

Thomas Hoeren *

Rainer Utz **

V Leitfragen für ein erweitertes Forschungsprogramm

1 Einführung.....	365
2 Definition der „Marke“	365
3 Besonderheiten des Internets und geschichtliche Entwicklung der Rechtsprobleme im Internet	367
3.1 Deutsches Recht im weltweiten virtuellen Raum?.....	367
3.2 Beurteilung von Domain-Sachverhalten.....	367
3.3 Domain-Sharing.....	368
3.4 Inhalte von Internetseiten.....	368
3.5 Neuentwicklungen im Bereich des Internets	369
4 Bedürfnis nach weiterer Forschungsarbeit.....	369
5 Fazit	371

* Prof. Dr. Thomas Hoeren ist geschäftsführender Direktor des Instituts für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Berater der Europäischen Kommission (DG XIII, Legal Advisory Board on Information Technology). Thomas Hoeren leitet am Kompetenzzentrum für Internetökonomie und Hybridität zusammen mit Klaus Backhaus das Teilprojekt „Marke und Markenrecht“.

** Rainer Utz ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht von Prof. Dr. Thomas Hoeren an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Seit Ende 2006 ist er Mitglied des interdisziplinären Forschungsteams „Marke und Markenrecht im Internet“.

1 Einführung

Die bisherige Arbeit im interdisziplinären Teilprojekt „Marke und Markenrecht“ im Rahmen des Projektes „Internetökonomie und Hybridität“ hat gezeigt, dass noch viele Fragestellungen im Bereich des Internets sowohl in ökonomischer Sicht, als auch in juristischer Sichtweise nicht geklärt sind. Gerade das Markenrecht als Schnittstelle dieser beiden Disziplinen erzeugt erhöhte Anforderungen an eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Es bedarf insoweit einer weiteren engen Zusammenarbeit zwischen Ökonomen einerseits und Juristen andererseits, um den Herausforderungen des Internets an die Markenführung und das Markenrecht gerecht werden zu können. Das Verständnis beider Disziplinen füreinander muss weiter gestärkt werden.

2 Definition der „Marke“

Dies zeigt sich bereits in der Definition des Begriffs der „Marke“. Während eine Marke im juristischen Sinn dann vorliegt, wenn es sich um ein Zeichen handelt, das den Anforderungen des § 3 MarkenG genügt, es also geeignet sein muss, die Waren und Dienstleistungen, die mit ihm gekennzeichnet sind, von denjenigen eines anderen Unternehmens unterscheiden zu können, zeigt die ökonomische Sicht ein differenzierteres Bild auf. Eine Marke soll nur dann vorliegen, wenn sich eine „Markierung“, ein Zeichen, das grundsätzlich dazu geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen eines anderen zu unterscheiden (also die juristische „Marke“), aufgrund deren „Aufladung“ mit einem Wert zu einem Zeichen mit einem Premiumwert entwickelt hat. Diese Entwicklung kann auch soweit gehen, dass die Marke zu einem Gattungsbegriff geworden ist. Eine solch weitgehende Entwicklung zum Gattungsbegriff wird sogar in der ökonomischen Sichtweise ausdrücklich begrüßt und kann als mögliches Ziel einer Markierung angesehen werden. Hiergegen richtet sich wiederum die juristische Ansicht, da zwar einerseits die Untermauerung eines Zeichens mit einem Wert, die durch Investitionen in das Zeichen erreicht werden kann, sich positiv auf den Schutzbereich des Zeichens auswirkt. Eine Entwicklung dieses Zeichens hin zum Gattungsbegriff konterkariert dagegen den ökonomisch sinnvollen Einsatz hoher Investitionen,

da Gattungsbegriffe aus juristischer Sicht nicht monopolfähig sind und das Zeichen den juristischen Markenwert und somit auch die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen, die sich auf diese Markenrechte gründen, gänzlich verliert. Der als mögliches Ziel anzustrebende Zustand als Gattungsbegriff aus der ökonomischen Perspektive bedeutet juristisch den Verlust sämtlicher Monopolrechte an dem Zeichen. In Folge dessen kann also jeder Dritte dieses Zeichen benutzen, ohne Ansprüchen ausgesetzt zu sein.

Die Begründung eines Markenschutzes aus Sicht der Ökonomie beruht also auf der Annahme, dass durch Investitionen in das Zeichen ein Schutz des Investierenden gerechtfertigt ist. Diese Auffassung zeigt sich aber im deutschen Markengesetz selbst nur an einigen wenigen Stellen: Nur in den Fällen einer bekannten Marke [§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG], der Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens [§ 8 Abs. 3 MarkenG] zur Überwindung der Eintragungshindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft [§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG], der beschreibenden Wirkung eines Zeichens [§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG] und des Freihaltebedürfnisses [§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG], sowie der Erlangung eines Markenschutzes durch Benutzung und Verkehrsgeltung [§ 4 Nr. 2 MarkenG]).

Diese grundsätzlichen interdisziplinären Auffassungsunterschiede in Bezug auf die „Marke“ als Kennzeichen werden nunmehr im Internet noch potenziert. Das Internet stellt nach seiner Etablierung sowohl das Markenrecht, als auch das Markenmanagement vor neue Herausforderungen, die es zu lösen gilt. Diese Herausforderungen begannen im Bereich der Domains, der „Kennzeichnung“ einer Internetseite, gehen über die Inhalte der Seiten, insbesondere der Entwicklung von Virtual Communities bis hin zu modernen Neuentwicklungen, wie alternativen Adressierungssystemen (als Alternative zu den bisherigen Domains) und einer „virtuellen Ersatzwelt“, wie in der Virtual World „Second Life“. Es ist nicht absehbar, welche technischen Neuerungen sich in der nächsten Zeit entwickeln werden, und wie sich diese aus ökonomischen und juristischen Gesichtspunkten bewerten lassen werden.

3 Besonderheiten des Internets und geschichtliche Entwicklung der Rechtsprobleme im Internet

3.1 Deutsches Recht im weltweiten virtuellen Raum?

Die erste Frage, die sich aus juristischer Sicht bei Internetsachverhalten stellt, ist die Anwendbarkeit des deutschen Rechts. Während für Ökonomen die weltweite Abrufbarkeit des Internets (zumindest mit kleineren Einschränkungen) einen Segen darstellt, kann doch die Markierung durch nur eine Seite weltweit eingeführt werden, so stellt diese die Jurisprudenz vor eine Herausforderung, die jahrelang nur schwer zu lösen schien. Erst nachdem der Bundesgerichtshof die Formel des „wirtschaftlich relevanten Inlandsbezugs“ einführte, die die Anwendbarkeit des deutschen Rechts auf Internetsachverhalte regelte, schien diese Diskussion durch eine (bis dahin) handhabbare Formel beendet. Dieser Grundsatz der Anwendbarkeit des deutschen Rechts, wenn ein „wirtschaftlich relevanter Inlandsbezug“ vorliegt, könnte aber durch neuere technische Entwicklungen im Internet wieder in Frage zu stellen sein: Wie soll ein solcher Inlandsbezug bei der virtuellen Parallelwelt „Second Life“ bestimmt werden? Soll die rein faktische Möglichkeit für Deutsche, an diesem Spiel teilnehmen zu können, ausreichen? Oder müssen weitere Anhaltspunkte vorliegen? Oder bedarf es einer Überarbeitung des Grundsatzes des erforderlichen „wirtschaftlich relevanten Inlandsbezugs“?

3.2 Beurteilung von Domain-Sachverhalten

Neben der Einordnung von Internetsachverhalten unter deutsches Recht begann die rechtliche Diskussion dieser Sachverhalte auf der Ebene der Domains. Diese stellen zunächst einmal nur die Adresse der jeweiligen Internetseite dar. Sie sind notwendig, damit der Verkehr sich nicht die IP-Nummern merken muss, die aus vier bis zu 3-stelligen und mit jeweils einem Punkt getrennten Ziffernfolgen bestehen. Diese IP-Nummern, die an jeden Computer beim „Eintritt“ in die virtuelle Welt vergeben werden, werden durch (einfach zu merkende) Buchstabenkombinationen, nämlich die Domains, „übersetzt“. Wie aber sind diese Domains, die eine vor dem

Internet unbekannte Erscheinungsform darstellten, rechtlich zu behandeln? Die Rechtsprechung hat sich dazu entschlossen, die kennzeichenrechtlichen Grundsätze auch auf Domains anzuwenden, wobei die Besonderheiten des Internets berücksichtigt wurden. Hierzu gehört, dass – aufgrund der Einmaligkeit jeder Domain – der Grundsatz „first come, first served“ für die Registrierung auch unter „gleich berechtigten“ Kennzeicheninhabern gelten solle. Eine Ausnahme wird lediglich dann gestattet, wenn es sich bei einem der Kennzeicheninhaber um den Inhaber eines „überragend bekannten Kennzeichen“ handelt. Neben dem Problem des Domain-Grabbing, das auch von der Rechtsprechung, sei es mit Hilfe wettbewerbrechtlicher oder mit Hilfe kennzeichenrechtlicher Vorschriften, schnell in den Griff bekommen wurde, stellt – wie bereits im ersten Beitrag dieses Bandes erwähnt – die Registrierung von Gattungsbegriffen eine neue Herausforderung dar. Diese Diskussion schien bereits beendet, bis die für die Vergabe von Domains unter der deutschen Top Level Domain „.de“ zuständige DENIC e.G. Domains mit Umlauten zuließ, was die Diskussion über Gattungsbegriffe – jetzt solchen mit Umlauten – wieder entfachte.

3.3 Domain-Sharing

Die Lösung einer Vielzahl von Streitigkeiten im Bereich des Domain-Rechts könnte das Domain-Sharing darstellen. Aus ökonomischer Sicht kann ein solcher Ansatz in bestimmten, nicht konkurrierenden Märkten einen positiven Einfluss auf das Markenimage ausüben. Es besteht die Möglichkeit, zwei oder mehr nicht miteinander konkurrierende Produkte derart miteinander zu vernetzen, dass jeder vom Image des anderen profitieren kann [vgl. den Beitrag von Potysch/Rickert/Sabel in diesem Band]. Andererseits ist aus juristischer Sicht der Ansatz des Domain-Sharings zwar interessant, aber nicht gerichtlich durchsetzbar. Es fehlen Ansprüche auf ein Domain-Sharing im Gesetz, so dass diese Möglichkeit ausschließlich von der Bereitschaft des prioritätsälteren Domain-Inhabers abhängt [vgl. den Beitrag von Braches in diesem Band].

3.4 Inhalte von Internetseiten

Neben der rechtlichen und ökonomischen Beurteilung von Domains ergeben sich auch im Bereich der Inhalte Herausforderungen für beide Disziplinen. Hierzu gehört insbesondere die Beurteilung von Virtual Communities, deren ökonomische Sinnhaftigkeit, aber auch deren juristische Beurteilung ausgiebig untersucht wurden [vgl. die Beiträge von von Loewen-

feld/Perrey/Schröder und Hoffmann in diesem Band]. Die Chancen und Risiken von Virtual Communities, sowohl aus ökonomischer, aber auch aus rechtlicher Sicht, müssen bei der Einrichtung einer solchen beachtet und sorgfältig abgewogen werden.

3.5 Neuentwicklungen im Bereich des Internets

Das Internet entwickelt sich ständig sowohl technisch, als auch inhaltlich weiter. Es entstehen neuartige Möglichkeiten, mit denen kurz zuvor noch nicht zu rechnen war. So erledigte sich die juristisch intensiv geführte Diskussion über die kennzeichenrechtliche Zulässigkeit fremder Marken in Metatags in praktischer Hinsicht dadurch, dass die Suchmaschinen ihre Relevanz auf andere Bereiche, wie z.B. die Häufigkeit der Verlinkungen auf die jeweilige Seite, legten (die Suchalgorithmen der Suchmaschinen sind gut gehütete Unternehmensgeheimnisse, auf denen der Erfolg der jeweiligen Suchmaschine basiert). Die juristische Beurteilung von fremden Kennzeichen in Metatags hat sich daher von einem praktisch bedeutsamen zu einem rein juristischen Problem verlagert. Dagegen erobern neuartige Techniken und Möglichkeiten in Windeseile das Netz, ohne zuvor einer juristischen Prüfung unterliegen zu können. Es entstanden z.B. alternative Adressierungssysteme, die das bisherige Domain Name System ablösen sollen [zu den juristischen Besonderheiten dieser Adressierungssysteme vgl. Müller 2006, S. 427; Utz 2006, S. 789]. Andererseits erfährt die Entwicklung einer „virtuellen Parallelwelt“ z.B. in „Second Life“ eine weitere Ebene [vgl. den Beitrag von Backhaus/Blechsmidt in diesem Band]. Diese neuen technischen Entwicklungen erfahren aber ihre juristische Einordnung, insbesondere durch die Rechtsprechung erst einige Zeit nach ihrer Etablierung, nachdem erste Streitfälle aufgetreten sind, so dass das Einschreiten der Juristen in diese technische Möglichkeiten nachträglich erfolgt und – bei einem negativen Ausgang – der Jurist als „Spielverderber“ auftritt, der den Beteiligten die „Spielwiese Internet“ verdirbt.

4 Bedürfnis nach weiterer Forschungsarbeit

Die bereits bearbeiteten Aspekte des Teilprojekts können die mannigfaltigen Gefahren, die für die Marke, bzw. Markierung im Internet bestehen, nur beispielhaft aufzeigen. Es bestehen eine Reihe weiterer Ansatzpunkte

für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit im Bereich der Marken und Kennzeichen im Internet. Auch die gegenseitige Akzeptanz beider Disziplinen, sowohl im wissenschaftlichen, wie auch im unternehmerischen Bereich, muss gestärkt werden. Dies zeigt sich an einigen Beispielen:

So können Investitionen, die vorausschauend für Domain-Anmeldungen getätigt wurden, um einen „gutes Domain-Portfolio“ zu erreichen, leicht zu Fehlinvestitionen werden, wenn die Anmeldungen ohne Absprache mit Juristen getätigt wurden. Die Gefahr, kennzeichenrechtlichen Ansprüchen im Bereich der Domains ausgesetzt zu sein, ist wegen der Einmaligkeit von Domains gegenüber dem Offline-Markenrecht wesentlich erhöht. Das Risiko, die Domain nach einer Anmeldung wieder zu verlieren und dadurch die Anmeldegebühr verloren zu haben, stellt sich hierbei noch als das finanziell geringste Übel dar. Leicht können nämlich die Kosten eines Rechtsstreits eine erhebliche Summe erreichen, die der Unterlegene zu tragen hat.

Eine weitere Gefahr des Internets besteht darin, dass nicht jede Benutzung der eigenen Marke im Internet auch als relevante Benutzungshandlung im rechtlichen Sinne angesehen wird. So kann ein Markenrecht erlöschen, wenn eine Marke die in den jeweiligen Gesetzen festgeschriebene Zeitspanne nicht benutzt wird. Die Beurteilung, welche Benutzungen hierbei aber als „Benutzung im Rechtssinne“ anerkannt sind, ist originäre Aufgabe der spezialisierten Juristen. Die reine Benutzung einer (eigenen) Marke im Internet „auf gut Glück“, ohne den Rat eines spezialisierten Juristen einzuholen, kann zu dem (möglicherweise nur schwer nachvollziehbaren) Verlust des Markenrechts und somit eines durchsetzbaren Monopols an der jeweiligen Kennzeichnung führen. Der Verlust gewerblicher Schutzrechte aber schmälert den Goodwill und daher den Wert des eigenen Unternehmens.

Andererseits bedarf es aber auch einer Anpassung der juristischen Sichtweise an die ökonomischen Gegebenheiten. Die Marke ist kein „aus der Luft gegriffenes Gebilde“, das unreflektiert mit juristischen Grundsätzen ausgefüllt werden kann. Aus der Geschichte des gesamten Kennzeichenrechts zeigt sich, dass erst die Notwendigkeit eines die benutzten Kennzeichen schützenden Rechts erkannt wurde, als diese Kennzeichen im Markt waren und von Marktteilnehmern kopiert wurden. Insofern stellt sich das Markenrecht als Reaktion auf Marktbegebenheiten dar. Diese Einordnung muss auch von juristischer Seite beachtet werden. Die Beurteilung juristischer Sachverhalte hat somit als Reaktion auf Verkehrsauffassungen zu erfolgen, so dass dieser Auffassung ein besonderes Gewicht geschenkt werden muss. Außerdem muss eine geänderte Verkehrsauffassung auch zu

geänderten Bewertungen im juristischen Sinne führen. Die Beurteilung dieser Verkehrsauffassung ist aber wiederum nicht Sache des Juristen, sondern Sache des Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlers. Auch diese Überschneidung zeigt die Notwendigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit.

Im Bereich der Kennzeichenverletzungen spielt regelmäßig die Frage der Verwechslungsgefahr eine Rolle. Dabei wird beurteilt, ob eine Kennzeichenverletzung vorliegt, was die Voraussetzung für die Geltendmachung von Ansprüchen ist. Die Verwechslungsgefahr wird aber von der Rechtsprechung und der absolut herrschenden Meinung der Literatur in der Rechtswissenschaft als so genannte „Rechtsfrage“ angesehen. Dies bedeutet, dass ein Tatsachennachweis einer Verletzungsgefahr nicht möglich ist. Auch wenn diese Einschätzung zum Teil daher rührt, dass vor allem die Revisionsgerichte, die nur Rechtsfragen überprüfen können, bei der Beurteilung der Verletzungsgefahr mitreden wollen, so fehlt – je mehr diese Frage rein juristisch betrachtet wird – der Rückhalt für Entscheidungen im betroffenen Verkehr. Es ist die Aufgabe der Rechtswissenschaft und der Rechtsprechung, nicht nur „abgehobene“ Grundsätze aufzustellen, sondern vor allem in bevölkerungsnahen Rechtsgebieten, die von der Einschätzung der Verkehrsauffassung leben, auch die Verkehrsauffassung mit in die Beurteilung der Sachverhalte einzubeziehen. Hierzu besteht die Möglichkeit im Rahmen einer interdisziplinären Zusammenarbeit zum Nachweis von Verwechslungsgefahr, indem direkt bei den betroffenen Verkehrskreisen nachgefragt wird. Solche Verkehrs- oder Meinungsumfragen müssen einerseits valide und reliabel ausgeführt werden, andererseits aber auch zutreffend interpretiert werden. Dass diese Umfragen zu Ergebnissen führen, die der Realität entsprechen, und deshalb zur Beurteilung vieler juristischer Sachverhalte besser geeignet sind als die eigene Sachkunde des Gerichts, bedeutet aber auch, dass sich die Rechtswissenschaft und vor allem auch die Rechtsprechung für andere Gebiete öffnen muss und die interdisziplinäre Zusammenarbeit erhöhen muss.

5 Fazit

Es bleibt somit auch in Zukunft ein Bedürfnis an einer gemeinsamen interdisziplinären Hinwendung sowohl der Rechtswissenschaften als auch der Ökonomie an die Probleme des Markenrechts, insbesondere im Hinblick auf die neuen Medien. Die rasante Entwicklung auf dem Gebiet des Internets lässt immer wieder neuartige Möglichkeiten entstehen, deren wirt-

schaftlicher Nutzen auch von der juristischen Bewertung abhängig ist. Auch neue juristische Entwicklungen im Online-Bereich müssen aus ökonomischer Sicht beleuchtet werden. Erst durch eine ökonomische Überprüfung dieser Entwicklungen kann die Praxisrelevanz eingeschätzt werden. Die tiefgehende Befassung mit praktisch irrelevanten Themen aber führt zu einer Vergeudung von Ressourcen, die für die praktisch relevanten Themen dringend benötigt würden. Der geforderte Dialog ist sicherlich eine Umwegproduktion, aber das Ergebnis rechtfertigt die Bemühungen allemal.

Literatur

*
Müller, U. (2006): Alternative Adressierungssysteme für das Internet – Kartellrechtliche Probleme, in: Multimedia und Recht (MMR), Heft 7, S. 427ff.

Utz, R. (2006): Markenrechtliche Fragestellungen alternativer Adressierungssysteme im Internet, in: MMR, Heft 12, S. 789ff.