

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt: Die häufigsten Abmahngründe im Markenrecht

Abmahnungen wegen Markenrechtsverletzungen sind teuer - und deswegen ein wahres Schreckgespenst für Händler. Und gefühlt nehmen Markenabmahnungen jedes Jahr zu. Selbst mittlerweile durchaus "etablierte" Abmahn-Klassiker im Markenrecht sind noch nicht im Bewusstsein vieler Online-Händler angekommen. Grund genug für eine Übersicht der häufigsten Abmahngründe im Markenrecht...

Im Folgenden stellen wir die häufigsten Abmahngründe im Markenrecht dar - natürlich ist das nur ein Ausschnitt und es gibt sicherlich noch zahlreiche andere Varianten. Aber diese Abmahngründe hatten sich in der Vergangenheit in unserer Beratungspraxis als Dauerbrenner dargestellt.

1. Plagiats- und Verwechslungsfälle

Verwenden Sie geschützte Markenzeichen nur zur Bewerbung von Originalware bzw. lizenzierter Ware und prüfen Sie stets vorab, ob es sich tatsächlich um Originalware handelt. Denn beim Vertrieb von Plagiaten handelt es sich um einen Eingriff in das ausschließliche Recht des Markeninhabers nach § 14 MarkenG.

Bei der "klassischen" Marken- und Produktpiraterie erkennt der Verbraucher die Fälschung des mit der Marke versehenen Originalprodukts nicht, weil Identität (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) mit dem geschützten Zeichen besteht.

Wenn Marken- und Produktpiraterie vorsätzlich betrieben wird, kommen auch die Startatbestände des § 143 MarkenG in Betracht, welche eine Strafbarkeit von bis zu fünf Jahren vorsehen. Es gilt also sicherzustellen, dass nur geprüfte Originalware den Weg in die eigenen Lager findet - auch wenn die bloße Lagerung markenverletzender Waren nach neuester Rechtsprechung des BGH (Urt. v. 02.04.2020, Az. C-567/18) an sich noch keine Markenrechtsverletzung darstellt.

In dieser Rubrik gehören natürlich auch die Fälle, in denen ein ganz ähnliches Zeichen vom Verletzer genutzt wird. Denn es besteht im Markenrecht auch ein Verwechslungsschutz. Ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls zu entscheiden. Eine Verwechslungsgefahr kann in unmittelbarem, mittelbarem oder in weiterem Sinne bestehen. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist gegeben, wenn es möglich

erscheint, dass die sich gegenüberstehenden Zeichen miteinander verwechselt werden und sich aus der Sicht der entsprechenden Verkehrskreise die Möglichkeit besteht, dass das eine Zeichen fälschlicherweise für das andere Zeichen gehalten wird.

Wir haben uns in **diesem Beitrag** mit dem Thema Verwechslungsgefahr mal auseinandergesetzt.

2. Markenvergleiche

Verwenden Sie geschützte Markenzeichen nicht, um auf vergleichbare Waren/Dienstleistungen Ihrer Angebote hinzuweisen. Zwar ist dies nach § 14 Abs. 3 Nr. 7 MarkenG grundsätzlich möglich. Nach dieser Vorschrift ist die Benutzung von Marken in der vergleichenden Werbung zulässig, wenn die in der RL 2006/114/EG festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind.

Kriterien, die die vergleichende Werbung erfüllen muss, ist beispielsweise ein objektiver Vergleich einer oder mehrerer wesentlicher, relevanter, nachprüfbarer und typischer Eigenschaften dieser Waren und Dienstleistungen oder dass die Tätigkeiten oder die Verhältnisse eines Mitbewerbers nicht herabgesetzt oder verunglimpft werden.

Angesichts der Komplexität der Bestimmungen ist dringend davon abzuraten, im Rahmen einer vergleichenden Werbung die eigenen Waren/Dienstleistungen mit denen der Konkurrenz unter Benutzung des geschützten Zeichens des Mitbewerbers zu benutzen!

3. Gebräuchliche Begriffe / Gattungsbegriffe

Verwenden Sie keine Zeichen, die zwar möglicherweise bei den Fachkreisen als gebräuchlich und beschreibend für eine bestimmte Ware angesehen werden, aber markenrechtlich dennoch geschützt sind. Klassische Beispiele sind z. B. Aspirin (Schmerztabletten), Flip-Flop (Badesandalen) oder Zewa (Haushaltstücher) und und und... wir haben uns in **diesem Beitrag** mal damit beschäftigt.

Es ist zwar möglich, dass sich eine Marke im Laufe der Zeit zu einer allgemein sprachgebräuchlichen oder verkehrsblichen Bezeichnung (Gattungsbezeichnung!) entwickelt und ihr somit die Unterscheidungskraft abhandenkommt. Sofern der Markeninhaber tätig wird und seine Marke gegen Rechtsverletzungen zur Wahrung seiner Markenidentität verteidigt, stellt dies ein zu berücksichtigendes Element dar und kann helfen, eine Klassifikation als Gattungsbegriff zu vermeiden (LG Düsseldorf, Urt. v. 17.10.1989, Az. 4 O 136/89).

Bekannte Marken werden in Verbraucherkreisen häufig als allgemeiner Produktname verwendet. Eine solche Entwicklung ist zwar grundsätzlich gefährlich für die entsprechende Marke, hat jedoch nicht

unmittelbar die Eigenschaft eines Freizeichens zur Folge. Das heißt also, dass die Markenrechte im Zweifel immer (noch) bestehen und man die Finger von der Verwendung lassen sollte, sofern es sich bei dem beworbenen/angebotenen Produkt nicht tatsächlich um ein solches Markenprodukt handelt.

4. Achtung Parallelimporte!

Überprüfen Sie selbst bei Originalware unbedingt die Herkunftsquelle der Ware! Sollte diese außerhalb der EU liegen, kann es trotz Originalität der Ware zu einer Markenverletzung durch Parallelimport kommen.

Beim Parallelimport wird zwar Originalware eingeführt. Diese ist jedoch auch rechtsverletzend, wenn keine Erschöpfung (§ 24 Abs. 1 MarkenG) vorliegt, die Ware also nicht mit Zustimmung des Rechtsinhabers im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) in den Verkehr gelangt ist. Aber auch wenn Erschöpfung im Sinne des § 24 Abs. 1 MarkenG vorliegt, ist die Benutzung einer Marke bzw. geschäftlichen Bezeichnung rechtsverletzend, wenn der Rechtsinhaber berechtigte Gründe gegen die Markenverwendung vorbringen kann (§ 24 Abs. 2 MarkenG).

Dabei verwenden Originalhersteller in der Regel Codierungssysteme, um in Erfahrung zu bringen, auf welchem Markt ein Artikel in den Verkehr gelangt ist. Auf diese Weise kann nachvollzogen werden, ob die Ware mit ihrer im EWR in den Verkehr gelangt ist oder nicht.

Bei Ware, deren Ursprung sich im Nicht-EU-Ausland befindet, sollten Händler deshalb besonders genau prüfen, ob ein rechtskonformer Vertrieb gewährleistet ist. Aber auch bei Ware, welche sich im EWR befindet, sollten die Prüfpflichten nicht vernachlässigt werden.

5. Ersatzteile

Sofern Sie auf den Verwendungszweck eines No-Name-Ersatzteils für Markenware (etwa Drucker, Staubsauger etc.) hinweisen wollen, nennen Sie den Markennamen nur soweit zwingend für die Verwendung notwendig und stellen Sie formulierend klar, dass es sich nicht um ein Original-Ersatzteil handelt und für welches Originalgerät es einsetzbar ist ("passend für" etc.).

Gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG darf der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung einem Dritten nicht untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers der Marke zu benutzen, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung erforderlich ist.

Die Ausnahme des § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG greift allerdings nur, soweit dem Wiederverkäufer keine

schonenderen Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um auf die Kompatibilität seiner Produkte hinzuweisen. Die Benutzung einer Marke muss also erforderlich sein. Erforderlichkeit in diesem Sinne ist gegeben, wenn die Information über den Zweck der Dienstleistung anders nicht sinnvoll übermittelt werden kann. Die Erforderlichkeit wurde beispielsweise in einem vor dem BGH geführten Fall verneint, wenn statt Verwendung der Bildmarke auch die Verwendung einer Wortmarke möglich gewesen wäre.

6. Markenfälle Amazon

Vermeiden Sie es, sich an Amazon-Angebote anzuhängen, wenn der Ursprungsartikel markenrechtlich geschützt ist, dies dem Angebot zu entnehmen ist und Sie lediglich einen (wenngleich identischen) No-Name-Artikel anbieten.

Das "Anhängen" an fremde Angebote kann problematisch werden. Es sollte beim Anhängen an ein fremdes Angebot stets genau darauf geachtet werden, dass man selbst auch wirklich das Produkt verkauft, was auch beworben wird.

Bei Amazon werden Produkte mit einer "von-Zeile" gekennzeichnet. In dieser "von-Zeile" wird der Hersteller des Produkts bzw. eine Marke eingetragen. Wenn tatsächlich ein anderes Produkt geliefert wird als das, was beworben wird, stellt dies eine Markenrechtsverletzung dar. Daneben ist dieses Vorgehen als Täuschung über die betriebliche Herkunft der Ware (§ 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UWG) wettbewerbswidrig.

Es muss also jederzeit sichergestellt sein, dass exakt das Produkt verkauft wird, welches auch im (angehängten) Amazon-Angebot beschrieben wird. Vorsicht ist darüber hinaus auch geboten, wenn Angebote auf Amazon durch Dritte verändert werden: Denn auch "Ersthändler" haften für Markenrechtsverletzungen auf der Amazon-Produktseite.

Hier [unser Beitrag](#) zum Thema Abmahnfälle Amazon.

7. Adwords

Nachdem es lange Zeit umstritten war, ob die Buchung fremder Marken oder Unternehmenskennzeichen als Keyword für Adwords-Anzeigen zulässig ist, ist heute sicher: Grundsätzlich ist die Verwendung fremder Marken oder Unternehmenskennzeichen als Keyword unproblematisch. Dazu ist jedoch erforderlich, dass die Werbeanzeige nicht irreführend gestaltet ist und der Verkehr keine Verbindung zwischen dem Dritten (Zeicheninhaber) und Keyword-Verwender annimmt. Die Adwords-Anzeige selbst darf also weder das fremde Zeichen noch einen sonstigen Hinweis auf den Zeicheninhaber oder auf die von diesen angebotenen Produkte enthalten.

Eine Ausnahme von diesem Grundsatz stellen die Fälle der bekannten Marke und dem gleichzeitigen Anbieten von Nachahmungen dar. Dies ist unter allen Umständen unzulässig. Für das bekannte Vertriebssystem ist zur rechtskonformen Gestaltung ein expliziter Zusatz notwendig, dass es sich bei dem Werbenden nicht um ein Partnerunternehmen des Zeicheninhabers handelt.

Zusammenfassend ist dazu zu raten, die Verwendung von geschützten Kennzeichen im Anzeigentext zu vermeiden. Das heißt, dass die Anzeige an sich nicht den Eindruck erwecken darf, als wenn sie vom Zeicheninhaber selbst stammt.

8. Metatags

Meta-Tags darf man sich als eine Art versteckten Code vorstellen, den Suchmaschinen nutzen, um auf Ihre Seite hinzuweisen. Bildlich gesprochen fungieren sie als ein Werkzeug, das hilft, um das große World Wide Web zu durchsuchen. Der Seiteninhaber ist bei der Wahl der Metatags grundsätzlich frei und kann selbst entscheiden, ob er allgemeine Begriffe, Namen oder auch Markenbezeichnungen verwendet.

Im Grundsatz ist ein Einsatz von fremden marken als Meta-Tags erlaubt. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass auf der Website Produkte dieser Marke tatsächlich angeboten werden. Sollen Nutzer nur auf andere Erzeugnisse umgeleitet werden, ist die Markennutzung aber unzulässig (OLG Frankfurt, Beschluss vom 31.03.2014, Az.: 6 W 12/14). Nach der Rechtsprechung des BGH (BGH, Urt. v. 13.1.2011, Az. I ZR 46/08) kann eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion anzunehmen sein, wenn ein als Suchwort verwendetes verwechslungsfähiges Zeichen als Metatag dazu benutzt wird, das Ergebnis des Auswahlverfahrens in Gestalt der Trefferliste einer Internetsuchmaschine zu beeinflussen und den Nutzer auf diese Weise zu der Internetseite des Verwenders zu führen.

Rechtlich wird die Grenze dann überschritten, wenn das eingefügte Schlagwort identisch mit dem Markennamen eines anderen ist und eine Verwechslungsgefahr besteht. Die Nutzung eines fremden Markennamens stärkt die Platzierung der eigenen Webseite. Wird der fremde Markenname damit ausschließlich zu diesem Zweck genutzt, liegt ein Verstoß gegen das Markenrecht vor.

Im Ergebnis ist also festzuhalten, dass die Nutzung fremder Markennamen in der Regel erlaubt ist, wenn über die Webseite Produkte der Marke tatsächlich vertrieben werden. Ganz anders ist es aber dann, wenn die Nutzung eines fremden Markennamens einzig und allein dafür genutzt wird, die eigene Website in der Platzierung zu fördern. Ist dies der Fall, ist ein Verstoß gegen das Markenrecht gegeben und teure Abmahnungen können folgen.

Tipp für die Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Da ist alles drin - in unserer **Blacklist** führen wir die in letzter Zeit am häufigsten abgemahnten Markenbegriffe auf und geben damit einen guten Überblick über die no-go-Zeichen - zudem weisen wir auf die klassischen Markenfallen hin.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz