

## Markenrecht und E-Commerce

- Überblick zur Markennutzung in Onlineverkaufsangeboten -

Marken sind heutzutage für die Werbung von E-Commerce-Anbietern wichtig.

Dieses Whitepaper nennt

- [rechtliche Grundlagen](#)
- [mögliche Fehler](#)
- [Praxishinweise](#)

Der Schutz von Waren und Dienstleistungen durch Marken gewinnt auch im E-Commerce immer mehr an Bedeutung.

Mit dieser Beitragsreihe möchten wir Ihnen einige wichtige Aspekte des Schutzes von Marken im E-Commerce darstellen und damit die Wichtigkeit die mit einer Markenmeldung und einer folgenden Registrierung verbunden ist.

### A. Marken dürfen nicht als Metatag genutzt werden.

Bereits vor geraumer Zeit hatte der Bundesgerichtshof (BGH) abschließend geklärt, dass die Nutzung fremder Marken als so genanntes Metatag zur Beeinflussung von Internetsuchmaschinen eine Markenrechtsverletzung darstellt.

Wird eine entsprechende Marke als Metatag markenmäßig verwendet, so hat der BGH bereits im Jahre 2006 (Urteil vom 18. Mai 2006, Az.: I ZR 183/03 –Impuls) abschließend geklärt, dass wenn für den Fall, dass die Verwendung des Metatags zum Auffinden einer Internetseite führt und somit eine Herkunftsfunktion darstellen kann, eine Markenrechtsverletzung besteht.

Ohne weitere Ausführungen zu dieser Entscheidung zu tätigen, sollte Marken nicht als Metatag genutzt werden.

### B. Verwendung von Marken auf Unterseiten von Onlineshops

Die Verwendung von Marken auf diversen Unterseiten von Onlineshops kann ebenfalls zu einer Markenverletzung führen.

Diese Frage hatte der BGH in einem Verfahren (Urteil vom 04. Februar 2010, Az.: I ZR 51/08) zu klären.

Das Gericht hatte dabei zu entscheiden, ob und inwieweit eine Markenrechtsverletzung dann bestehen kann, wenn auch Unterseiten eines Onlineauftritts im Rahmen einer Produktkennzeichnung als Marke geschützte Bezeichnungen verwendet werden, die mit einer Marke verwechselbar sind und wenn die Unterseite dieses Onlineauftritts durch Internetsuchmaschinen aufgerufen werden kann.

Dies mag zwar Vorteile insbesondere bei der Darstellung von Treffern in Internetsuchmaschinen bringe, findet jedoch seine Grenzen dann, wenn Marken Dritter verletzt werden.

#### **Was war passiert?**

In dem durch Gericht zu entscheidenden Fall wurde in einem Online-Shop ein Fitnessball für das Arm- und Handmuskulatur-Training unter der Bezeichnung „power ball“ auf einer Unterseite des Shops beworben.

Hingegen hatte ein anderes Unternehmen eine Marke mit der Bezeichnung „POWER BALL“ für Turn- und Sportartikel schützen lassen.

Gab nunmehr ein Internetnutzer auf der üblicherweise genutzten Internetsuchmaschinen den Begriff „power ball“ als Suche ein, so zeigte die Suchmaschine an der ersten Stelle der Suchergebnisse (nicht AdWords!) ein Produkt des Markeninhabers der Marke „POWER BALL“ an. An zweiter Stelle folgte bereits eine Unterseite des Online-Shops.

In diesem Vorgehen sah der Inhaber der Marke „POWER BALL“ eine Verletzung der bestehenden Markenrechte.

Im Detail führt das Gericht zur Verletzung der Markenrechte folgendes aus:

*„...Für eine markenmäßige Verwendung reicht es, dass ein als Suchwort verwendetes Zeichen dazu benutzt wird, das Ergebnis des Auswahlverfahrens in der Trefferliste einer Internetsuchmaschine zu beeinflussen und den Nutzer zu der Internetseite des Verwenders zu führen (BGH, Urt. v. 7.10.2009 - I ZR 109/06, GRUR 2009, 1167 Tz. 14 = WRP 2009, 1520 - Partnerprogramm). Diese Voraussetzungen einer markenmäßigen Benutzung hat das Berufungsgericht vorliegend festgestellt. Danach wurden nach Eingabe der Bezeichnung "Powerball" in die Suchmaschine der Beklagten näher bezeichnete Produkte einschließlich des RotaDyn Fitnessballs angeführt. Über einen Link wurde der Verkehr zu der Internetseite der Beklagten mit dem RotaDyn Fitnessball geführt, auf der sich die Bezeichnungen "Powerball" und "power ball" in der Kopfzeile fanden. Dass es sich um eine interne Suchmaschine der Beklagten handelt, hat auf die Verwendung der beanstandeten Bezeichnungen als Marke keinen Einfluss..“*

Auch dieses Urteil zeigt, dass mit der Verwendung von geschützten Kennzeichen auf Unterseiten eines Internetauftritts die über Internetsuchmaschinen gefunden werden können, äußerste Vorsicht geboten ist.

Anders zu beurteilen ist dies ggf., wenn Produkte der geschützten Marke auch tatsächlich in dem Verkaufsangebot des Onlineshops angeboten werden. Dies muss im Einzelfall mit dem Markeninhaber geklärt werden.

### **C. Verwendung von Marken im Zusammenhang mit der Verwendung von Werbeanzeigen in Internetsuchmaschinen**

#### **I. Markenrecht bei Buchung von mit Marken identischen Keywords**

In einer grundlegenden Entscheidung des Bundesgerichtshofes (Urteil vom 13. Januar 2011, Az.: I ZR 125/07 – Bananabay II) hat das höchste deutsche Gericht die Frage der Zulässigkeit der Buchung von Marken Dritter als Keyword festgelegt.

#### **Räumliche Trennung durch „Anzeige“ wesentliches Merkmal**

Die Richter machen deutlich, dass zunächst bereits durch die räumliche Trennung der beiden verschiedenen Leistungen, zum einen die Trefferliste zum anderen die daneben oder darüber stehende mit „Anzeige“ deutlich gekennzeichneten AdWords-Werbung, ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal gegeben ist.

So äußert das Gericht:

*„...Der Verkehr, der eine Trennung der Werbung von der eigentlich nachgefragten Leistung aus dem Bereich von Presse und Rundfunk kennt, unterscheidet zwischen den Fundstellen in der Trefferliste und den als solche gekennzeichneten*

*Anzeigen. Ihm ist klar, dass eine notwendige Bedingung für das Erscheinen der Anzeige vor allem deren Bezahlung durch den Werbenden ist. ...“*

Dies überzeugt, da diese Grundsätze dieses Trennungsgebotes zum Beispiel auch in der Print-Werbung seit vielen Jahrzehnten ausdiskutiert ist. So ist auch hier in der Regel eine Werbung auch im redaktionellen Teil, wenn diese entsprechend deutlich gekennzeichnet ist, zulässig.

### **AdWord darf Marke nicht und Domainnamen des Werbenden sollte unterhalb der Anzeige erscheinen**

Der BGH präzisiert die Anforderungen weiter, indem er auch in diesem Urteil noch einmal deutlich macht, dass es immer dann zulässig ist, eine solche Anzeige zu schalten, - auch unter der Verwendung des Keywords (Marke eines Dritten) – wenn die Anzeige selbst weder das Zeichen noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder auf die von diesem angebotenen Produkte enthält und der angegebene Domainname auf eine andere vertriebliche Herkunft hinweist.

Im Detail führt das Gericht aus:

*„...Gibt ein Internetnutzer den als Schlüsselwort gebuchten Begriff ...als Suchwort ein, erscheint nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die Anzeige der Beklagten in einem mit der Überschrift "Anzeigen" gekennzeichneten, deutlich abgesetzten besonderen Werbeblock. Weder der Anzeigentext noch der aufgeführte Link "...." enthalten einen Hinweis auf das eingegebene Markenwort. Der angegebene Domain-Name ist vielmehr ausdrücklich mit einem anderen, als solches auch erkennbaren Zeichen ("....") kennzeichnen...Eine Verbindung zwischen dem Suchwort und der Anzeige in der Weise, dass das mit dem Suchwort*

*übereinstimmende Zeichen auf die Herkunft der in der Anzeige beworbenen Produkte oder auf wirtschaftliche Verbindungen der Unternehmen hinweisen könnte, stellt der Internetnutzer auch nicht deshalb her, weil beim Erscheinen der Werbung der Suchbegriff in der Suchzeile sichtbar bleibt...“*

Zudem nimmt das Gericht eine zutreffende Unterscheidung zwischen Trefferlisten in Internetsuchmaschinen und bezahlten Werbeanzeigen vor:

*„...Bei den Ergebnissen der Trefferliste wird für den Internetnutzer in der Regel nicht hinreichend deutlich, ob der Verwender eines mit einer geschützten Marke übereinstimmenden Metatags, der identische oder ähnliche Produkte anbietet, im Verhältnis zum Markeninhaber Dritter oder vielmehr mit diesem wirtschaftlich verbunden ist. Es besteht die Gefahr, dass der Internetnutzer das Angebot in der Trefferliste auf Grund der dort gegebenen Kurzhinweise mit dem Angebot des Markeninhabers verwechselt und sich näher mit ihm befasst...“*

### **Tipp:**

Sollten Sie die Verwendung einer geschützten Marke eines Mitbewerbers als Keyword planen, so muss

- die erreichte AdWord-Anzeige ausdrücklich als Anzeige gekennzeichnet sein und sich von der Trefferliste der Suchergebnisse deutlich abheben und
- die AdWord-Anzeige selbst die Marke nicht enthalten und
- Ihre Internet-Domain unterhalb der Werbeanzeige genannt werden

### **ABER: Im Einzelfall kann eine Buchung Markenrechte verletzen**

Der Text in dem AdWord muss bei Buchung einer Marke eines Vertriebssystems auf die fehlende wirtschaftliche Verbindung des Werbenden zum Markeninhaber hinweisen

So der Bundesgerichtshof in einer Entscheidung (Urteil vom 27. Juni 2013, Az.: I ZR 53/12 – Fleurop).

Der Inhaber der Marke „Fleurop“ war gegen die Buchung der Marke durch einen anderen Blumenhändler vorgegangen.

Dieser hatte mit der Buchung der Marke als Keyword folgende AdWords generiert:

**„Blumenversand online**

**www.blumenbutler.de/blumenversand Blumen schnell & einfach bestellen Mit kostenloser Grußkarte**

**Blumenversand online**

**Blumen schnell & einfach bestellen Mit kostenloser**

**Grußkarte**

**www.blumenbutler.de/blumenversand“.**

Die Richter des BGH sahen hier trotz der fehlenden Nennung der Marke im Text des AdWords und der eindeutigen Darstellungen der Werbung als „Anzeige“ und der Nennung der Internetdomain des Anbieters eine Verletzung der Markenrechte.

Sie begründen dies insbesondere damit, dass hier die besonderen Umstände des Vertriebssystems und dessen Bekanntheit berücksichtigt werden müssten:

„...Das Berufungsgericht hat jedoch ohne Rechtsfehler angenommen, dass im Streitfall besondere

*Umstände vorliegen, wonach es ausnahmsweise auch für den Fall, dass die Werbeanzeige in einem von der Trefferliste eindeutig getrennten und entsprechend gekennzeichneten Werbeblock erscheint und selbst weder die Marke noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder die unter der Marke angebotenen Produkte enthält, ein Hinweis auf das Fehlen einer wirtschaftlichen Verbindung zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber erforderlich ist, um eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke auszuschließen. Da die in Rede stehenden Werbeanzeigen einen solchen Hinweis nicht enthalten, ist die Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigt...Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts liegt für den angesprochenen Verkehr aufgrund des ihm bekannten Vertriebssystems der Klägerin die Vermutung nahe, dass es sich bei „Blumenbutler“ um ein Partnerunternehmen der Klägerin handelt. Diese trichterliche Beurteilung lässt keinen Rechtstehler erkennen. Das Vertriebssystem der Klägerin besteht nach den Feststellungen des Berufungsgerichts darin, dass die Klägerin bundesweit Blumengrüße vermittelt und ihre Kunden in etwa 8.000 als Partnerfloristen tätigen Blumenfachgeschäften Blumen bestellen können, die dann an einem anderen Ort durch einen anderen Partnerfloristen ausgeliefert werden. Im Blick auf das weitgespannte Vertriebsnetz der Klägerin kann für den Verkehr die Vermutung naheliegen, ein Blumenversand, der eine Werbeanzeige schaltet, biete seine Leistungen als Partnerunternehmen der Klägerin an. Die Revision macht ohne Erfolg geltend, der durchschnittliche Internetnutzer werde die Werbeanzeigen der Beklagten wegen der Verwendung des Begriffs „Blumenversand“ in der Weise verstehen, dass die Beklagte die Blumensträuße selbst versende. Damit versucht die Revision*

*lediglich, die tatrichterliche Beurteilung durch ihre abweichende eigene zu ersetzen, ohne einen Rechtsfehler des Berufungsgerichts darzutun. Insbesondere widerspricht die Annahme des Berufungsgerichts, der angesprochene Verkehr verstehe unter der Dienstleistung eines „Blumenversands“ nicht nur den eigenen Versand von Blumen, sondern auch die Vermittlung des Versands durch Dritte, nicht der Lebenserfahrung. nDas Berufungsgericht hat weiter ohne Rechtsfehler angenommen, unter diesen besonderen Umständen könne eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke nur durch einen Hinweis auf das Fehlen einer wirtschaftlichen Verbindung zwischen der Klägerin und der Beklagten ausgeschlossen werden...“*

**Tipp:**

Gerade bei der Buchung von Marken von Vertriebssystemen oder Franchisesystemen kann eine Markenverletzung nach diesem Urteil wohl nur durch einen Hinweis im AdWord-Text ausgeräumt werden. Das dieser Hinweis angesichts der sehr eng begrenzten Zeichenzahl unwirtschaftlich ist, dürfte auf der Hand liegen.

**II. Markenrecht bei Buchung von mit Marken „weitgehend passenden“ Keywords**

Im Jahr 2012 hat der Bundesgerichtshof in einer weiteren Entscheidung (Urteil vom 13. Dezember 2012 - I ZR 217/10 – MOST-Pralinen) die Frage zu klären gehabt, ob und inwieweit die Auswahl der

Option „weitgehend passende Keywords“ eine Verletzung von Markenrechten darstellt.

Dabei ist grundsätzlich auch die fehlende Abwahl von Vorschlägen in der Rubrik „weitgehend passende Keywords“ grundsätzlich eine relevante Handlung im Bereich des Markenrechts, so dass Gericht:

*„...Die Beklagte hat nicht nur das Schlüsselwort „Pralinen“ selbst gewählt. Sie hat vielmehr dadurch, dass sie keine der von Google angebotenen Keyword-Optionen („weitgehend passende Keywords“, „passende Wortgruppen“ oder „genau passende Keywords“) gewählt hat, die Standard-Option „weitgehend passende Keywords“ gebucht und damit alle bei einer Auswahl dieser Option von Google hinzugefügten und vom Werbenden abwählbaren, von ihr aber nicht abgewählten Schlüsselwörter dazugebucht, darunter das Schlüsselwort „most pralinen“. Damit hat sie auch das Schlüsselwort „most pralinen“ für ihre Werbezwecke ausgewählt...“*

**Aber:**

Auch in dem Fall der Nutzung der Option „weitgehend passende Keywords“ weicht der BGH nicht von seinem eingeschlagenen Weg ab und sieht keine Verletzung der Herkunftsfunktion der geschützten Marke:

*„...Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt nach diesen Grundsätzen keine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion der Marke vor, wenn die Werbeanzeige in einem von der Trefferliste eindeutig getrennten und entsprechend gekennzeichneten Werbeblock erscheint und selbst weder die Marke noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder die unter der Marke angebotenen Produkte enthält..Der verständige Internetnutzer erwartet in einem von der Trefferliste räumlich,*

farblich oder auf andere Weise deutlich abgesetzten und mit dem Begriff „Anzeigen“ gekennzeichneten Werbeblock nicht ausschließlich Angebote des Markeninhabers oder mit ihm verbundener Unternehmen. Der Verkehr, der eine Trennung der Werbung von der eigentlich nachgefragten Leistung aus dem Bereich von Presse und Rundfunk kennt, unterscheidet zwischen den Fundstellen in der Trefferliste und den als solche gekennzeichneten Anzeigen. Ihm ist klar, dass eine notwendige Bedingung für das Erscheinen der Anzeige vor allem deren Bezahlung durch den Werbenden ist. Ihm ist zudem bekannt, dass regelmäßig auch Dritte bezahlte Anzeigen bei Google schalten. Er hat daher keinen Anlass zu der Annahme, eine bei Eingabe einer Marke als Suchwort in der Anzeigenspalte erscheinende Adword-Anzeige weise allein auf das Angebot des Markeninhabers oder eines mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmens hin.. Rechnet der Internetnutzer mit Angeboten, die nicht vom Markeninhaber oder von mit ihm verbundenen Unternehmen stammen, bedarf es keines Hinweises auf das Fehlen einer wirtschaftlichen Verbindung zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber, um eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke auszuschließen.

Der Umstand, dass ein in der Werbeanzeige angegebener Domain-Name auf eine andere betriebliche Herkunft hinweist.., ist daher keine notwendige Bedingung, sondern nur ein zusätzlicher Grund für den Ausschluss einer Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion. Andererseits kann die Herkunftsfunktion der Marke auch bei einer Platzierung der Anzeige in einem deutlich abgesetzten und entsprechend gekennzeichneten Werbeblock beeinträchtigt sein, wenn die Werbeanzeige einen

Hinweis auf das Markenwort oder den Markeninhaber oder die unter der Marke vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung angebotenen Waren oder Dienstleistungen enthält. Allein der Umstand, dass Waren oder Dienstleistungen der unter der Marke vertriebenen Art in der Werbeanzeige mit Gattungsbegriffen bezeichnet werden, kann allerdings grundsätzlich nicht zu einer Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke führen...“

### **III. Verletzungen von geschützten Unternehmenskennzeichen durch Buchung von Keywords**

Die Nutzung von Unternehmenskennzeichen (z.B. Firmennamen, einprägsamen Bestandteilen von Firmennamen, Internet-Domains)) als Keyword ist durch den Bundesgerichtshof bereits im Jahr 2009 abschließend entschieden worden.

In einer Entscheidung (Urteil vom 22.01.2009, Az.: I ZR 30/07 – Beta-Layout) hatte der BGH folgenden Sachverhalt zu entscheiden:

„Die Beklagte führt die Firma „Beta Layout GmbH“. Ebenso wie die Klägerin stellt sie Leiterplatten her und vertreibt diese über das Internet. Die Klägerin meldete den Begriff „Beta Layout“ bei der Internet-suchmaschine Google als sogenanntes Schlüsselwort (Keyword) für ihr Unternehmen an. Dies hatte zur Folge, dass bei Eingabe dieses Begriffs durch einen Internetnutzer in die Suchmaske der Suchmaschine Google rechts neben der Trefferliste unter der Rubrik „Anzeigen“ eine Werbeanzeige der Klägerin eingeblendet wurde (AdWord-Anzeige). In der Anzeige selbst wurde das Zeichen „Beta Layout“ nicht verwendet. Neben dem Hinweis auf das Warenangebot der Klägerin für „PCB-Leiterplatten-PWB“ war ein elektronischer

Verweis (Link) zu ihrem Internetauftritt unter der Adresse [www.microcirtec.de](http://www.microcirtec.de) geschaltet...“

Der Bundesgerichtshof sah in diesem Vorgehen keine Verletzung des Rechts der Klägerin an dem Unternehmenskennzeichen und begründete dies wie folgt:

*„Wird ein mit einem fremden Unternehmenskennzeichen übereinstimmender Begriff bei einer Internetsuchmaschine als sogenanntes Schlüsselwort (Keyword) angemeldet, so kann eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Schlüsselwort und dem geschützten Kennzeichen zu verneinen sein, wenn bei Eingabe des Begriffs durch einen Internetnutzer auf der dann erscheinenden Internetseite rechts neben der Trefferliste unter einer Rubrik mit der Überschrift „Anzeigen“ eine Werbeanzeige des Anmelders des Schlüsselworts eingeblendet wird, in der das geschützte Zeichen selbst nicht verwendet wird...“*

Ein Wettbewerbsverstoß wurde durch den BGH zutreffend auch verneint.

#### **Tipp:**

Sollten Sie die Verwendung eines Unternehmenskennzeichens eines Mitbewerbers als Keyword planen, so

- muss die erreichte AdWord-Anzeige ausdrücklich als Anzeige gekennzeichnet sein und sich von der Trefferliste der Suchergebnisse deutlich abheben und
- die AdWord-Anzeige selbst darf das Unternehmenskennzeichen keinesfalls enthalten.

#### **IV. Markenverletzung bei Nutzung beschreibender Angaben als Keyword**

Ebenfalls am 22. Januar 2009 hat der BGH in einer Entscheidung (I ZR 139/07 - PCB-POOL) die Frage entschieden, ob eine Verletzung von Markenrechten durch die Buchung eines Teils einer geschützten Marken, die nur eine beschreibende Angabe enthält, als Keyword zum Marketing in Internetsuchmaschinen vorliegen kann. Das Gericht verneinte eine Markenrechtsverletzung, da eine beschreibende Angabe auch nicht über den Markenschutz monopolisiert werden kann.

Der Bundesgerichtshof sah in diesem Vorgehen keine Verletzung des Rechts der Klägerin an dem Unternehmenskennzeichen und begründete dies wie folgt:

*„Wird bei einer Internetsuchmaschine eine Bezeichnung, die von den angesprochenen Verkehrskreisen als eine beschreibende Angabe über Merkmale und Eigenschaften von Waren verstanden wird (hier: „pcb“ als Abkürzung von „printed circuit board“), als sogenanntes Schlüsselwort (Keyword) angemeldet, ist eine kennzeichenmäßige Verwendung zu verneinen, wenn bei Eingabe einer als Marke geschützten Bezeichnung durch einen Internetnutzer (hier: „pcb-pool“) auf der dann erscheinenden Internetseite rechts neben der Trefferliste unter einer Rubrik mit der Überschrift „Anzeigen“ eine Werbeanzeige des Anmelders des Schlüsselworts eingeblendet wird, in der das geschützte Zeichen selbst nicht verwendet wird.“*

#### **Tipp:**

Sollten Sie die Verwendung eines beschreibenden Teils eines geschützten Kennzeichens eines Mitbewerbers als Keyword planen,

so muss

- muss die erreichte AdWord-Anzeige ausdrücklich als Anzeige gekennzeichnet sein und sich von der Trefferliste der Suchergebnisse deutlich abheben und
- die AdWord-Anzeige selbst darf die beschreibende Angabe keinesfalls enthalten.

## V. Buchung bekannter Marken als Keyword

Auch bekannte Marken können als Keyword genutzt werden.

Denn: Der EuGH verneint einen grundsätzlichen umfassenden Schutz und entscheidet positiv für werbende Unternehmen

Dies ist das Fazit einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes (Urteil vom 22. September 2011, Az.: C- 323/09) zur Frage der Verletzung von Markenrechten durch die Buchung einer Marke im Rahmen der Werbung in Internetsuchmaschinen. Zu entscheiden hatte das Gericht die Frage, ob eine Verletzung einer bekannten Marke auch dann vorliegt, wenn dies durch ein Unternehmen, das nicht Markeninhaber ist, als Keyword genutzt wird.

Dies ist keine unwichtige Entscheidung, da in aller Regel mit der Bekanntheit einer Marke auch eine hoher Absatz von Waren oder Dienstleistungen verbunden. Umso wichtiger für den Werbenden ist somit die Buchung solcher Marken als Keywords, um auf das eigene Angebot aufmerksam zu machen.

Das Gericht äußert sich wie folgt:

*„Dagegen darf der Inhaber einer bekannten Marke es u. a. nicht verbieten, dass Mitbewerber anhand von dieser Marke entsprechenden Schlüsselwörtern eine Werbung erscheinen lassen, mit der,*

*ohne eine bloße Nachahmung von Waren oder Dienstleistungen des Inhabers dieser Marke anzubieten, ohne eine Verwässerung oder Verunglimpfung herbeizuführen und ohne im Übrigen die Funktionen der bekannten Marke zu beeinträchtigen, eine Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen ihres Inhabers vorgeschlagen wird...“*

Im Klartext bedeutet dies, dass immer dann, wenn im Rahmen der durch das Keyword produzierten Werbeanzeige klar und deutlich der Werbende erkennbar wird, ein wesentlicher Aspekt gegen eine Markenverletzung geschaffen wurde. Nach Ansicht der Richter sei dann auszuschließen, dass der Internetnutzer davon ausgeht, die Werbeanzeige stamme von dem Markeninhaber.

Hinzukommen muss noch, dass keine Nachahmung im Waren- oder Dienstleistungsangebot erfolgt und dass vor allem das Image der Marke nicht beeinträchtigt wird. Dies kann z.B. dann der Fall sein, wenn die bekannte Marke durch die Verwendung als Keyword ihre Funktion als Marke verliert und somit zu einem Gattungsbegriff für die angebotenen Waren oder Dienstleistungen wird oder aber wenn die als Keyword verwendete Marke im Rahmen der Darstellung des AdWords verunglimpft wird. Wann dies der Fall ist, hängt letztendlich von der konkreten Ausgestaltung und Nutzung der Marke als Keyword ab und ob z.B. viele Unternehmen hier eine Nutzung vornehmen.

Dieser Ansicht hat sich der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 20. Februar 2013, Az.: I ZR 172/11 – Beate Uhse angeschlossen.

Der Rechtsstreit wurde an das Berufungsgericht zur weiteren Entscheidung zurückverweisen.



Der BGH sieht aber den Markeninhaber in der Verpflichtung, die Bekanntheit der Marke für konkrete Waren zu beweisen.

#### **D. Markenrechtsverletzung in Artikelbeschreibungen**

Immer wieder stellt die Problematik, dass geschützte Marken in Artikelbeschreibungen gerade über Internethandelsplattformen genutzt werden, einen Sachverhalt dar, der in markenrechtlichen Abmahnungen aufgegriffen wird.

Bereits im Jahr 2004 hatte das Landgericht Frankfurt am Main, Urteil vom 8. Dezember 2004, Az.: 2-06 48/04 einen Fall zu entscheiden, in dem ein Verkäufer über die Internethandelsplattform eBay Schmuck angeboten hatte und diese mit der Bezeichnung „à la Cartier“ versehen hatte.

Daraus kam bereits das Landgericht Frankfurt am Main zwar zu der Ansicht, dass aufgrund der Tätigkeit des Verkäufers außerhalb des geschäftlichen Verkehrs keine Markenrechtsverletzung vorliegt.

Jedoch lässt sich aus dieser Entscheidung entnehmen, dass die Verwendung solcher Bezeichnungen nicht nur im Bereich des Verkaufs von Schmuck oder Uhren generell unterlassen werden sollte.

Die Verwendung von bekannten Marken für Produkte, die dann ggf. mit den Markenprodukten ähnlich sind, stellt immer Ausnutzung einer bereits vorhandenen Marke und damit einer Markenrechtsverletzung dar.

Genauso problematisch ist das Angebot von Waren über die Internethandelsplattform Amazon.

Viele Onlinehändler sind dort mittlerweile aktiv und nutzen die Möglichkeit, sich an bereits vorhandene Angebote „heranzuhängen“.

Ist dieses Angebote jedoch unter einer geschützten Marke zu verzeichnen und liefert dann der Unternehmer, der sich an diese Bezeichnung heranhängt, dann nicht die Markenware sondern No-Name-Produkte, so stellt dies eine Markenverletzung dar.

So hat das Oberlandesgericht (OLG) Hamm mehrfach festgestellt, dass gerade bei dem Verkauf von Produkten auf der Handelsplattform Amazon Marketplace für Markeninhaber eine gesicherte Position besteht.

Das Gericht hatte einen Fall zu entscheiden, in dem ein Händler bereits frühzeitig eine Artikelbeschreibung eingestellt hat und dort auch eine Marke genannt hatte.

Ein Dritter hatte sich den Mechanismen des Amazon Marketplace bedient und sich an das Angebot „herangehangen“, ohne tatsächlich Produkte der genannten Marke zu nennen.

Dies stellt nach Ansicht des OLG Hamm in einer Entscheidung (Urteil vom 19. Juli 2011, Az.: I-4 U 22/11) zunächst eine irreführende wettbewerbsrechtliche Handlung dar.

Im Detail nannte das Gericht folgende Begründung:

*...Objektiv stellte sich am 27.08.2010 das Angebot der Beklagten so dar, dass ein bestimmtes Koaxialkabel mit der Kennzeichnung "ZZZZ" verkauft werden sollte. Zwischen den Parteien ist unstrittig, dass die Beklagte sich an ein vorhandenes Angebot der Klägerin angeschlossen hat. Dieses prozedere ist auf der Handelsplattform X üblich. Unstrittig zwischen den Parteien ist weiter, dass die*

*Beklagte im Rahmen eines Testkaufs der Klägerin ein solches Kabel nicht geliefert hat. Vielmehr hat sie ein Koaxialkabel eines anderen Herstellers geliefert. In der Lieferung eines vom Angebot abweichenden Produktes ist stets eine Irreführung zu sehen. Das gilt insbesondere dann, wenn das angebotene Produkt üblicherweise höherpreisig verkauft wird und dementsprechend als ein Markenprodukt angesehen werden kann. Damit lag am 27.08.2010 ein irreführendes Angebot der Beklagten vor....*

Das gleiche Gericht entschied in einem anderen Sachverhalt (Urteil vom 26. Mai 2011, Az.: I- 4 U 15/11), dass das Vorgehen ebenfalls eine Markenverletzung ist.

Auch hier handelte es sich um einen Verkauf über die Internethandelsplattform amazon.de.

Es waren Produkte wiederum geliefert worden, die unter einer bestimmten Marke beworben worden waren, jedoch tatsächlich No-Name-Produkte darstellen und die beworbene Marke nicht annähernd enthielten.

Hier sah das Gericht eine Verletzung der eingetragenen Markenrechte.

Das Gericht begründet seine Entscheidung wie folgt:

*„...Der Klägerin steht gegenüber der Beklagten aus § 14 Abs. 5, 14 Abs. 2 Nr. 2 UWG der geltend gemachte Unterlassungsanspruch zu. Er erstreckt sich auf die markenmäßige Benutzung der Bezeichnung „...“ für Kabel im Rahmen der Werbung und in Geschäftspapieren in Zusammenhang mit Verkaufsangeboten, wenn im Rahmen der Kaufvertragserfüllung dann nicht Kabel geliefert werden, welche von der Markeninhaberin selbst oder*

*mit deren Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sind...“*

### **Vorsicht: Keine nachträgliche Einfügung von Marken in Artikelbeschreibungen**

Doch sollte hier der E-Commerce-Anbieter mit der nachträglichen Einfügung von Marken in entsprechende Artikelbeschreibungen äußerst vorsichtig sein.

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat in einer Entscheidung (Urteil vom 27. Oktober 2011, Az.: 6 U 179/10) festgestellt, dass zwar grundsätzlich Ansprüche aus Markenrecht bestehen können, wenn sich ein Händler an Angebote „heranhängt“, die unter einer Marke beworben werden, und dann No-Name-Produkte geliefert werden. Jedoch sah im konkreten Fall das Gericht die nachträgliche Einfügung der Marke durch den Markenrechtsinhaber als rechtsmissbräuchlich an.

Die Besonderheit des Falls war, dass eine Artikelbeschreibung wohl längere Zeit durch mehrere Händler genutzt worden war.

Nachträglich wurde durch das Unternehmen, dass die Artikelbeschreibung dem Grundsatz nach zuerst begründet hatte, eine registrierte Marke in die Artikelbeschreibung eingefügt und kurz danach markenrechtliche Abmahnungen ausgesprochen.

Dies sah das OLG Frankfurt als rechtsmissbräuchlich an und begründete seine Ansicht damit, dass sämtliche Händler, die der Artikelbeschreibung folgen, darüber in Kenntnis setzen sollen, wenn die Marke nachträglich eingefügt wird.

Erst wer nach Inkennzeichnung und einer kurzen Frist innerhalb der die Angebotsabänderung möglich ist, nicht gehandelt hat, ist der Anspruch aus Markenrecht gegeben.

Im Detail führt das Gericht folgendes aus:

*„...Dass der Kläger den Beklagten nur zwei Wochen später kostenpflichtig abgemahnt hat, belegt, dass er den Beklagten bewusst in die Falle hat laufen lassen. Wenn es dem Kläger allein darauf angekommen wäre, seine Produkte über die Amazon-Plattform unter seiner Marke XXX zu vertreiben, so hätte es ihm offen gestanden, sich eine neue ASIN zu wählen und sich damit einfach und zuverlässig gegen künftige Markenverletzungen zu schützen. Warum er diesen Weg nicht beschritten hat, wurde von ihm nicht erklärt. Gegen den Kläger spricht ferner, dass er davon abgesehen hat, seine Mitbewerber über seine Änderung der Produktbeschreibung - namentlich das Einfügen seiner Marke XXX und die daraus erwachsenen rechtlichen Konsequenzen - zu informieren.*

*Das wäre hier bei redlichem Vorgehen angezeigt gewesen, weil das Angebot von allen Mitbewerbern schon länger unter der Gattungsbezeichnung geführt worden war und weil der Kläger nicht ohne weiteres annehmen konnte, dass seinen Mitbewerbern die Abänderung der Produktbeschreibung aufgefallen ist oder zumindest auffallen musste...“*

### **E. Kennzeichenrechtsverletzung in Artikelbeschreibungen**

Wenn und soweit sich dann andere Händler an diese Angebote heranhängen, und dann nicht die Waren tatsächlich ausliefern, die unter der Eigenmarke bzw. Handelsmarke angeboten werden, ist dies zum einen eine Verletzung von Markenrechten aber zum anderen auch wettbewerbsrechtlich als Irreführung einzustufen.

Ein gleich gelagerter Fall kann dann entstehen, wenn und soweit ein Händler bei Amazon

unterhalb der Artikelüberschrift eine Firmenkurzbezeichnung/Firmenschlagwort einfügt.

So geschehen in einem Fall, den das Oberlandesgericht Hamm zu entscheiden hatte (Urteil vom 5. März 2013, Az.: 4 U 139/12).

Ein Händler hatte über Amazon unter einem Firmenschlagwort E-Zigaretten angeboten.

Der Händler verfügt zwar über eine entsprechende Markenregistrierung, die identisch mit dem Firmenschlagwort war, jedoch war diese für das entsprechende Produkt nicht geschützt.

Unabhängig davon erfolgte eine Abmahnung gegen einen weiteren Händler, der sich an dieses Angebot herangehangen hatte, sowohl auf Basis der bestehenden Marke als auch auf Basis des Unternehmenskennzeichens.

Zugleich wurde eine wettbewerbsrechtliche Irreführung geltend gemacht.

Der abgemahnte Onlinehändler gab nur eine auf die Markenverletzung basierende Unterlassungserklärung ab. In dem nunmehr zu entscheidenden Verfahren wurden weitergehende Ansprüche aus dem Firmenschlagwort sowie hinsichtlich der entstandenen Kosten für die Abmahnung.

Das Oberlandesgericht Hamm sah hier in der Verwendung des Firmenschlagwortes zu Gunsten des Abmahnenden eine Verletzung des bestehenden Kennzeichenrechts an diesem Firmenschlagwort.

An einer solchem Firmenschlagwort kann bei einer umfassenden Nutzung unabhängig von der Firma des Unternehmens oder einer eingetragenen Marke ein Schutzrecht entstehen:

*„...Dem aus der vollständigen Firmenbezeichnung B1 GmbH & Co. KG abgeleiteten Firmenbestandteil „B1“ kommt ursprünglich namensmäßige Kennzeichnungskraft zu.*

*Er ist seiner Art nach im Vergleich zu den übrigen der Rechtsform der Klägerin geschuldeten Firmenbestandteilen geeignet, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen – und die diesbezüglichen Erwägungen des landgerichtlichen Urteils stellt die Beklagte auch gar nicht in Frage.*

*Soweit auch der Schutz des schlagwortfähigen Firmenbestandteils als Unternehmenskennzeichen nach § 5 Abs. 2 MarkenG von der Benutzung im geschäftlichen Verkehr abhängt, leitet sich dieser aus der namensmäßigen Benutzungsaufnahme der Gesamtbezeichnung....Hierfür genügt jede Art der nach außen gerichteten geschäftlichen Tätigkeit im Inland, mithin schon die Eintragung der Klägerin im Handelsregister Anfang des Jahres 2010 und im weiteren die durch die Anlagen K1, K3 und auch K4 belegte Geschäftstätigkeit der Klägerin unter ihrer Firmenbezeichnung...“*

### **Achtung!: Sie haften auch dann, wenn Amazon handelt**

Auch der Argumentation des abgemahnten Onlinehändlers, hier keine Verantwortlichkeit für die bestehende Rechtsverletzung zu tragen, folgte das Oberlandesgericht Hamm nicht.

Das Oberlandesgericht Hamm sieht den Betreiber der Plattform als so genannten Beauftragten des Onlinehändler an, so dass jegliches Verhalten der Plattform dem Onlinehändler zuzurechnen ist:

*„...Die Beklagte muss sich die Verletzung des klägerischen Unternehmenskennzeichens durch die vom Betreiber der Internetplattform B hinzugefügte Artikelbezeichnung des klägerischen Angebots entsprechend § 14 Abs. 7 MarkenG zurechnen lassen (§ 15 Abs. 6 MarkenG).Für eine Haftung i.S.d. § 14 Abs. 7 UWG genügt nämlich prinzipiell*

*das Handeln von Mitarbeitern oder Beauftragten eines von der Beklagten beauftragten Unternehmens. Die Haftung rechtfertigt sich in einem solchen Falle daraus, dass der in Anspruch Genommene durch den Einsatz von Mitarbeitern und Beauftragten seinen Geschäftskreis erweitert und damit zugleich das Risiko von Zuwiderhandlungen innerhalb seines Unternehmens schafft...Beauftragter ist, wer, ohne Mitarbeiter zu sein, für den Unternehmensinhaber kraft Absprache tätig wird...Der Begriff ist weit auszulegen...Der Beauftragte muss in die betriebliche Organisation des Betriebsinhabers in der Weise eingegliedert sein, dass einerseits der Betriebsinhaber auf das beauftragte Unternehmen einen bestimmenden, durchsetzbaren Einfluss auf diejenige Tätigkeit des beauftragten Unternehmens hat, in deren Bereich das beanstandete Verhalten fällt, und dass andererseits der Erfolg der Geschäftstätigkeit des beauftragten Unternehmens dem Betriebsinhaber zu Gute kommt ...Deshalb ist es unerheblich, wie die Beteiligten ihre Rechtsbeziehung ausgestaltet haben. Trotz des Kriteriums „Eingliederung“ können damit auch selbständige Unternehmer Beauftragte sein. Dabei kommt es nicht darauf an, welchen Einfluss der Inhaber des Unternehmens sich auf diese tatsächlich gesichert hat, sondern welchen Einfluss er sich hätte sichern können und müssen...“*

### **F. Onlinehändler haftet für Markenverletzungen in AdWords eines Vertragspartners**

Dies zeigt ein aktuelles Urteil des Oberlandesgerichtes Hamm (Entscheidung vom 13. September 2012, Az.: I-4 U 71/12).

Ein Onlinehändler, der unter anderem Elektromobile und Rollstühle für ältere oder gebrechliche

Menschen im Angebot hatte, hatte einen Vertrag mit einer Internetpreissuchmaschine geschlossen und entsprechende Informationen und Produktdaten für die angebotenen Waren und Dienstleistungen an den Anbieter der Internetpreissuchmaschine geliefert.

Die Internetpreissuchmaschine schaltet über eine bestimmte Marke, die als Keyword gebucht wurde, eine AdWord-Anzeige bei einer bekannten Internetsuchmaschine wie folgt:

**WI Elektromobile**

[www.spardeingeld.de](http://www.spardeingeld.de)

Hier W- **Elektromobile** vergleichen:

Riesenauswahl zu Schnäppchenpreisen“

Über den Link in der Werbeanzeige konnte der Internetnutzer auf eine Trefferliste der Internetpreissuchmaschine gelangen.

In dieser Trefferliste waren unter anderem Produkte gelistet, die durch den Onlinehändler vertrieben wurden und zudem eine entsprechende Verlinkung auf den Onlineshop verfügbar waren.

Nicht vertrieben wurden durch den Onlinehändler, der in der Preissuchmaschine gelistet war, Produkte, die unter der Marke „WI Elektro“ angeboten waren.

Der Inhaber der Marke WI Elektromobile mahnte den Onlinehändler wegen der Verletzung von Markenrechten ab und forderte unter anderem eine Unterlassungserklärung.

Nachdem diese nicht abgegebenen worden war, machte der Markeninhaber seine Ansprüche gerichtlich geltend.

Über dies sieht das OLG Hamm hier die im Markenrecht verankerte Beauftragtenhaftung als erfüllt an.

Nach Ansicht der Richter ist hier eine zurechenbare Handlung gegenüber dem Onlinehändler, gem. § 14 Abs. 7 MarkenG gegeben.

*„...Der Erfolg der Geschäftstätigkeit der Firma T kommt der Beklagten unmittelbar zugute. Denn je öfter Internet-Nutzer über entsprechende Links zu den Einkaufssuchmaschinen der Firma T und dort zu den das Angebot der Beklagten umfassenden Einkaufslisten gelangen, desto größer ist die Chance, dass sie von dort zum verlinkten Internetauftritt der Beklagten gelangen. Die Präsenz der Beklagten im Internet wird damit deutlich gesteigert. Ihre Absatzchancen erhöhen sich....Die Beklagte verfügte auch prinzipiell über einen bestimmenden, durchsetzbaren Einfluss auf ihren Vertragspartner, die Firma T.,,Die Beklagte kann nicht einwenden, in Anbetracht eines standardisierten Vertrags mit der Firma T in einem insoweit gleichsam automatisierten Anmeldeverfahren im Internet keinen tatsächlichen Einfluss auf deren Tätigkeit gehabt zu haben..Denn hierauf kommt es nicht an. Maßgeblich ist nämlich nicht, welchen Einfluss sich der Betriebsinhaber gesichert hat, sondern welchen Einfluss er sich sichern konnte und musste (BGH GRUR 1995, 605 – Franchisenehmer). Dass heißt, die Beklagte könnte sich einer Haftung selbst dann nicht entziehen, wenn sie sich sämtlicher unmittelbarer vertraglicher Einflussnahmemöglichkeiten auf ihren Vertragspartner begeben hätte (BGH GRUR 2009, 1167 – Partnerprogramm)....Tatsächlich standen ihr im Übrigen im Falle einer vertragswidrigen, da markenrechtsverletzenden Tätigkeit durchaus rechtliche Möglichkeiten zur Verfügung. Abgesehen davon, dass unter C. 9 des Vertrages ein Verfahren zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten der Vertragsparteien geregelt ist, hätte die Beklagte jedenfalls die Möglichkeit der Kündigung des Vertrages gehabt....*

**G. Fazit**

Wie Sie den vorangegangenen Ausführungen eindeutig entnehmen können, hat die Registrierung einer Marke auch für den Onlinehändler einen großen Vorteil.

Er kann somit dem Vorgehen von Dritten und Mitbewerbern „eine Riegel vorschieben“, indem er sein Waren- und Dienstleistungsangebot gegenüber unzulässigen Handlungen schützt. Im Gegensatz dazu ist aber auch jeder Onlinehändler verpflichtet, seine eigenen Angebote möglichst frei von der Verletzung von Markenrechten Dritter zu halten, um nicht hier unnötigen Rechtsstreitigkeiten ausgesetzt zu sein.

Weitere Informationen hierzu erteilt Ihnen gerne:



Herr Rechtsanwalt Rolf Albrecht:

[albrecht@volke2-0.de](mailto:albrecht@volke2-0.de)

Fon: 02306/75684-0

Fax: 02306/75684-11

Bitte beachten Sie, dass dieses Whitepaper lediglich zur Information und Orientierung in dem entsprechenden Bereich des Rechts dient. Das Dokument kann nur als Hilfestellung verwendet werden. Im konkreten Einzelfall sollte eine rechtliche Beratung durch einen Rechtsanwalt in Anspruch genommen werden. Dieses Whitepaper ist nicht dazu gedacht, eine anwaltliche Beratung zu ersetzen. Eine Haftung kann daher nicht übernommen werden.