



Die Nutzung von Marken durch Händler als Domains und in Online-Shops

In einer aktuellen Entscheidung hat der Bundesgerichtshof Stellung zu der Nutzung von fremden Marken im Online-Handel, insbesondere in Domains von Online-Shops, genommen¹. Gerade für den Handel mit gebrauchten Produkten oder Zubehör fremder Herstellermarken ist es von Bedeutung, ob und in welchem Umfang fremde Marken zur Eigenwerbung genutzt werden können. Im Folgenden wird diese markenrechtliche Problematik dargestellt und rechtlich bewertet.

1. Gegenstand des Verfahrens

In dem Verfahren stand auf Klägerseite ein Unternehmen, das der Produktion und dem Vertrieb von Staubsaugern nachgeht. Dieses ist u.a. zur Geltendmachung der eingetragenen Wort-Bild-Marke „VORWERK“ berechtigt. Der Beklagte war Inhaber der Domain „keine-vorwerk-vertretung.de“, die er mit seiner Homepage verknüpfte. Dort wird ein Onlineshop, u.a. für gebrauchte Vorwerk-Staubsauger sowie Ersatzteile und Zubehör für Vorwerkprodukte, betrieben. Beantragt wurde sinngemäß, dass dem Beklagten untersagt werden soll, unter der angegebenen Domain den besagten Onlineshop zu betreiben sowie die Bezeichnung „VORWERK“ auf verschiedenen Internetseiten zu benutzen, auf denen neben Original Vorwerk-Produkten auch Fremdprodukte angeboten werden².

2. Die Rechtslage

§ 23 I Nr. 3 MarkenG räumt Ersatzteil- und Zubehörhändlern das Recht ein, eine fremde Herstellermarke im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn dies als Hinweis für die Bestimmung der Ware als Ersatzteil oder Zubehör erforderlich ist. Für die Eigenwerbung der Anbieter solcher Ersatzteile und Zubehör gilt allerdings der von der Rechtsprechung entwickelte Grundsatz des „Minimums an Markenverwendung“. Demnach muss die Verwendung der fremden Marke möglichst schonend erfolgen. Gestattet sind Hinweise auf die Kompatibilität der eigenen Waren mit den Herstellermarkenprodukten. Über diesen Zweck hinausgehende Verwendung ist dagegen nicht erlaubt³.

Für Wiederverkäufer von Originalmarkenprodukten gilt § 24 I MarkenG. Demnach ist der Inhaber einer Marke nicht berechtigt deren Verwendung für Waren zu untersagen, die er selbst erstmalig in den Handel gebracht hat oder mit dessen Zustimmung erstmalig in den Handel gebracht wurde. Grundsätzlich hat der Markeninhaber damit nicht die Möglichkeit den Weitervertrieb seiner Waren und die dazugehörige Werbung zu verhindern. Der Wiederverkäufer darf die Herstellermarke somit

¹ BGH, Urteil vom 28.06.2018 – I ZR 236/16, nachzulesen unter <https://openjur.de/u/2130688.html>.

² Screenshots der Internetseiten des Beklagten sowie der Wortlaut der Anträge s. BGH, GRUR 2019, 165 - Enge Auslegung der Schutzschranken bei unlauterer Ausnutzung einer bekannten Marke - keine-vorwerk-vertretung.

³ Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage 2018, § 24 RN 67 ff.

auf seiner Webseite verwenden. Voraussetzung dafür ist aber, dass er konkret auf das Originalprodukt Bezug nimmt, z.B. in der Beschreibung der angebotenen Produkte. Der Inhaber der Marke kann sich gem. § 24 II MarkenG der Verwendung widersetzen, wenn berechtigte Gründe entgegenstehen. Darunter fallen z.B. Irreführung und Rufausbeutung. Irreführung ist anzunehmen, wenn unter Verwendung der Fremdmärke, z.B. in einer eigenen Rubrik auf einer Internetseite, der Eindruck entsteht, dass nur Originalprodukte der Fremdmärke angeboten werden, in Wahrheit in der entsprechenden Rubrik aber auch andere Produkte zu kaufen sind. Rufausbeutung liegt u.a. dann vor, wenn die Fremdmärke besonders hervorgehoben wird und damit der Eindruck entsteht, dass überwiegend Originalprodukte angeboten werden, dieser aber in Wahrheit nur einen kleinen Teil des Gesamtangebots ausmachen⁴.

3. Das Urteil

In seinem Urteil hat der BGH festgestellt, dass die Benutzung der Domain „keine-vorwerk-vertretung“ rechtswidrig ist. Auch wenn versucht wird, sich durch die Bestandteile „keine“ „vertretung“, inhaltlich von dem Markeninhaber abzugrenzen, findet dennoch eine gedankliche Verknüpfung statt. Dadurch entsteht eine Werbewirkung, die das Gebot des „Minimums an Markenverwendung“ verletzt. Schonender und für den Kompatibilitätshinweis ausreichend wäre ein Hinweis im Text der Internetseite. Auf § 23 I Nr. 3 MarkenG konnte sich der Beklagte damit nicht berufen.

Außerdem stellte der BGH fest, dass die Verwendung der Herstellermarke in der Domain eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung gegenüber dieser darstellt. Zwar muss es dem Wiederverkäufer gestattet sein, die Ware unter Verwendung der Marke zu vertreiben. Dies gilt auch dann, wenn er neben den Originalwaren Fremdprodukte vertreibt. Allerdings fehlt es bei der Verwendung der Marke in der Domain an einem Bezug zu den Originalprodukten. Damit liegen berechtigte Gründe i.S.d. § 24 II MarkenG vor. Der Beklagte konnte sich somit auch nicht auf § 24 I MarkenG berufen⁵.

4. Auswirkungen für die Praxis

Durch das Urteil wird klargestellt, dass es kaum eine mögliche Konstellation gibt, in der die Verwendung einer Herstellermarke in der Domain eines Ersatzteihändlers rechtmäßig ist. Die gem. § 23 I Nr. 3 MarkenG vorzunehmende Interessenabwägung fällt in diesem Fall zugunsten des Markeninhabers aus, da diesem das Dulden der stetigen Werbewirkung durch die Verwendung der Marke nicht zuzumuten ist. Schonende Verwendung der Marke, insbesondere der Hinweis zur Kompatibilität auf dem Text der Internetseite, z.B. in der Produktbeschreibung, bleibt dagegen erlaubt.

Der Wiederverkäufer kann sich zwar auf § 24 I MarkenG berufen. Dies gilt auch dann, wenn er nicht ausschließlich Originalware anbietet. Zu beachten ist bei der Verwendung fremder Herstellermarken aber unbedingt eine Zuordnung zum Originalprodukt. Fehlt diese, stellt dies eine unlautere Ausnutzung der Marke dar. Allgemeine Kriterien dafür, ob und falls ja unter welchen Voraussetzungen die Ausnahme des § 24 I MarkenG bei Domains in Betracht kommt, hat der BGH in seinem Urteil allerdings nicht aufgeführt. Hierzu bleibt weitere Rechtsprechung abzuwarten.

⁴ Ausführlich dazu: *Ingerl/Rohnke*, MarkenG, 3. Auflage 2010, § 24 RN 7-11.

⁵ Detaillierte Auseinandersetzung mit dem Urteil s. *Hackbarth*: Grenzen der Markennutzung für Händler in Domains und Online-Shop GRUR 2019, 484.