zu entgehen. Ob sich diese Entscheidung grundsätzlich auch auf andere Konstellationen übertragen lässt, in denen schuldrechtliche Verträge doppelt abgeschlossen wurden, bleibt abzuwarten.

V. Ausblick

Der Streit um die Domain „gewinn.de“ ist damit voraussichtlich noch nicht abgeschlossen. Sowohl der alte als auch der neue Domaininhaber werden der Vergabestelle gegenüber voraussichtlich den ihnen jeweils durch die Domainentziehung entstandenen Schaden geltend machen.

Auswirkung wird die Entscheidung des BGH auch auf solche Fälle haben, bei denen Domaininhaber ihre Adressen in der Vergangenheit durch ein Versehen ihres Pro-

5 BGH, 11. 5. 12 – V ZR 237/11, m. w. N.

6 BGH, 18. 1. 12 – I ZR 187/10, K&R 2012, 285 – gewinn.de I.

7 LG Frankfurt a. M., 27. 7. 2010 – 2-7 O 33/09 – gewinn.de II.

8 LG Hamburg, 17. 9. 1996 – 404 O 135/96, CR 1997, 157 – Zurückbehaltungsrecht an Domains.

viders, der auf einen Providerwechselantrag geschwiegen hat, abhanden gekommen sind. Durch die Einführung des AuthInfo-Verfahrens im Jahr 2010 auch für Domains unterhalb der Top Level .de hat sich die Situation für Domaininhaber zwar verbessert, weil sie seitdem ausdrücklich befragt werden müssen, ob sie einem Providerwechsel zustimmen. Altansprüche verjähren allerdings nicht, weil der Registrierungsvertrag mit der DENIC nach der Entscheidung des BGH ja nach wie vor besteht, sodass aus ihnen auch in Zukunft noch Umschreibungsansprüche hergeleitet werden können. Für die von solchen unautorisierten Providerwechseln und anschließenden Kündigungen Betroffenen stellt die Entscheidung deshalb durchaus einen Gewinn dar.

Orion: Anforderungen an rechts-erhaltende Markenbenutzung

BGH, Urteil vom 25. 4. 2012 – I ZR 156/10

Vorinstanzen: OLG München, 22. 7. 2010 – 6 U 4709/09;
LG München I, 20. 8. 2009 – 4 HKO 4066/08

§ 26 MarkenG

a) Unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls kann auch ein einziger Liefervertrag mit einem einzelnen Kunden für eine ernsthafte Benutzung der Marke ausreichen, wenn der Vertrag einen nach den Verhältnissen des Markeninhabers erheblichen Umfang hat.

b) Wird mit der Marke gekennzeichnete und für einen deutschen Empfänger bestimmte ausländische Ware auf dessen Weisung in einem deutschen Lager ausgeliefert, steht es einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke in Deutschland nicht entgegen, dass der Empfänger die Ware nicht in Deutschland in den Handel bringt, sondern entsprechend einer schon ursprünglichen Absicht in andere Staaten ausführt, damit sie ausschließlich dort an Endverbraucher verkauft werden. (Leitsätze des Gerichts)

Sachverhalt

Die Beklagte, ein ungarisches Elektronikunternehmen, ist Inhaberin der IR-Marke 211014 „ORION“, die seit dem 3. 7. 1958 insbesondere für Appareils, installations, leurs pièces détachées et accessoires électriques, électro-acoustiques et électro-optiques pour la télévision (Geräte und Ersatzteile für das Fernsehen) registriert ist. Die Klägerin, ein Elektronikunternehmen mit Sitz in Japan, dessen Firma ebenfalls den Bestandteil „Orion“ enthält, nimmt die Beklagte auf Einwilligung in die Schutzentziehung für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in Anspruch. Sie hat geltend gemacht, die Beklagte habe ihre Marke im Inland nicht rechtserhaltend benutzt. Im Jahr 2007 lieferte die Beklagte aufgrund eines unter dem Briefkopf der P. (nachfolgend: P.), erteilten „Globalauftrags“ 2316 mit der Marke „ORION“ gekennzeichnete Fernsehgeräte nach Albstadt-Tailfingen und Hamburg in Lager der A. (nachfolgend: A.). Von diesen Ablieferungsorten aus wurden die Fernsehgeräte an die P.-Auslandsgesellschaften in Portugal, Spanien und Griechenland weitergeleitet. Die Klägerin hat vorgetragen, trotz laufender sorgfältiger Marktbeobachtungen sei weder ihr noch ihrem deutschen Ver-

triebspartner jemals ein Erzeugnis der Beklagten unter der Kennzeichnung „ORION“ in Deutschland bekannt geworden; auch der Internetauftritt der Beklagten sei ausschließlich in Ungarisch und Englisch gehalten.

Das LG hat die Beklagte entsprechend dem Antrag der Klägerin dazu verurteilt, durch Erklärung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in die Entziehung des Schutzes der IR-Marke 211014 „ORION“ einzuwilligen. Das Berufungsgericht hat der Berufung der Beklagten im Hinblick auf die Schutzentziehung für die Waren Appareils, installations, leurs pièces détachées pour la télévision; dispositifs pour la télévision stattgegeben, die Klage insoweit abgewiesen und die Berufung der Beklagten im Übrigen zurückgewiesen. Mit der vom Senat zugelassenen Revision, der die Beklagte entgegentritt, erstrebt die Klägerin weiterhin die vollständige Löschung der angegriffenen Marke.

Aus den Gründen

7 I. Das Berufungsgericht hat die aufgrund des Globalauftrags erfolgte Lieferung der 2316 Fernsehgeräte als rechtserhaltende Benutzung im Inland angesehen ...

9 II. Die Revision der Klägerin hat keinen Erfolg. Mit der Lieferung von 2316 Fernsehgeräten aufgrund des im Jahr 2007 erteilten Globalauftrags hat die Beklagte die angegriffene Marke in Deutschland rechtserhaltend benutzt.

10 1. Die Klage auf Schutzentziehung für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ist gemäß § 115 Abs. 1 i. V. m. § 49 Abs. 1 MarkenG begründet, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren von ihrem Inhaber nicht gemäß § 26 MarkenG ernsthaft im Inland benutzt worden ist. Dabei ist von folgenden Grundsätzen auszugehen:

11 a) Die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen der Löschungsklage hat der Kläger. Den Beklagten kann aber nach dem auch im Prozessrecht geltenden Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) eine prozessuale Erklärungspflicht treffen, wenn der Löschungskläger keine genaue Kenntnis von den Umständen der Benutzung der Marke hat und auch nicht über die Möglichkeit verfügt, den Sachverhalt von sich aus aufzuklären (BGH, Urte. v. 10. 4. 2008 – I ZR 167/05, GRUR 2009, 60 Rn. 37 = WRP 2008, 1544 – LOTTOCARD m. w. N.).

12 b) Die rechtserhaltende Benutzung setzt voraus, dass die Marke für die Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, für die sie geschützt ist, um für diese Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern (vgl. EuGH, Urte. v. 11. 3. 2003 – C-40/01, Slg. 2003, I-2439 = GRUR 2003, 425 Rn. 43 – Ansul/Ajax; Urte. v. 15. 1. 2009 – C-495/07, Slg. 2009, I-137 = GRUR 2009, 410 Rn. 18 – Silberquelle/Maselli; BGH, Urte. v. 9. 6. 2011 – I ZR 41/10, GRUR 2012, 180 Rn. 42 = WRP 2012, 980 – Werbegeschenke, m. w. N.). Die Benutzung muss also erfolgen, um im Inland Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen (vgl. BGH, GRUR 2009, 60 Rn. 37 = WRP 2008, 1544 – LOTTOCARD).

13 Daran fehlt es bei einer bloßen ungebrochenen Durchfuhr, die mit keiner Vermarktung der betreffenden Waren in Deutschland verbunden ist (vgl. BGH, Urte. v. 21. 3. 2007 – I ZR 66/04, GRUR 2007, 875 Rn. 13 = WRP 2007, 1184 – Durchfuhr von Originalware). Der Gerichtshof der Europäischen Union hat entschieden, dass es keine rechts-