

von **Alexander Holzer**

Stress mit Staubsaugern: Das Abgrenzungsmerkmal als markenrechtlicher Verstoß

Auch beim Handel mit Ersatzteilen für Markengeräte im Internet ist Vorsicht geboten: Erst kürzlich hatte ein Anbieter gegen einen großen Staubsaugerhersteller vor dem OLG Köln das Nachsehen (Urteil vom 30.09.2016; Az: 6 U 131/15). Dabei glaubte er, mit der Domain „keine-vorwerk-vertretung.de“ schon auf der sicheren Seite zu sein.

Die bekannte Unternehmensgruppe Vorwerk stellt unter anderem Produkte zur Raumpflege, insbesondere Staubsauger nebst Ersatzteilen und Zubehör her und vertreibt diese an Endverbraucher. Die Vermarktung erfolgt im Direktvertrieb, im stationären Handel sowie über den Onlineshop bzw. über so genannte Partnerprogramme mit Dritten. Sie ist Inhaberin einer Vielzahl von Marken und sonstigen Kennzeichenrechten. Dazu gehören die deutsche Wortbildmarke „Vorwerk“, die deutschen Wortmarken „Kobold“ und „Vorwerk-Kobold“ sowie die IR-Wortmarke „TIGER“. Alle Marken beanspruchen Schutz unter anderem für Staubsauger und deren Zubehör. Das Unternehmen ging gegen den Betreiber einer Internetseite gerichtlich vor.

Der war Inhaber der Domain „keine-vorwerk-vertretung.de“, die seit dem 2. 1. 2007 mit der Homepage des Beklagten verknüpft war. Der Beklagte betrieb unter dieser Domain einen Onlineshop, über den er gebrauchte und als generalüberholt bezeichnete Vorwerk-Staubsauger sowie Zubehör und Ersatzteile für Vorwerkprodukte insbesondere auch von Drittherstellern vertrieb. Der Beklagte verfügt über keine Gestattung der Verwendung der Domain durch die Klägerin oder durch die sonstigen Berechtigten. Dennoch bewarb er seinen Onlineshop durch Verwendung des Zeichens Vorwerk als Adword mit einer Anzeige. Er verwandte in seinem Online-Auftritt auch im Menübereich (Navigation) die Zeichen Kobold und Tiger.

Vorwerk mahnte den Beklagten mehrfach ab. Dieser gab in der Folge mehrere Unterlassungserklärungen ab, betrieb seinen Onlineshop aber weiter. Schließlich erhob das Unternehmen Klage und machte mehrere Unterlassungsansprüche geltend. Unter anderem beantragte sie, dem Beklagten zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr unter der Domain „keine-vorwerk-vertretung.de“ einen Onlineshop für Staubsauger und Staubsaugenzubehör zu betreiben und das Zeichen „Vorwerk“ zur Kennzeichnung von Staubsaugerersatzteilen, Staubsaugenzubehör und Staubsaugerfiltertüten, bei denen es sich nicht um Original Vorwerk Produkte handelt, zu benutzen. Darüber hinaus sollte ihm untersagt werden, unter Verwendung des Zeichens „Vorwerk“ als „Adword“ Anzeigen zu schalten oder schalten zu lassen. Daneben machte Vorwerk einzelne Unterlassungsansprüche in Bezug auf das Zeichen „Kobold“ und einzelne Staubsaugermodelle geltend.

Doch eine Vorwerk-Vertretung?

Die Richter des OLG stellten sich auf die Seite der Vorwerk-Gruppe. Grundsätzlich steht ihr wegen der Domain „keine-vorwerk-vertretung.de“ in der Form, wie sie der Beklagte benutzt hat, ein Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG zu. Die Marke „VORWERK“ ist eine bekannte Marke im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Der Wortlaut dieser Vorschrift verbietet zwar grundsätzlich nur, ein mit der Marke identisches bzw. ihr ähnliches Zeichen zu verwenden, wenn für Waren oder Dienstleistungen geworben wird, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt. Hier nutzt der Beklagte das Zeichen für die Bewerbung von identischen Waren. Es ist aber allgemein anerkannt, dass § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG über seinen Wortlaut hinaus auch in dieser Konstellation anwendbar ist. In der Domain „keine-vorwerk-vertretung.de“ liegt eine Benutzung der Wortbildmarke „Vorwerk“ der Klägerin.

“

"Grundsätzlich ist für die Benutzung eines Domainnamens anerkannt, dass in ihr eine kennzeichenmäßige Verwendung liegen kann, wenn der Verkehr darin keine bloße Adressbezeichnung, sondern den Hinweis auf das Unternehmen oder auf die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen sieht."

”

Domainnamen, die zu einer aktiven, im geschäftlichen Verkehr verwendeten Homepage führen, kommt in der Regel neben der Adressfunktion eine kennzeichnende Funktion zu.

Der Betreiber der Homepage versuchte sich damit zu verteidigen, dass es sich bei der Domain nicht um eine Bestimmungsangabe im Sinn des § 23 MarkenG handele. Er habe sich ja gerade durch die Formulierung der Internetadresse von Vorwerk abgrenzen wollen. Tatsächlich hat das OLG Hamburg in zwei Urteilen keine markenmäßige Benutzung angenommen, wenn ein Zeichen genutzt wird, um sich in einer Domain allein vom Zeicheninhaber zu unterscheiden.

Hier war es aber so, dass es nicht nur um Abgrenzung ging, sondern darum, dass die Allgemeinheit den Internetauftritt wegen der starken Ähnlichkeit gedanklich mit der Marke Vorwerk verknüpft. Das reicht für einen Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG schon aus.

“

"Selbst wenn der angesprochene Verkehr daher davon ausgeht, das mit dem beanstandeten Zeichen versehene Produkt stamme nicht aus dem Unternehmen des Zeicheninhabers, genügt es, wenn er aufgrund der Ausgestaltung dieses Produkts eine gedankliche Verbindung mit dem Zeicheninhaber herstellt."

”

Der Markeninhaber darf einem Dritten die Nutzung einer Marke nur dann nicht untersagen, wenn eine der Ausnahmen nach § 23 MarkenG eingreift oder nach § 24 MarkenG Erschöpfung eingetreten ist.

Nach § 23 Nr. 3 MarkenG dieser Bestimmung darf die Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil benutzt werden, soweit die Benutzung dafür notwendig ist und die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt. Grundsätzlich ist die Benutzung einer Marke notwendig, wenn eine Dienstleistung oder Zubehör allein für ein Produkt einer bestimmten Marke angeboten wird.

Nur das „unbedingt notwendige Minimum der Markenverwendung“ ist erlaubt

Allerdings verstößt die konkrete Benutzung durch den Beklagten gegen die guten Sitten im Sinne des § 23 MarkenG. Der Dritte darf den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderhandeln. Das tut er aber, wenn er die Wertschätzung einer bekannten Marke in unlauterer Weise ausnutzt. Es kommt dabei maßgeblich auf die Aufmachung an, in der die fremde Marke zur Angabe der Bestimmung der eigenen Produkte verwendet wird. Die fremde Marke darf nicht für Werbezwecke eingesetzt werden, die über die mit der notwendigen Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung hinausgehen. Der Händler ist auf das „unbedingt notwendige Minimum an Markenverwendung“ beschränkt.

“

"Eine Verwendung als Teil der Domain geht über die notwendige Leistungsbestimmung deutlich hinaus. Es ist völlig ausreichend, wenn der Beklagte auf dem Text seiner Internetseite den entsprechenden Hinweis erteilt.

Beispielsweise wird in der Google - Suchergebnislisten regelmäßig der Name der Domain genannt und allein deshalb eine erhebliche Werbewirkung ausgeübt."

”

Der Zwei-Stufen-Test beim Keyword-Advertising

Darüber hinaus wurde problematisiert, dass der Beklagte das Schlüsselwort „vorwerk“ für seine Anzeigen bei „Google“ gebucht hat. Darin liegt eine Nutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr. Für die Nutzung solcher Adwords hat der Bundesgerichtshof in Anlehnung an die EuGH-Rechtsprechung einen Zwei-Stufen-Test für sogenanntes Keyword-Advertising entwickelt, mit dem überprüft wird, ob die Auswahl des geschützten Kennzeichens oder eines damit hochgradig ähnlichen Zeichens als Schlüsselwort die Herkunftsfunktion des Kennzeichens beeinträchtigt. Auf der ersten Stufe ist zu prüfen

“

"...ob bei einem normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer auf Grund der allgemein bekannten Marktmerkmale das Wissen zu unterstellen ist, dass der Werbende und der Markeninhaber nicht miteinander wirtschaftlich verbunden sind, sondern miteinander im Wettbewerb stehen."

”

Wenn der Internetnutzer dies üblicherweise nicht weiß, muss man auf der zweiten Stufe danach fragen,

“

"...ob für den Internetnutzer aus der Werbeanzeige erkennbar ist, dass die vom Werbenden angebotenen Waren oder Dienstleistungen nicht vom Markeninhaber oder mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen,..."

”

...wobei der BGH in Fällen, in denen das geschützte Zeichen in der Anzeige selber genannt wird, diese zweite Stufe regelmäßig bejaht.

Eine allgemeine – unabhängig von der beanstandeten Anzeige gegebene – Kenntnis, dass zwischen den Parteien keine wirtschaftlichen Beziehungen bestehen, kann nicht angenommen werden, schon im Hinblick auf die vom Landgericht im Tatbestand erwähnten „Partnerprogramme“ der Klägerin. Auch war die Werbeanzeige nicht so gestaltet, dass für den Nutzer erkennbar war, dass die angebotenen Zubehörteile nicht von Vorwerk selbst stammen. Auf den Domainnamen „keine-vorwerk-Vertretung“ kommt es daher gar nicht an. Die Herkunftsfunktion der Marke ist beeinträchtigt.

Zulässige Werbung oder Markenrechtsverstoß?

Wer vom Bekanntheitsgrad einer großen Marke profitieren will, der spielt ein gefährliches Spiel. Gerade im Internet sind die Grenzen zwischen zulässiger Werbung und unlauterer Kennzeichenverletzung fließend. Wer keine unerfreulichen Abmahnungen kassieren möchte, lässt sich daher lieber schon vorher vom Fachmann beraten.

Autor:

Alexander Holzer

(freier jur. Mitarbeiter der IT-Recht Kanzlei)