

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## Check this out: Erfolgreiche Anspruchsdurchsetzung bei Markenrechtsverletzungen auf Amazon

**Markenrechtsverletzungen auf Amazon sind seit jeher heiß diskutiert: Denn das System Amazon will es, dass einen (1) Artikel gleiche mehrere Verkäufer anbieten. Geht es dann dabei um einen Markenartikel ist der Ärger vorprogrammiert. Der Markeninhaber ärgert sich, dass sein Originalprodukt angeboten wird, ohne dass es vom anhängenden Mitbewerber tatsächlich geliefert werden kann. Und der anhängende Mitbewerber wundert sich wieso er für ein ggf. identisches Produkt wegen einer Markenverletzung abgemahnt wird. Fakt ist: Der Markeninhaber hat das ausschließliche Recht an der Nutzung seiner Marke - auch auf Amazon. Und hier die checklist für eine erfolgreiche Anspruchsdurchsetzung in diesem Fall....**

### 1. Eingetragene Marke

Zunächst sollte eine amtliche eingetragene Marke bestehen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Marke auch für die einschlägigen und angebotenen Waren geschützt ist, mithin die richtigen Klassen bei der Anmeldung der Marke gewählt wurden. Denn wenn zwar eine Marke eingetragen ist, aber der Schutz nicht für die angebotene Ware besteht, hilft das im Verletzungsfall dem Markeninhaber rein gar nichts.

Seit einiger Zeit gibt es für Markeninhaber auf Amazon noch einen besonderen Service: Die Amazon-Markenregistrierung: Was das ist - ganz einfach:

Amazon bietet mit Hilfe der neuen Amazon-Markenregistrierung Händlern mit eigener registrierter Marke einen Service an, der die Wahrnehmung von Rechten erleichtern soll - Amazon selbst äußert sich hierzu wie folgt:

*"Mithilfe der Amazon-Markenregistrierung können Sie Ihre registrierten Marken auf Amazon schützen und Kunden ein vertrauensvolles Einkaufserlebnis bieten.*

*Durch Ihre Registrierung bei der Amazon-Markenregistrierung erhalten Sie Zugriff auf leistungsstarke Tools, darunter die Suche nach urheberrechtlich geschütztem Text und Bildern, die prognostische Automatisierung basierend auf Ihren Berichten zu mutmaßlichen Verstößen gegen die Rechte an geistigem Eigentum sowie erweiterte Befugnisse bezüglich Produktangeboten mit Ihrem Markennamen. Registrieren Sie sich jetzt, damit Ihre Marke und Amazon zusammenarbeiten können, um potenzielle Verstöße gegen die Rechte an geistigem Eigentum einzudämmen und eine angemessene Darstellung Ihrer Marke bei Amazon zu fördern."*

Um Missverständnisse zu vermeiden: Dieser Service von Amazon hat rechtlich nichts mit einer Markenregistrierung der Markenämter zu tun. Das Registrierungsverfahren bei Amazon kann und soll eine solche **amtliche Markenmeldung** nicht ersetzen.

In **diesem Beitrag** erfahren Sie mehr zum Thema.

## 2. Markenmäßige Nutzung der Marke

Es muss eine markenmäßige Nutzung des geschützten Markenzeichens durch Dritte vorliegen. Wichtig ist dabei, dass das geschützte Zeichen für die Ware genutzt wird, mithin markenmäßig genutzt wird. Eine markenmäßige Verwendung liegt dann vor, wenn das Zeichen im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient. Markentypisch ist nicht nur die Anbringung des Zeichens auf der Ware selbst, sondern auch die Verwendung auf Geschäftspapieren und in der Werbung. Auch ist die Verwendung der Marke in einem Online-Shop in Bezug auf konkrete Produkte als markenmäßige Benutzung einzustufen. Auf Amazon kann man sich daher folgende markenmäßige Verwendung vorstellen:

- angebotene Ware/Umverpackung ist mit dem Markenzeichen versehen
- Markenzeichen wird in der Artikelunterschrift "von xy" , in der Artikelbeschreibung und in der Artikelüberschrift erwähnt

Einige Zeit war umstritten, ob die Nennung der Marke in der Artikelunterschrift eine markenmäßige Nutzung sei - hierzu gibt es aber mittlerweile einschlägige Rechtsprechung, die dies bejaht (etwa: Urteil des LG Düsseldorf vom 09.08.2017, Az.: 2a O 45/17). Übrigens: Handelt es sich nicht um Markenware und in der Artikelunterschrift wird eine Kennzeichnung angegeben, geht man gerne von einem wettbewerbswidrigen Verhalten aus - wir haben das in **diesem Beitrag** mal genauer beleuchtet.

### 3. Anhängen durch Wettbewerber

An das Markenangebot muss sich ein unberechtigter Dritter, hier Mitbewerber, angehängt haben. In diesem Zusammenhang nochmal ein Exkurs zum Wettbewerbsrecht: Zu beachten ist hierbei, dass die Marke vor dem Anhängeprozess des Mitbewerbers eingetragen (und nicht nur angemeldet) worden sein sollte und das Markenangebot als solches vor dem Anhängeprozess bereits gelistet war. Denn was wettbewerbsrechtlich bedenklich ist: Wenn ein No-name Produkt nach Eintragung einer Marke vom Markeninhaber in einem Markenangebot umgeschrieben wird und dann die bereits anhängenden Mitbewerber abgemahnt werden - hier sehen die Gerichte gerne als wettbewerbswidrige gezielte Behinderung des anhängenden Mitbewerbers. Hierzu gibt es bereits **einige Rechtsprechung** aus tiefster Vergangenheit, die aber immer noch Bestand hat. In diesem Fall also: Finger weg von einer Markenabmahnung. Ein Hinweis an den anhängenden Mitbewerber mit der Aufforderung sich doch von dem jetzigen Markenangebot zu lösen ist dann das probate Mittel.

### 4 .Nachweis Markenverletzung

Wie immer im Zivilrecht gilt der Grundsatz: Derjenige, der sich auf einen Anspruch stützt, muss ihn auch beweisen. Hier bedeutet das: Der Markenverstoß muss vom Markeninhaber bewiesen werden. Das geschieht neben den screenshots des verletzenden Angebotes durch eine Testbestellung. Sofern sich hierbei herausstellt, dass entgegen des Onlineangebotes nicht das original Markenprodukt geliefert wurde, sondern ein anderes Produkt, dann ist der Verstoß gerichtsfest nachgewiesen.

Problem: Der Beweis, dass es sich nicht um Originalware handelt ist natürlich am einfachsten geführt, wenn die eigene Markenware oder Umverpackung entsprechend mit dem Markenzeichen gekennzeichnet ist und dieses bei der testbestellten Ware fehlt. Schwieriger kann das sein, wenn original und gelieferte Ware 100% identisch sind - was in den Amazonfällen und dem Verkauf von Massenware oft der Fall ist. Hier gehen all diejenigen, die eine Marke nur zum Zwecke der Abmahnung von Mitbewerbers auf Amazon anmelden und ihre Ware nicht kennzeichnen ein Risiko ein.

Die Testbestellung sollte in jedem Fall gut dokumentiert werden - dazu gehören Fotoaufnahmen der bestellten Ware und ein Ausdruck des Lieferscheins/Rechnung. Die testbestellte Ware selbst sollte ggf. noch für eine gerichtliche Auseinandersetzung aufbewahrt werden. Sofern die Ansprüche des Markeninhabers im Rahmen einer Eilentscheidung geltend gemacht werden sollen, ist wegen der geforderten Dringlichkeit darauf zu achten, dass zwischen Feststellung des Markenverstoßes, also meist dem Datum der Testbestellung, und der Beantragung der gerichtlichen Entscheidung nicht mehr als 2-4 Wochen liegen.

## 5. Dann: Abmahnung

Sofern die vorgenannten Punkte vorliegen, steht einer erfolgreichen markenrechtlichen Abmahnung grds. nichts mehr im Wege: Im Rahmen einer Abmahnung werden Unterlassungs-, Beseitigungs-, Schadensersatz-, Auskunft-, Vernichtungs- und Kostenerstattungsansprüche geltend gemacht. Der Hauptanspruch ist wohl der Unterlassungsanspruch mit seiner strafbewehrten Unterlassungserklärung, der sicherstellen soll, dass die Verletzung in Zukunft unterbleibt. Nach Beauskunftung über den Umfang der Verletzungshandlung hat der Markeninhaber auch noch einen Schadensersatzanspruch. Dieser kann je nach Umfang deutlich hoch ausfallen - oft führt das Anhängen zu einem abrupten Umsatzverlust des anbietenden Markeninhabers.

Achtung: Wer unberechtigt eine Markenabmahnung ausspricht, also in dem Fall, wo sich herausstellt, dass gar keine Markenrechte verletzt wurden, dem droht ein Schadensersatzanspruch. Denn im Unterschied zu einer unberechtigten wettbewerbsrechtlichen Abmahnung, sprechen die Gerichte dem Abgemahnten bei einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung regelmäßig einen Schadensersatzanspruch zu.

## 6. Fazit

Die markenrechtliche Abmahnung auf Amazon hat einige Besonderheiten, die es unbedingt zu beachten gilt. Aber letztlich geht es natürlich ganz basic ums Markenrecht und den üblichen Anforderungen an eine Markenverletzung. Sofern die vorgenannten Punkte beachtet wurden, steht einer erfolgreichen Markenabmahnung grds. nichts mehr im Wege.

**Wer jetzt noch Hilfe braucht:** Die IT-Recht Kanzlei bietet seit über 15 Jahren Beratung in Sachen **Markenabmahnung** an - und übrigens natürlich auch bei **Markenanmeldungen**.

Autor:

**RA Felix Barth**

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz