

L. H.

_____STR. **XX**

XXXXX L.

TEL

MAIL

Einschreiben

H_____ und Partner
Rechtsanwälte
_____straße. XXX
10115 Berlin

L. , 25.04.2018

Wortmarke DOTWEB

Ihr Schreiben vom 16.04.2018

Ihr Zeichen: XXXXXX

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt H.,

zunächst stelle ich fest, dass Sie weder den Namen des Geschäftsführers der vertretenen i-content Ltd. nennen noch eine Vollmacht vorlegen.

Die von Ihnen unterstellte Verletzung von Markenrechten ist haltlos und geht ins Leere. Ihre Mandantin kann keinen Anspruch auf Übertragung der Domain dotweb.de geltend machen.

Die Domain dotweb.de wurde von mir bereits am 18. Februar des Jahres 2005 registriert. Ihre Mandantin oder Sie hätten sich diese Auskunft von der Denic eG einholen können. Der Registrierungsvorgang kann allein aufgrund seines Datums keine Verletzung einer sieben Jahre später angemeldeten Marke darstellen. Das Aufrechterhalten des Dauerschuldverhältnisses mit der Denic eG stellt keine Aufeinanderfolge von Verletzungshandlungen dar, da eine temporäre Registrierung von Domains nicht üblich ist.

Anmerkungen zum Markenrecht:

Die Domain dotweb.de wurde von mir zu keinem Zeitpunkt dazu verwendet, Waren oder Dienstleistungen aus dem Schutzzumfang der Marke Ihrer Mandantin als Waren oder Dienstleistungen einer Marke "DOTWEB" zu kennzeichnen. Ich weise vorsorglich darauf hin, dass eine diesbezüglich unterstellte Erstbegehungsgefahr, welche sich einzig und allein auf die sieben Jahre frühere Registrierung der Domain dotweb.de stützen würde, nicht begründbar wäre. Unter der Domain sind bis heute noch überhaupt keine Waren oder Dienstleistungen angeboten worden.

Eine Kollision zwischen Domain und Marke kann entstehen, wenn die Domain als solche bereits in maßgeblichen Verkehrskreisen gedanklich ausschließlich mit der Marke in Verbindung gebracht wird. Im vorliegenden Fall ist auch dies klar zu verneinen. Der Begriff dotweb wurde in Fachkreisen bereits im Jahr 2005 mit der von der ICANN angekündigten und ausgeschriebenen Top-Level-Domain .web in Verbindung gebracht. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Top-Level-Domains wie z.B. .de, .com, .net etc. sind in ihrer Funktion nicht als Marke eintragbar. Wäre dies möglich, müssten die entsprechenden Markeninhaber und Registrierungsstellen mit jedem Domaininhaber einen Markenlizenzvertrag abschließen. Eine beliebige Domain als solche mit Markenschutz zu versehen, ist jedoch genauso wenig möglich, wie es z.B. bei einem Grundstück der Fall ist. Lediglich Dienstleistungen rund um die Vergabe und Verwaltung von Domainnamen sind als Marke eintragbar, wie eine Recherche des Begriffs "domain" unter <http://tmclass.tmdn.org/ec2/> ergibt.

Die Top-Level-Domain .web, welche kurz vor ihrer Einführung steht und in Fachkreisen häufig in der Schreibweise dotweb wiedergegeben wird, verfügt über keine Kennzeichnungskraft und dient lediglich der technischen und thematischen Zuordnung von Internetadressen. Der Begriff "web" als Hinweis auf das Internet ist glatt beschreibend, woran sich auch durch den vorangestellten Punkt nichts ändert. Der Punkt, welcher in der Hierarchie von Internet-Adressen eine rein technische Funktion erfüllt, wird in Texten häufig als "dot" ausgeschrieben, um die Verwechslung mit Satzzeichen zu vermeiden. Diese Gepflogenheit im Umgang mit Top-Level-Domains bestand schon lange vor der Anmeldung der Marke "DOTWEB" durch Ihre Mandantin.

Ob es sich bei der Marke "DOTWEB" um eine bösgläubige Markenmeldung handelt, kann ich bei der mir bis jetzt vorliegenden Gesamtsituation nicht ausschließen und diese Frage wird im weiteren Verlauf der Dinge noch zu klären sein. Ihre Mandantin hat neben "DOTWEB" weitere Zeichen als Marken angemeldet, welche vor dem Zeitpunkt der Anmeldung als beschreibende Bezeichnungen für neu eingeführte bzw. einzuführende Top-Level-Domains verwendet werden.

Ablauf der Benutzungsschonfrist:

Sowohl nach Art. 18 UMV als auch nach § 25 MarkenG ist die Benutzungsschonfrist der Marke "DOTWEB" abgelaufen. Ihre Mandantin, die i-content Ltd., möge mir innerhalb einer angemessenen Frist einen gerichtsfesten Nachweis für die schutzerhaltende Benutzung ihrer Marke erbringen.

Verjährung eventueller Ansprüche:

Sofern Ihre Mandantin entgegen meiner dargelegten Rechtsauffassung dennoch Ansprüche auf Unterlassung meiner Domain dotweb.de geltend machen könnte, wären diese in Analogie zu § 20 MarkenG i.V.m. § 195 BGB nach drei Jahren ab dem Ende des Jahres der Markenmeldung verjährt.

Wer eine Unionsmarke mit einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wie dem der Marke "DOTWEB" anmeldet, handelt grob fahrlässig i.S.d. § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB, wenn er vor der Anmeldung nicht prüft, ob und von wem die zur Marke gleichlautende Domain unter der TLD .de registriert ist.

Sie schreiben "*Unsere Mandantin musste nunmehr feststellen, dass die Domain dotweb.de über Sie als Anmelder registriert wurde*", womit sie anscheinend zum Ausdruck bringen wollen, Ihre Mandantin habe erst vor Kurzem (nunmehr) von meiner Domain Kenntnis erlangt. Mit einer solch unglaublichen Darstellung würden Sie in Ihren angekündigten juristischen Schritten nicht durchdringen.

Sollte selbst die Sozietät Boehmert & Boehmert behaupten wollen, sie habe als Vertretungsbefähigte Ihrer Mandantin vor der Markenmeldung nicht die Whois-Daten des Inhabers der Domain dotweb.de geprüft, würde dies lediglich im Innenverhältnis mit Ihrer Mandantin eine Rolle spielen. Dies würde ebenso für eine mangelhafte Kommunikation in diesem Innenverhältnis gelten, falls darauf abgestellt werden sollte.

Ich hoffe, ich konnte Sie davon überzeugen, dass die Einleitung weiterer juristischer Schritte keine Aussicht auf Erfolg haben würde.

Mit freundlichen Grüßen

L. H.