



- 1. Soweit kein verbindliches nachvertragliches Wettbewerbsverbot vereinbart ist, kann der Arbeitnehmer nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Rahmen der allgemeinen gesetzlichen Vorschriften zu seinem Arbeitgeber in Wettbewerb treten.**
- 2. Das Markenrecht schützt auch unterscheidungsfähige Bestandteile einer Firma. Dritten ist es regelmäßig untersagt, diese Firmenbestandteile zu nutzen, soweit eine Verwechslungsgefahr entsteht. Eine Ausnahme gilt, wenn im Einzelfall ein besonderes Interesse Dritter oder der Allgemeinheit an der Verwendung bestimmter Begriffe besteht (Freihaltungsinteresse). Wenn ein im wesentlichen geschützter Firmenbestandteil (hier: RESULTS) maßgebliches Element einer Internet Domain (hier: results.de) ist, darf auch ein ehemaliger Angestellter eines früheren Arbeitgebers, diese Domain nicht im geschäftlichen Verkehr nutzen, auch wenn er unter dieser Domain schon länger als drei Jahre tätig ist.**
- 3. Diese Grundsätze gelten auch, wenn ein Firmenbestandteil als Domain verwendet wird. Der Inhaber einer so geschützten geschäftlichen Bezeichnung kann die Unterlassung der Nutzung der Domain verlangen. Das schließt das Recht auf Löschung dieses Domainnamens bei der Registrierungsstelle jedenfalls dann ein, wenn es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass der Anspruchsgegner die Domain für andere, rechtlich nicht zu beanstandende Zwecke nutzen will. Der Anspruch auf Abgabe einer Verzichtserklärung gegenüber der Domainvergabestelle ist ein unselbständiger, den Unterlassungsanspruch ergänzender Beseitigungsanspruch.**
- 4. Ansprüche nach dem Markengesetz verjähren nicht, solange sich jemand des Rechtes zu einer danach verbotenen Handlung berührt.**

Leitsätze verfasst von Dr. Clemens Thiele, LL.M.

Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen vom 2. September 2003 - 13 Sa 453/03 - wird zurückgewiesen.

Der Beklagte hat die Kosten des Revisionsverfahrens zu tragen.

### **Tatbestand**

Die Parteien streiten darüber, ob der Beklagte berechtigt ist, den Domainnamen "R\*\*\*\*\*.de" als Internetadresse zu benutzen.

Der Kläger ist Insolvenzverwalter der "RESULTS Unternehmensberatung für Organisation und Datenverarbeitung GmbH". Die Insolvenzsuldnerin wurde im Jahre 1990 gegründet und war schwerpunktmäßig im Raum H tätig. Sie beschäftigte 30 Mitarbeiter. Der Beklagte war bei der Insolvenzsuldnerin als angestellter Berater tätig. Das Arbeitsverhältnis endete auf Grund eines gerichtlichen Vergleichs mit dem 30. September 1998.

Bereits am 27. September 1998 beantragte der Beklagte ohne Einwilligung der Insolvenzsuldnerin die Registrierung einer Internetadresse und gab als Namen möglichst "b.de" oder alternativ "results.de" an. Ihm wurde die Internetadresse "results.de" zugeteilt und bei der DENIC e.G. registriert. Unter dieser Adresse stellt der Beklagte seit 1999 eine Homepage ins Netz. Diese führt unter der Überschrift "If You want Results ..." zu seiner Firma "G". Dort wird "Ganzheitliches Informations- und Vermögens-Management. Beratung für Datenverarbeitung, Organisation, neue Technologien" angeboten.

Der Geschäftsführer der Insolvenzsuldnerin erfuhr im April 1999 von der Nutzung der Internetadresse durch den Beklagten. Mit ihrer am 10. Januar 2002 beim Arbeitsgericht eingegangenen und am 18. Januar 2002 zugestellten Klage hat die Insolvenzsuldnerin die Unterlassung der Inanspruchnahme der Internetadresse begehrt.

Die Insolvenzschildnerin hat zuletzt beantragt, den Beklagten zu verurteilen,

1. die Nutzung der Internetadresse „www.results.de“ zu unterlassen sowie ihm für jeden Fall der Zuwiderhandlung ein Ordnungsgeld bis zur Höhe von 250.000,00 Euro anzudrohen sowie eine Ordnungshaft bis zu sechs Monaten gegen ihn festzusetzen.
2. die Nutzung der Internetadresse „www.results.de“ gegenüber der Registrierungsstelle Denic e.G., Wiesenhüttenplatz 26, 60329 Frankfurt am Main, freizugeben.

Der Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Er beruft sich ua. auf Verjährung.

Das LAG Niedersachsen hat, nachdem es die Zulässigkeit des Rechtswegs zu den Gerichten für Arbeitssachen durch Beschluss rechtskräftig festgestellt hatte, die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Insolvenzschildnerin hat das Landesarbeitsgericht der Klage stattgegeben. Dagegen richtet sich die Revision. Während des Verlaufes des Revisionsverfahrens ist über das Vermögen der Schuldnerin das Insolvenzverfahren eröffnet und der jetzige Kläger zum Verwalter bestellt worden. Nachdem dieser die Aufnahme des Verfahrens abgelehnt hatte, hat der Beklagte das Verfahren mit dem Ziel der Wiederherstellung der arbeitsgerichtlichen Entscheidung aufgenommen.

### **Entscheidungsgründe**

**A.** Der Senat kann in der Sache entscheiden.

**1.** Das Verfahren wird nach der Aufnahme durch den Beklagten in der Revisionsinstanz fortgeführt. Nach § 240 Satz 1 ZPO wird im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen einer Partei das Verfahren unterbrochen, soweit es die Insolvenzmasse betrifft, bis es nach den für das Insolvenzverfahren geltenden Vorschriften aufgenommen wird.

Da das Verfahren dem Schutz der Firma der Insolvenzschildnerin dient, betrifft es die Insolvenzmasse. Denn die Firmenbezeichnung einer GmbH ist Vermögensbestandteil (§ 35 InsO) und daher Teil der Insolvenzmasse (vgl. BGH 27. September 1982 - II ZR 51/82 - BGHZ 85, 221). Die Insolvenzschildnerin hat den Rechtsstreit als Aktivprozess geführt. Es oblag daher dem Verwalter, über die Aufnahme zu entscheiden. Erst bei einer Ablehnung steht das Recht zur Aufnahme nach den für das Insolvenzverfahren geltenden Vorschriften (§ 85 InsO) auch dem Gegner zu. So war es hier. Nachdem der Verwalter die Aufnahme abgelehnt hatte, konnte der Beklagte das Verfahren wirksam aufnehmen.

**2.** Das Landesarbeitsgericht hat den Rechtsstreit nach dem Markengesetz (MarkenG) beurteilt. Für derartige Kennzeichenstreitsachen sind die Landgerichte ausschließlich zuständig (§ 140 Abs. 1 MarkenG). Ob diese Zuständigkeit der ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte für Arbeitssachen für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus dem Arbeitsverhältnis (§ 2 Abs. 1 Nr. 3a ArbGG) vorgeht, kann dahingestellt bleiben. Im Revisionsverfahren ist die Zulässigkeit des Rechtsweges nicht mehr zu überprüfen (§ 73 Abs. 2, § 65 ArbGG). Eine Ausnahme kommt allein dann in Betracht, wenn die Vorinstanzen das in § 17a GVG vorgesehene Vorabentscheidungsverfahren über die Zulässigkeit des Rechtsweges entgegen Abs. 3 Satz 2 dieser Vorschrift trotz Rüge einer Partei nicht durchgeführt haben (vgl. BAG 26. März 1992 - 2 AZR 443/91 - AP ArbGG 1979 § 48 Nr. 7 = EzA ArbGG 1979 § 48 Nr. 5). Das ist hier nicht geschehen.

**B.** Die Revision ist unbegründet. Der Beklagte darf die streitbefangene Internetadresse nicht weiter nutzen und hat den Domainnamen gegenüber der Registrierungsstelle freizugeben.

**1.** Der Anspruch ergibt sich allerdings nicht aus einer nachwirkenden arbeitsvertraglichen Nebenpflicht, die hier noch nach dem vor In-Kraft-Treten der Schuldrechtsreform geltenden Recht zu beurteilen ist (Art. 229 § 5 EGBGB). Mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses endet die Pflicht

des Arbeitnehmers zur Wettbewerbsenthaltung, sofern - wie hier - kein Wettbewerbsverbot nach §§ 74 ff. HGB vereinbart ist. Der Arbeitnehmer kann dann wie jeder Dritte zu seinem ehemaligen Arbeitgeber in Wettbewerb treten. Die Grenzen ergeben sich nur aus den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften (Senat 18. Mai 1998 - 9 AZR 394/97 - AP BGB § 611 Treuepflicht Nr. 11 = EzA HGB § 74 Nr. 61). Die vom Kläger für den Zeitraum nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses geltend gemachten Ansprüche sind daher allein nach den für alle geltenden gesetzlichen Vorschriften zu beurteilen.

2. Ansprüche des Klägers ergeben sich - wie das Landesarbeitsgericht zu Recht angenommen hat - aus § 15 Abs. 4 iVm. Abs. 2 und § 5 Abs. 2 MarkenG. Danach kann der Inhaber einer geschäftlichen Bezeichnung ua. dann Unterlassung verlangen, wenn ein Dritter ein dieser Bezeichnung ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise benutzt, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

a) Die Voraussetzungen dieses Unterlassungsanspruchs liegen vor.

aa) Die Bezeichnung "RESULTS" ist eine geschützte geschäftliche Bezeichnung.

Die Insolvenzschildnerin betrieb ihre Geschäfte unter der Bezeichnung "RESULTS \*\*\*\*\* GmbH". Dies war ihre Firma iSv. § 17 HGB, § 4, § 17 Abs. 3 GmbHG und damit ein geschütztes Unternehmenskennzeichen nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG, dessen Inhaber sie war.

Der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeichen kann auch für einen Teil eines Firmennamens beansprucht werden, sofern es sich um einen unterscheidungsfähigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen. Das können insbesondere solche Firmenbestandteile sein, die nicht beschreibend auf den Unternehmensgegenstand hinweisen (vgl. BGH 21. Februar 2002 - I ZR 230/99 - NJW 2002, 3551 ff. - defacto). Ein solcher Bestandteil der Firma der Insolvenzschildnerin ist die Formulierung "RESULTS". Ihre sonstigen Firmenbestandteile weisen nur beschreibend auf den Unternehmensgegenstand hin. Von vergleichbaren anderen Unternehmen hebt sie sich alleine durch die Verwendung des englischsprachigen und sonst nicht näher bestimmten Begriffes "RESULTS" ab.

Auf die von der Revision erörterte Frage, ob diese geschäftliche Bezeichnung auch als Marke schutzfähig wäre, kommt es nicht an. Die Einschränkungen der Schutzfähigkeit von Marken, wie sie sich aus § 3 Abs. 2 MarkenG ergeben, betreffen nur den Markenschutz nach § 4 des Gesetzes, nicht jedoch den Schutz geschäftlicher Bezeichnungen nach § 5. Auch die Regelung über die Freihaltung von Begriffen in § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG ist nicht einschlägig.

bb) Der Beklagte nutzt im geschäftlichen Verkehr das der geschäftlichen Bezeichnung der Schuldnerin ähnliche Zeichen "rseults.de" in einer Weise, die geeignet ist, Verwechslungen hervorzurufen.

(1) Bei der Prüfung der Identität oder Ähnlichkeit von Unternehmenskennzeichen ist grundsätzlich sowohl bei dem geschützten Zeichen als auch bei dem Kollisionszeichen auf den Teil des gesamten Zeichens abzustellen, der gesonderten kennzeichnungsrechtlichen Schutz genießt. Der Grund für diesen selbständigen Schutz besteht in der Neigung des Verkehrs, längere Firmenbezeichnungen auf den (allein) unterscheidungsfähigen Bestandteil zu verkürzen (BGH 21. Februar 2002 - I ZR 230/99 - NJW 2002, 3551 ff. - defacto). Die vom Beklagten benutzte Domain "rseults.de" unterscheidet sich von dem geschützten Firmenbestandteil "RESULTS" nur durch die Kleinschreibung und ist ihm deshalb ähnlich.

(2) Der Beklagte benutzt diese ähnliche Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr.

Eine Internetadresse eignet sich zur Kennzeichnung und Identifizierung. Sie gibt dem Internetnutzer regelmäßig einen ersten Hinweis auf das sich hinter der Adresse verbergende Angebot und den dahinterstehenden Anbieter. Die Registrierung stellt deshalb eine Benutzung dar (OLG Dresden 20.

Oktober 1998 - 14 U 3613/97 - CR 1999, 589 ff. - cyberspace.de). Das gilt jedenfalls dann, wenn - wie hier - über die Adresse auch eine Homepage aufgerufen werden kann (für Benutzung allein durch Registrierung OLG Dresden 20. Oktober 1998 - 14 U 3613/97 - aaO). Der vom Beklagten benutzte Domainname entspricht in seiner Wortbedeutung dem geschützten Firmenbestandteil "RESULTS" der Insolvenzsuldnerin. Da mit ihm auch eine Homepage aufgerufen werden kann, die auf geschäftliche Angebote verweist, liegt darin eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr.

(3) Der Beklagte hat das Zeichen in einer Weise benutzt, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung "RESULTS" hervorzurufen.

Die Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände zu beurteilen. Es besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft des Kennzeichens und dem wirtschaftlichen Abstand der Tätigkeitsgebiete der Parteien (BGH 21. Februar 2002 - I ZR 230/99 - NJW 2002, 3551 ff. - defacto).

Nach den unangefochtenen Feststellungen des Landesarbeitsgerichts besteht eine Verwechslungsgefahr, weil der Geschäftsgegenstand, für den der Beklagte wirbt, neben Finanzdienstleistungen auch die Beratung für Datenverarbeitung, Organisation und neue Technologien umfasst und sich insoweit mit dem Geschäftsfeld der Insolvenzsuldnerin deckt. Das Landesarbeitsgericht hat zudem festgestellt, dass auf der Homepage des Beklagten eine Wohnanschrift in einer Nachbargemeinde in derselben Region angegeben ist, in der auch die Insolvenzsuldnerin ihre Tätigkeit entfaltet hat. Es hat daraus geschlossen, dass ein Internetnutzer bei der Suche nach der Homepage der Insolvenzsuldnerin zum Beklagten gelangen könne. Es hat weiter festgestellt, dass die konkret nach Aufrufen der Homepage erkennbare Geschäftsbezeichnung "G" zu Zuordnungsverwirrungen beiträgt, also die Verwechslungsgefahr nicht ausschließt.

Diese Feststellungen sind revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Die Revision verweist darauf, der Beklagte sei nicht nur im Bereich Datenverarbeitung und Organisation beratend tätig. Er übe vielmehr eine ganzheitliche Tätigkeit aus, was sich vom Unternehmen der Insolvenzsuldnerin unterscheide. Damit kann sie nicht durchdringen. Es handelt sich um neuen Vortrag in der Revisionsinstanz, der unbeachtlich ist (§ 559 ZPO). Im Übrigen würden sich dadurch die Tätigkeitsbereiche der Insolvenzsuldnerin und des Beklagten zumindest überschneiden, was für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreicht.

cc) Der Beklagte benutzt den streitbefangenen Teil des Zeichens auch "unbefugt". Seine Nutzung ist nicht durch ein bei der Auslegung von Regelungen des Markengesetzes zu berücksichtigendes Freihaltungsinteresse gerechtfertigt (BGH 1. März 2001 - I ZR 211/98 - BGHZ 147, 56 ff. - Tagesschau). Es besteht hier weder ein öffentliches noch ein überwiegendes privates Interesse daran, die Blockierung des Begriffs "results.de" zu verhindern. Es ist nicht ersichtlich, warum der Beklagte oder sonstige Dritte ein berechtigtes Interesse an der Verwendung dieses verwechslungsfähigen Begriffs haben sollten.

b) § 23 MarkenG steht dem Unterlassungsanspruch nicht entgegen. Danach hat der Inhaber einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr eine Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen zu benutzen (§ 23 Nr. 2 MarkenG). Die Regelung betrifft beschreibende Angaben (vgl. BGH 27. Juni 2002 - I ZR 103/00 - NJW-RR 2003, 623 ff. - Feldenkrais). Eine solche liegt hier nicht vor. Dafür ist die Bezeichnung "RESULTS" zu allgemein.

c) Der Kläger kann daher Unterlassung der Nutzung der streitbefangenen Internetdomain durch den Beklagten verlangen. Das schließt auch die Löschung der Internetadresse ein. Die umstrittene Frage, ob bereits die Einrichtung einer Domain auch ohne eine dahinterstehende Homepage markenrechtliche Unterlassungsansprüche auslösen kann (bejahend OLG Dresden 20. Oktober 1998 - 14 U 3613/97 - CR 1999, 589 ff. - cyberspace.de; verneinend OLG Karlsruhe 12. September

2001 - 6 U 13/01 - GRUR-RR 2002, 138), bedarf hier keiner Stellungnahme. Der Anspruch auf Löschung besteht hier schon deshalb, weil jegliche Anhaltspunkte dafür fehlen, dass der Beklagte die Internetadresse zu anderen als den bisherigen, rechtlich zu beanstandenden Zwecken verwenden wird (vgl. OLG Köln 2. November 2001 - 6 U 48/01 - WRP 2002, 249 ff.). Zumindest in diesen Fällen ist der Anspruch auf Abgabe einer Verzichtserklärung gegenüber dem Rechenzentrum ein unselbständiger, den Unterlassungsanspruch ergänzender Beseitigungsanspruch (vgl. dazu OLG München 2. April 1998 - 6 U 4798/97 - NJW-RR 1998, 984 ff.).

d) Der inzwischen eingetretene Zeitablauf steht weder der Geltendmachung noch dem Bestand des Anspruchs entgegen.

aa) Die Einrede der Verjährung greift nicht durch. Denn der Anspruch ist nicht verjährt.

Der Beklagte hat während des gesamten instanzgerichtlichen Verfahrens die beanstandete Internetadresse verwendet. Er hat zwar während des Revisionsverfahrens die Verwendung unterlassen und die Internetadresse abgemeldet, jedoch ausdrücklich nur zur Vermeidung der Zwangsvollstreckung. Es ist eine Begehungsgefahr bestehen geblieben, die durch das "Berühren" mit dem Recht, sich in bestimmter Weise zu verhalten, begründet wird (dazu BGH 22. November 2001 - I ZR 138/99 - BGHZ 149, 191 ff. - shell.de). Bei einem derartigen dauerhaften Verhalten tritt keine Verjährung ein, weil der Anspruch ständig neu begründet wird. Das galt für die Verjährungsregelung in § 21 UWG (vgl. BGH 9. Oktober 1986 - I ZR 158/84 - DB 1987, 578 f.) vor In-Kraft-Treten des neuen UWG vom 3. Juli 2004 (BGBl. I S. 1414 ff.). Für die Verjährungsregelung in § 20 MarkenG kann nichts anderes gelten.

bb) Der Anspruch ist auch nicht wegen der fast dreijährigen Duldung der Domainnutzung durch die Insolvenzschuldnerin verwirkt.

(1) Die Voraussetzungen der gesetzlichen Verwirkungsvorschrift in § 21 MarkenG liegen nicht vor. Abs. 2 dieser Bestimmung setzt ua. voraus, dass der Inhaber einer geschäftlichen Bezeichnung deren Nutzung während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis der Benutzung geduldet hat. Die Insolvenzschuldnerin hat die Nutzung der streitbefangenen Domain durch den Beklagten für einen kürzeren Zeitraum geduldet.

(2) Die allgemeinen Grundsätze der Verwirkung bleiben durch die Regelung des § 21 MarkenG unberührt (§ 21 Abs. 4 MarkenG). Ihre Voraussetzungen liegen jedoch nicht vor:

Die Verwirkung ist ein Sonderfall der unzulässigen Rechtsausübung. Mit ihr wird die illoyal verspätete Geltendmachung von Rechten ausgeschlossen. Sie dient dem Vertrauensschutz und verfolgt nicht den Zweck, den Schuldner stets dann von seiner Verpflichtung zu befreien, wenn dessen Gläubiger längere Zeit seine Rechte nicht geltend gemacht hat. Der Berechtigte muss vielmehr unter Umständen untätig gewesen sein, die den Eindruck erweckten, dass er sein Recht nicht mehr geltend machen wolle, so dass der Verpflichtete sich darauf einstellen durfte, nicht mehr in Anspruch genommen zu werden (Senat 28. Mai 2002 - 9 AZR 145/01 - EzA BGB § 242 Verwirkung Nr. 2). Das Landesarbeitsgericht hat keinerlei besondere Umstände festgestellt, auf Grund derer der Beklagte auf die Nichtgeltendmachung der Rechte durch die Insolvenzschuldnerin hätte vertrauen dürfen. Solche sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

3. Das Markengesetz ist auf den Schutz der Firma der Insolvenzschuldnerin anwendbar (§ 152 MarkenG). Die §§ 5, 15 MarkenG, auf denen der Anspruch beruht, haben ohne wesentliche Änderungen die Bestimmungen des bisherigen § 16 Abs. 1 UWG in der vor In-Kraft-Treten des Markengesetzes geltenden Fassung zum 1. Januar 1995 (Art. 50 Abs. 3 des Gesetzes vom 25. Oktober 1994; BGBl. I S. 3082 ff.) übernommen (BGH 29. April 1999 - I ZR 152/96 - NJW-RR 1999, 1643 ff. - Szene). Die geschäftliche Bezeichnung der Klägerin war deshalb auch vor dem 1. Januar 1995 geschützt, da diese bereits vor diesem Zeitpunkt unter ihrer Firma tätig war.

C. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 ZPO.

# **Anmerkung\***

## **I. Das Problem**

Kläger in diesem Verfahren war ein Unternehmen, das gegen einen ehemaligen Mitarbeiter eines Unternehmens stritt, der kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen eine Domain für sich registrierte, die den Firmenkern des insolventen Unternehmens im Namen führte. Nach der Insolvenz des Unternehmens nahm der Insolvenzverwalter diesen Rechtsstreit auf. Es liegt auf der Hand, dass dieser Bezeichnung unter dem Aspekt des § 15 MarkenG Priorität zukommt, sofern man maßgeblich darauf abstellt, dass das Unternehmenskennzeichen älter als die Registrierung ist. Die Frage ist hier, ob sich diese Priorität gegenüber dem später registrierten Domainname ohne weiteres durchsetzen kann, auch und gerade unter insolvenzrechtlichen Aspekten.

Dabei spielt es eine nicht unwichtige Rolle, dass der ehemalige Mitarbeiter die Domain drei Tage vor dem durch Vergleich beendeten Arbeitsverhältnis registrierte, so dass eine sachliche Zuständigkeit der Arbeitsgerichte nach § 2 Abs 1 Nr 3 ArbGG in der ersten Instanz angenommen wurde, obwohl – angesichts der Beurteilung nach Markenrecht – insoweit eine ausschließliche Zuständigkeit einer Kennzeichenstreitkammer beim örtlich zuständigen Landgericht bestanden hat. Dies war im Revisionsverfahren nicht mehr zu überprüfen, § 17 GVG. Es ist daher einem Fehler der ersten Instanz „zu verdanken“, dass die Sache schließlich zum BAG gelangte. Wohl, weil das Arbeitsgericht auf nachvertragliche Unterlassungspflichten abgestellt hat.

## **II. Die Entscheidung des Gerichts**

Das BAG lehnt mit überzeugender Begründung eine nachvertragliche Unterlassungspflicht durch arbeitsrechtliche Nebenpflichtverletzung ab und sieht einen gesetzlichen Unterlassungsanspruch aus §§ 15 Abs 2, 4 und 5 Abs 2 MarkenG als gegeben an, weil das Unternehmenskennzeichen der Gemeinschuldnerin verletzt worden ist. Der prägenden Bezeichnung "RESULTS" als Firmenkern wird eine hinreichende originäre Unterscheidungskraft zugebilligt. Unter dem Eindruck der neueren Rechtsprechung des EuGH scheint sich eine Tendenz zu entwickeln, mit der Annahme einer originären Kennzeichnungskraft großzügiger zu sein und bei der Annahme glatt beschreibender Unternehmenskennzeichen Vorsicht walten zu lassen. Insgesamt wird man dem Kennzeichen aber eher eine geringe Unterscheidungskraft zubilligen müssen.

Das BAG bejaht wegen der Ähnlichkeit auch eine Verwechslungsgefahr nach einer kurzen Abwägung, die Branchennähe, Kennzeichnungskraft und Intensität in ihrer Wechselwirkung miteinander in Bezug setzt. Die Frage, die sich hier stellt ist, ob die Priorität der Benutzung des Unternehmenskennzeichens hier ausreicht und es nicht auf ein "first come, first served" ankommt. Dies ist dann der Fall, wenn ein Kennzeicheninhaber seine Berechtigung aus einer außerhalb des Internets erworbenen geschäftlichen prioritätsälteren Bezeichnung ableitet. Im vorliegenden Falle nahm der Domainname am Schutz des deutlich prioritätsälteren Offline-Kennzeichens teil.

Auf die nach wie vor relevante Streitfrage, ob eine Registrierung ausreicht oder es eine kennzeichenmäßige Benutzung im geschäftlichen Verkehr ankommt, kam es hier nicht an, da eine Benutzung jedenfalls in der Vergangenheit erfolgt, mag sie auch wegen der Vermeidung der Folgen einer vorläufigen Vollstreckbarkeit während der Dauer des Revisionsverfahrens unterblieben sein. Weder Verjährung noch Verwirkung waren hier nach dem tatsächlichen Vorbringen erkennbar.

## **III. Kritik und Ausblick**

Domainstreitigkeiten haben inzwischen auch den Arbeitsplatz erreicht. Diesem – soweit ersichtlich – ersten domainrechtlichen Urteil des BAG lag ein überaus interessanter Sachverhalt zugrunde, der

---

\* RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), *Anwalt.Thiele@eurolawyer.at*, Rechtsanwalt in Salzburg,; Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

insbesondere zeigt, dass Domains ein erheblicher wirtschaftlicher Wert beigemessen wird, der die Härte erklärt, mit der um Domains gestritten wird.

Mit der als ersten Leitsatz formulierten Auffassung bestätigt der BAG seine bisherige Rsp<sup>1</sup> zum Fehlen eines gesetzlichen Wettbewerbsverbotes für den Dienstnehmer nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Das Bundesarbeitsgericht schließt sich in weiterer Folge der Rsp des BGH in Domainsreitigkeiten an und wendet sie zum Schutz der klägerischen Firmenbezeichnung an. Dabei hält das BAG zutreffend fest, dass bei teilweiser Dienstleistungsidentität die Nutzung der strittigen Domain "result.de" geeignet ist, Verwechslungen mit der geschäftlichen Bezeichnung "RESULTS Unternehmensberatung" hervorzurufen. Schließlich führt das BAG mit der im vierten Leitsatz zum Ausdruck gelangenden Ansicht die Rsp des BGH<sup>2</sup> zur Verjährung markenrechtlicher Ansprüche fort. Das Bundesarbeitsgericht hat allerdings letztlich offen gelassen, ob die ausschließliche Zuständigkeit der Landgerichte (als Handelsgerichte) nach dem Markenrecht<sup>3</sup> der ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte für Arbeitssachen für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus dem Arbeitsverhältnis<sup>4</sup> vorgeht.

In einem ähnlichen Fall hatte ein langjähriger Mitarbeiter der Adam Opel AG in Bochum auf eigene Faust beschlossen unter der Domain „opelaner.de“ Kauf- und Verkaufsinteressenten von Gebrauchtwagen der Marke Opel miteinander in Kontakt zu bringen. Opelaner ist dabei bis heute ein stehender Begriff für alle bei Opel Beschäftigten sowie allen Opel-Enthusiasten unter den Autofahrern. Angesichts des großen Potentials wollte man an die Domain gelangen. Daraufhin sprach man dem Mitarbeiter am selben Tag sowohl eine außerordentliche als auch eine ordentliche Kündigung mit Hinweis auf die Rechtsverletzung durch die Domain. Im Verfahren vor dem Arbeitsgericht in Bochum kam es dann zum Vergleich: der Beklagte erhält bis 31.8. weiter sein Gehalt sowie eine einmalige Abfindung. Nur die Domain, die blieb bei ihm, seine Arbeitsstelle hatte er verloren.<sup>5</sup>

Die überzeugende Entscheidung des BAG sollte ehemaligen Mitarbeitern zur Warnung dienen, ein Unternehmenskennzeichen ihres ehemaligen Arbeitgebers als Domainname zu benutzen, auch wenn eine Insolvenz eingetreten ist. Angesichts der wirtschaftlichen Relevanz kann es gerade bei der Sanierung eines Unternehmens darauf ankommen, entsprechende Domains registrieren zu lassen. Das Netz der höchstrichterlichen Domainrechtsprechung wird immer dichter.

#### **IV. Zusammenfassung**

Das Bundesarbeitsgericht schloss sich mittlerweile wohl als gefestigt zu bezeichnenden Rsp des BGH im Kennzeichenstreit zwischen einer Marke/Firmenbezeichnung und einer gleichlautenden Domain an. Der „untreue“ Arbeitnehmer, der aus der Insolvenz seines früheren Arbeitgebers finanziellen Nutzen ziehen wollte, hatte gegenüber dem Insolvenzverwalter daher klar das Nachsehen.

---

1 Vgl. BAG 18.5.1998, 9 AZR 394/97, DB 1999, 289.

2 Vgl. 9.10.1986, I ZR 158/84, DB 1987, 578.

3 Vgl. § 140 Abs 1 dMarkenG.

4 Vgl. § 2 Abs 1 Nr 3a ArbGG.

5 ArbG Bochum, Vergleich zu 2 Ca 1376/01 – „opelaner.de“.