

Marken als Waffe

Wie man sich gegen markenrechtliche Angriffe auf Domains wehrt

Das Bestreben eines jeden Unternehmers ist es, sich von anderen abzuheben – sei es durch herausragende Leistungen, sei es durch ein griffiges Markenzeichen. Eine gewisse Attraktivität, nicht zuletzt auch im Hinblick auf Google-Suchanfragen, genießen dabei möglichst generische Domains, die die Chance verbessern, zu bestimmten Begriffen gefunden zu werden. Gleichzeitig wird allerdings immer wieder versucht, solch generische Bezeichnungen zu monopolisieren, um einen Vorsprung gegenüber Mitbewerbern zu haben.

Eine „klassische“ Vorgehensweise: die Anmeldung von generischen Bezeichnungen als Marken, die als solche für den jeweiligen Waren- oder Dienstleistungsbereich nicht eintragungsfähig sind. Um solche Schutzhindernisse zu überwinden, werden daher Begriffe für mit diesen nicht zusammenhängende Waren registriert – zum Beispiel die Marke „Fliesen24“ für Bartfärbemittel.

Außerdem werden solche generischen Zeichenfolgen als Wort-/Bildmarke angemeldet, um den Eindruck zu erwecken,



Foto: Fotolia / Pixbox

Domain „rheingau“, insbesondere aus der Marke „Kulturland Rheingau“, zu untersagen. Nicht nur das Landgericht Frankfurt erteilte dem eine Absage. Auch das Deutsche Patent- und Markenamt stellte auf einen Löschungsantrag der Wort-/Bildmarke „Kulturland Rheingau“ fest, dass „der Wortbestandteil der angegriffenen Marke in Alleinstellung als Herkunftsangabe für sämtliche Waren und Dienstleistungen glatt beschreibend“ – also kein schutzfähiger Markenbegriff ist.

Mit dem gleichen Vorgehensmuster meinte der Inhaber der Wortmarke „Fliesen24“, gegen die Domain „fliesen24.de“ vorgehen zu können. Die Wortmarke „Fliesen24“ wurde allerdings nicht für Fliesen eingetragen, sondern für eine Vielzahl anderer Waren wie zum Beispiel Abschminkmittel oder Raketenabschussrampen. Auf eine entsprechende Klage des Markeninhabers hin erteilte

das Landgericht Hamburg im Oktober 2011 dieser eine klare Absage und führte aus, der Inhaber einer Marke dürfe einem Dritten nicht verbieten, „Angaben über die Art, die Beschaffenheit oder über andere Merkmale der Dienstleistung zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht“.

Als Praxistipp kann hier an die Hand gegeben werden, dass bei einer solchen markenrechtlichen Abmahnung zunächst einmal geprüft werden sollte, ob überhaupt eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Diese scheidet bereits aus, wenn die Marke für andere Waren oder Dienstleistungen eingetragen ist als für die, für die die Domain benutzt wird. Soweit die Abmahnung offensichtlich unrechtmäßig ist, können die Anwaltskosten der außergerichtlichen Rechtsverteidigung gegebenenfalls nach den Rechtsgrundsätzen der ungerechtfertigten Schutzrechtsverwarnung geltend gemacht werden (LG Bochum, Az.: 13 O 130/07). Da die Instanzgerichte teilweise etwas zurückhaltend mit der Erstattung der Kosten der Gegenabmahnung sind, empfiehlt es sich bei klarer Rechtslage, unmittelbar negative Feststellungsklage zu erheben, da dann der Abmahnende in jedem Falle die Prozesskosten wegen der ungerechtfertigten Abmahnung zu tragen hat. ■

RA HAJO RAUSCHHOFFER



Dr. Hajo Rauschhofer,

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Informationstechnologierecht in Wiesbaden

■ www.rechtsanwalt.de

dass auch die Wortfolge einen entsprechenden Schutz aufweist. Mittels einer solchen Marke wird dann ein Mitbewerber aufgefordert, die Nutzung einer mit einer Marke identischen oder ähnlichen Domain zu unterlassen.

Beispielsweise versuchte der Zweckverband Rheingau die Verwendung der

Abmahnfallen,
aktuelle Urteile,
neue Gesetze:
Auf Online-Recht
spezialisierte Fach-
leute helfen Ihnen weiter.

Recht

Der E-Shop-Rechtstipp



Sabine Heukrodt-Bauer LL.M., Rechts- und Fachanwältin für Informationstechnologierecht in Mainz
■ www.legalershop.de

Bitte um Rücksendung mit Originalverpackung zulässig

Das Landgericht Hamburg hat entschieden, dass eine Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen wie „Wir bitten Sie, die Ware in ihrer Originalverpackung an uns zurückzusenden“ zulässig ist (Urteil vom 06.01.2011, Az.: 327 O 779/10).

Es liege, so das Gericht in seiner Urteilsbegründung, keine unzulässige Einschränkung des Widerrufsrechts vor. Der „angesprochene durchschnittlich verständige und situationsangemessen aufmerksame Durchschnittsverbraucher“ könne die Formulierung „Wir bitten Sie“ nur als eine unverbindliche Bitte verstehen. Eine Verpflichtung beziehungsweise Bedingung bezüglich der Ausübung des Widerrufsrechts sei darin nicht zu erkennen.

Trotzdem kann von der Verwendung solcher Klauseln nur abgeraten werden, denn die Rechtsprechung dazu zeigt sich bislang uneinheitlich. Das Oberlandesgericht Koblenz hat eine umfangreiche Klausel für unwirksam erachtet, welche mehrere „Bitten“ zur versicherten Paketrücksendung, zur Aufbewahrung des Einlieferungsbelegs sowie zur ausreichenden Verpackung der Ware „möglichst in Originalverpackung“ enthielt (Beschluss vom 19.04.2007, Az.: 4 U 305/07). Ebenso entschied das Landgericht Dortmund (Urteil vom 08.05.2008, Az.: 18 O 118/07). Die Klauseln sind daher, auch wenn sie nur als Bitte an den Kunden formuliert sind, nicht ohne Risiko.

Darauf müssen Sie achten:

- Generische Begriffe (etwa „Werkzeug“, „Trinken“) haben nur eine geringe Kennzeichnungskraft.
- Wenn Marken mit generischen Begriffen für Produktklassen eingetragen werden, mit denen sie nichts zu tun haben, besteht Missbrauchsverdacht.
- Bei eindeutiger Rechtslage empfiehlt sich eine negative Feststellungsklage.

Aktuelle Kurzmeldungen zum Thema Internet-Recht

FACHKOMPENDIUM

Internet-Recht aktualisiert

Die Dynamik des Internets stellt herkömmliche, in Buchverlagen veröffentlichte Rechtsratgeber vor kaum lösbare Probleme. Kaum in Druck, sind sie bereits wieder veraltet. Deshalb aktualisiert der Münsteraner Juraprofessor Thomas Hoeren sein bekanntes „Skript Internet-Recht“ mehrmals im Jahr elektronisch und stellt die aktuelle Version als PDF zum kostenlosen Download bereit. Die neueste Fassung mit Stand Oktober 2011 wurde inhaltlich deutlich erweitert und widmet sich erstmals ausführlich dem Thema „Social Media“. Zum Download-Link gelangen Sie, wenn Sie auf www.internetworld.de/webcode den Webcode 1123032 eingeben. **fk** ■

IMPRESSUMSPFLICHT

Strafen aus Frankreich

Mit hohen Geldstrafen können in Frankreich Verstöße gegen die Impressumspflicht geahndet werden. Einzelpersonen drohen bis zu 75.000 Euro, Kapitalgesellschaften bis zu 375.000 Euro Strafe, wenn sie Pflichtangaben unterlassen. Die Informationsanforderungen unterscheiden sich dabei vom deutschen Standard, so muss die Adresse des Internet-Providers genannt werden, auch ist ein Telefon- und E-Mail-Kontakt für Kundenanfragen Pflicht. Rechtsanwalt Kilan Kost von der Kanzlei Wilde Beuger & Solmecke rät deutschen Online-Händlern, die auch in Frankreich aktiv sind, dringend zu einer Beachtung der Regeln. Derzeit, so Kost, würden französische Verbraucherverbände Verstöße melden. **fk** ■

DOMAIN-RECHT

Denic muss nicht prüfen

Die deutsche Domain-Verwaltung Denic muss nicht auf eigene Initiative hin prüfen, ob eine neu registrierte Domain die Namens- oder Markenrechte Dritter verletzt. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Auslöser war ein Rechtsstreit, in dem der Freistaat Bayern die Löschung von Domains wie „regierung-oberfranken.de“ gefordert hatte, die ein Domain-Grabber mit Sitz in Panama registriert hatte. Der Kläger argumentierte, selbst ein Sachbearbeiter ohne juristische Kenntnisse habe wissen müssen, dass diese Domains nicht einem Privatunternehmen zustünden. Der BGH entschied anders: Weil die Denic Domain-Registrierungen rein nach Priorität und automatisiert abarbeitet, muss sie nicht prüfen. **fk** ■

WIDERRUFSRECHT

Übergangsfrist abgelaufen

Am 4. November 2011 endete eine Übergangsfrist für die Verwendung der alten, bis Juni 2011 gültigen Musterwiderrufsbelehrung für Verbraucher bei Fernabsatzgeschäften. Online-Händler, die es bis jetzt versäumt haben, die Widerrufsbelehrung auf den neuen Stand zu bringen, sollten dies umgehend nachholen, da sie sonst ein leichtes Opfer für Abmahnungen sind. Dies gilt auch für eigenmächtige Änderungen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Formulierungen. Das Justizministerium hält die aktuell gültige Fassung des Mustertextes zum Download bereit. Zum Link gelangen Sie, wenn Sie auf www.internetworld.de/webcode den Webcode 1123032 eingeben. **fk** ■