

Markenschutz im Internet

Produkt- und Markenpiraterie im Internet wird angesichts des wachsenden Online-Handels zu einem immer größeren Problem. Wie können Unternehmen gegen die Rechtsverletzungen im Netz vorgehen?

AUF DEM G-8 GIPFEL in Heiligendamm waren die Schäden der Weltwirtschaft aus der Produkt- und Markenpiraterie ein zentrales Thema. Die Bundesregierung schätzte dazu den Schaden allein für die deutsche Volkswirtschaft auf 25 Milliarden Euro jährlich, der sich vor allem auf die Markenartikel-, Arzneimittel-, Film- und Musikindustrie konzentriert. Und die Zahlen gehen weiter nach oben. So meldeten die mit der Grenzkontrolle beschäftigten europäischen Zollbehörden im Jahre 2006 eine Rekordbeschlagnahme von 128 Millionen Produkten in rund 37.000 Einzelfällen.

Was ebenfalls rasant steigt, ist der Anteil der Produktpirateriefälle mit einer Vermarktung über das Internet. Das verwundert kaum. Denn das Internet bietet für Fälscher und Schutzrechtsverletzer eine einzigartige Schutzzone: Sie können unter Decknamen agieren; sie können das physische Liefergeschäft und Zahlungsströme über Dritte abwickeln; sie können von Ländern aus operieren, wo ein Rechtsschutz nicht existiert oder nicht durchsetzbar ist; und sie können jederzeit ihre Angebote auf neuen Seiten und unter neuem Namen platzieren. Neudeutsch handelt es sich um »moving targets«.

Was geht?

Juristisch sind vier Fallgruppen der Markenverletzung zu unterscheiden, von denen zwei erst durch das Internet entstanden sind: 1. Der klassische Fall der Verwendung einer geschützten oder verwechslungsfähigen Marke auf einem fremden Produkt (Fälschung/Nachahmung). 2. Der unerlaubte Parallelimport von Originalware außereuropäischen Ursprungs. 3. Das Eintragen von kollisionskräftigen Domains (Domain-Grabbing). 4. Das missbräuchliche Anhängen an fremde Marken zu eigenen Werbezwecken (Metatags, Keyword-Advertising).

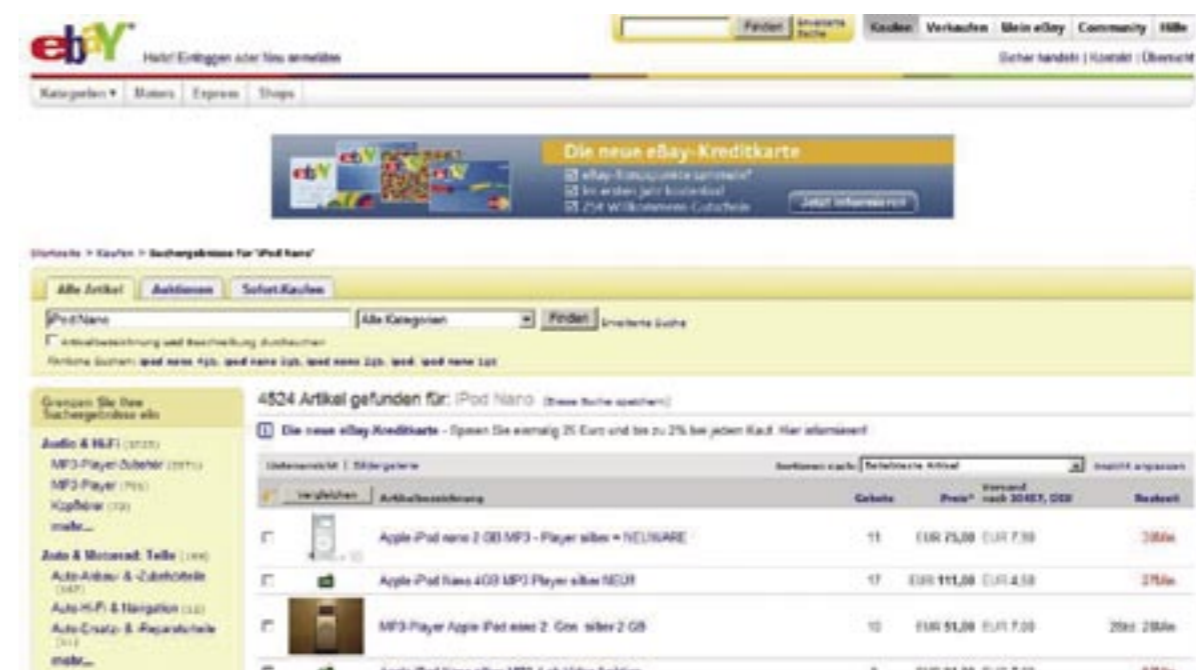
In den beiden ersten Fällen handelt es sich um klare Markenrechtsverletzungen. Hier liegen die Schwierigkeiten nicht bei der Verletzung, sondern bei der Verfolgung.

Bei den Domains muss grundsätzlich erst einmal ein kennzeichenmäßiger Gebrauch des Gegners vorliegen. Allerdings hat sich hier inzwischen eine Art internationaler Standard entwickelt, der schon die missbräuchliche Eintragung ohne Nutzung aufgreift.

Im Falle der werblichen Rufausbeutung ist inzwischen vom Bundesgerichtshof in Urteilen vom 18. Mai 2006 (»Impuls«) und 8. Februar 2007 (»Aidol«) die lange offene Streitfrage der Nutzung von Marken in Metatags oder in versteckter Weiß-auf-Weiß-Schrift auf Webseiten Dritter dahin beantwortet, dass sie unter den gesetzlichen Markenschutz fällt und somit verboten ist.

Umstritten ist dagegen das vor allem von Google vertriebene Angebot einer Verknüpfung der eigenen Werbung mit einer Suchmaschinen-Suche nach geschützten Markennamen, weil manche Gerichte der Ansicht sind, dass damit noch nicht das Erfordernis des »markenmäßigen Gebrauchs« erfüllt ist. Ein klärendes Wort des Bundesgerichtshofs zu dieser Werbeform unter Ausnutzung des Aufmerksamkeitswertes fremder Marken steht noch aus. Insoweit bleibt zu hoffen, dass die Gerichte irgendwann den Blick weg von theoretischen Grundsatzfragen hin zu der Tatsache lenken, dass das Keyword-Advertising nur auf bekannte Marken aufsetzt. Da bekannte Marken in besonderer Weise gegen Rufausbeutung und Verwässerung geschützt sind, sollte sich die Ansicht durchsetzen, dass das Keyword-Advertising als Markenrechtsverletzung verboten ist. In Frankreich war jedenfalls

Fotos: ebay; pixelio; Stocke



Louis Vuitton schon in zwei Instanzen gegen die Adword-Programme von Google erfolgreich.

Was tun?

Die Betroffenen befinden sich in der immer gleichen Situation, dass sie zwar viel Zeit und Geld in den Schutz ihrer Rechte investiert haben, aber keinen Ansatz sehen, wie sie diese Rechte – vor allem Marken – nun sinnvoll zum Einsatz bringen können. Eine erste Erkenntnis ist doppelt negativ: Markenrechte entfalten offensichtlich nicht bereits aus sich heraus einen ausreichenden Abschreckungseffekt, und sie zielen auf die isolierte Abwehr einzelner Verletzer, wo man einen Damm gegen eine Flut von Verletzern gebrauchen könnte. Eine tägliche Überwachung und Verfolgung scheint notwendig, aber wie soll man sie organisieren? Neue Mitarbeiter einstellen? Fremde Dienstleister beschäftigen? Anwaltliche »Abmahnhaie« engagieren? Sicher ist nur, dass jede dieser Maßnahmen zusätzliches Geld kostet und dass man irgendwie dem Problem großer Mengen begegnen muss.

Bei Metatags und Domains sind die notwendigen Maßnahmen klar: Gegen den Fremdnutzer der eigenen Marke in Metatags geht man direkt juristisch mit Abmahnung und gegebenenfalls Klage auf Unterlassung und Beseitigung vor. Im Falle eines Domainproblems sollte man als Markeninhaber dagegen nicht den deutschen Rechtsweg beschreiten, da man damit allenfalls eine störende Domain aus der Welt schaffen, nicht aber die Übertragung auf sich selbst erreichen kann. Zu empfehlen ist vielmehr entweder ein mit einem Lösungsverlangen kombinierter »Dispute«-Eintrag bei der DENIC oder die Einleitung eines Schiedsverfahrens bei der World Intellectual Property Organisation (WIPO) in Genf unter der Adresse <http://www.wipo.int/amc/en/domains>.

Problematisch sind Fälschungen: Aus der Presse sind hier prominente Fälle in Erinnerung. Schon 2004 verklagte Tiffany die Ebay Inc. in New York auf Schadensersatz: auf der Grundlage einer fünfmonatigen Überwachung mit der Identifizierung von 19.000 Fälschungen und einer Echtheitsquote von lediglich fünf Prozent. 2006 verklagte der französische Luxusgüterkonzern LVMH Ebay in Paris auf Schadensersatz in Höhe von 47 Millionen Dollar auf der Grundlage ei-



ebay: In Deutschland erste Adresse, um zu klären, ob das Produkt im Internet gefährdet ist

ner sechsmonatigen Überwachung mit der Feststellung von 150.000 Angeboten von gefälschten Louis Vuitton-Taschen und 300.000 Angeboten von gefälschten Dior Couture-Produkten mit einer Echtheitsquote von lediglich zehn Prozent. Diese Fälle sind spektakulär, im deutschen Alltag aber wenig hilfreich. Ihnen geht ein außerordentlicher Ermittlungsaufwand voraus, den man sich normalerweise lieber erspart. Sie basieren auf Fälschungsquoten von ausgesprochenen Luxusgütern, die man selbst vielleicht in dieser Größenordnung nicht erreicht. Und sie setzen beim Schadensersatz an, was in Deutschland im Katalog der rechtlichen Instrumente an letzter Stelle steht.

Mehrjährige Erfahrungen in der deutschen Praxis weisen in eine andere Richtung und sind inzwischen so verlässlich, dass sich eine Agenda von üblicherweise sinnvollen Gegenmaßnahmen beschreiben lässt. Diese Maßnahmen vollziehen sich in einem dreistufigen Gerüst von der Bestandsaufnahme über die Organisation der Verteidigung bis hin zur Abwehr. An erster Stelle muss man feststellen, wo die eigene Marke, das eigene Produkt im Internet schwerpunktmäßig gefährdet ist. Oft genug ist dabei Ebay »erste Adresse«. Wer sicher sein will, sollte entweder eine studentische Hilfskraft eine Woche zum Websurfen schicken oder sich der Dienste eines professionellen Ermittlers bedienen. An zweiter Stelle muss eine strategische Entscheidung darüber getroffen werden, ob man eine laufende Überwachung und Verfolgung von Einzelangeboten organisiert, oder ob man versuchen will, neben den Anbietern deren technische »Gehilfen«, das heisst die »Internet Service Provider« (ISP), in Anspruch zu neh-

men und diese zu einer eigenständigen Überwachung zu verpflichten. An dritter Stelle muss man die notwendigen Maßnahmen realisieren. Von Anfang an sollte man sich hierbei allerdings nur auf die Seiten konzentrieren, die mit deutscher Sprache oder anderen Hinweisen auf eine Adressierung des deutschen Marktes hinweisen. Denn nur für solche Angebote fühlen sich die deutschen Gerichte zuständig.

Individuelle Fälschungsangebote verfolgen

Die Einzelverfolgung individueller Angebote ist eine besonders nahe liegende Maßnahme. Denn genauso wie das amerikanische, bietet das europäische und damit auch das deutsche Recht einen unmittelbaren Anspruch auf Beseitigung rechtsverletzender Inhalte gegen den jeweiligen Service Provider, der regelmäßig leicht zu identifizieren und anzusprechen ist. Man spricht vom »Notice and take down«-Prinzip. Hier wird man bei konsequenter Verfolgung einen Abschreckungseffekt erzielen können, der zu einer dauerhaften Absenkung der Verletzungsquote führt. Das lässt sich mit eigenen Arbeitskräften organisieren, die auf gut entwickelte Überwachungs- und Dokumentationssoftware zurückgreifen können. Zu nennen sind beispielhaft verschiedene Programme der Firma Rola Business Solutions in Berlin oder die kostenlosen Programme »SellersBestFriends 2.4.7« (www.pcho-me.de/download/sellersbestfriends_4476.html) und »Baywotch« (www.baywotch.de/php//index/php). Soweit Ebay betroffen ist, sollte man das dort eingerichtete »VeRo-Programm« nutzen, das auf schnelle und unbürokratische Abwicklung angelegt ist und mit der



Prominent ist eine Klage der Firma Rolex gegen die Auktionsplattform Ricardo

automatischen Anbietersperrung und der Sanktionsmöglichkeit der dauerhaften Anbietersperrung deutlich über den rechtlichen Sanktionskatalog hinausgeht. Denn in einem neuen Gesetzentwurf ist für die wichtige Anbieteridentifizierung erst einmal ein vorgeschaltetes gerichtliches Verfahren vorgesehen, und die praktisch sehr wichtige Anbietersperrung ist überhaupt nicht durchsetzbar.

Will man diesen Weg nicht gehen, kann man Anwälte oder externe Dienstleister mit der Überwachung beauftragen, zum Beispiel Rola Business Solutions in Berlin, Partners 4 Management in Taufkirchen, RCS Risk Controlling Services in Egelsbach oder die Corporation Services Company in München.

Problematisch wird es allerdings dann, wenn es nicht nur um die aktuelle Beseitigung eines, sondern die dauerhafte Verhinderung entsprechender Angebote geht. Dafür gibt es zwar juristisch einen Unterlassungsanspruch. Um ihn durchzusetzen, muss man jedoch erst einmal den Namen des Anbieters kennen. Zudem verlangt die Rechtsprechung für die schnelle Rechtsdurchsetzung eine »klare« Rechtsverletzung. Gerade zum letzten Punkt hat es in den vergangenen Jahren etliche Gerichtsverfahren gegeben, die sich allein mit der Frage beschäftigten, wann das für die klare Rechtsverletzung notwendige Überschreiten der Schwelle vom Privatangebot zum »Handeln im geschäftlichen Verkehr« vorliegt, bei dem überhaupt erst eine Markenrechtsverletzung in Betracht kommt. Welche enorme Bedeutung allein dieser Fragestellung in der Praxis zukommt, lässt sich daran ermesen, dass noch im Jahre 2005 von über 20 Millionen Ebay-Mitgliedern nur 216.000 als gewerblich gemeldet waren. Prominent ist dabei vor allem eine Klage der Firma Rolex gegen die Auktionsplattform Ricardo, über die am 30. Januar 2008 bereits zum zweiten Mal vor dem Bundesgerichtshof verhandelt wurde und die hoffent-

lich und endlich klare Leitlinien aufzeigt, ab wann ein Anbieter, der nach außen als Privatmann auftritt, sich aufgrund der Intensität seiner Aktivitäten ein Handeln im geschäftlichen Verkehr zurechnen lassen muss.

Das Thema der »scheinprivaten« Anbieter im Internet ist aber nicht nur aus markenrechtlicher Sicht von Interesse. Wegen der damit verbundenen Umsatzsteuerverkürzungen steht es seit einiger Zeit auch auf der Tagesordnung der Finanzämter, die der Verschleierung geschäftlicher Aktivitäten im Internet mit Hilfe einer speziellen »Xpider«-Software begegnen, die auch für die Allgemeinheit zur Verfügung steht und über die Entory AG in Ettlingen, einer Tochter der deutschen Börse, zu beziehen ist.

Inanspruchnahme der Service Provider

So viele Hilfen es bei Einzelverfolgung heute auch gibt, so hat sie doch den entscheidenden Nachteil, dass der betroffene Markeninhaber den Rechtsverletzungen im Internet immer hinterher läuft und dabei naturgemäß einen erheblichen organisatorischen und finanziellen Aufwand betreiben muss. Vor diesem Hintergrund gibt es zurzeit im Markenrecht kaum eine spannendere Frage als diejenige nach der Reichweite der Verantwortlichkeit der Service Provider. Denn ohne deren Beitrag gäbe es keine Rechtsverletzungen im Internet. Zudem sind sie keine »moving targets«, sondern leicht zu identifizieren.

Das Grundgesetz der Internetwirtschaft, die »E-Commerce-Richtlinie« der EU vom Juni 2000, sieht allerdings zunächst einmal keine Haftung, sondern eine ausdrückliche Haftungsprivilegierung der Service Provider vor, die nicht zur ständigen Überwachung verpflichtet sind. Allerdings ist dort auch das schon angesprochene »Notice and take down«-Verfahren etabliert, das für die so genannten »Host Provider«, denen auch Auktionsplattformen wie Ebay zuzure-

Wer sicher sein will, sollte entweder eine studentische Hilfskraft eine Woche zum Websurfen schicken oder sich der Dienste eines professionellen Ermittlers bedienen

Dr. Andreas Lubberger

chen sind, neben der Pflicht zur unverzüglichen Be-seitigung auch eine Pflicht zur dauerhaften Sperrung vorsieht.

Aus dieser Verpflichtung hat der Bundesgerichtshof in zwei Fällen, an denen immer Rolex und wechselweise Ricardo oder Ebay beteiligt waren, die Grundsätze einer »Störerhaftung« für Markenrechtsverletzungen im Internet entwickelt (Urteile vom 11.3.04 und 19.4.07 – Internet Versteigerung I + II). Danach kann mindestens eine Auktionsplattform zur dauerhaften Unterbindung rechtsverletzender Angebote auf den eigenen Seiten in Anspruch genommen werden, wenn sie (1) auf eine Rechtsverletzung hingewiesen wurde und damit Kenntnis erlangt hat, (2) diese Rechtsverletzung klar und (3) eine dauerhafte Überwachung und

Entfernung zumutbar ist. Mit diesem Ansatz ist Deutschland weltweit führend. So fand zum Beispiel die »Internet Versteigerung II«-Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Mai 2007 eine große Aufmerksamkeit auf der Jahrestagung des Weltverbandes der Markenrechtler INTA, weil sie deutlich über die unklare Linie der amerikanischen

Gerichte hinausging. Im Februar 2008 folgte ein indisches Gericht den Spuren des deutschen Bundesgerichtshofs, als es einer Klage von J.K. Rowling mit einer vorläufigen Verpflichtung von Ebay stattgab, den Verkauf von »Harry Potter«-Raubkopien zu unterbinden.

Schon aus dieser Aufzählung der Erfordernisse einer Haftung wird deutlich, dass es für ein erfolgreiches Vorgehen in der Praxis auf die beiden Fragen »Klarheit der Rechtsverletzung« und »Zumutbarkeit« ankommt. Bei der Klarheit der Rechtsverletzung steht einmal das schon angesprochene Thema des Handelns im geschäftlichen Verkehr auf der Tagesordnung, aber dann auch die Frage des sicheren Nachweises einer Fälschung. Das war in den vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fällen zum Beispiel bei einem Angebot »Rolex Replika« kein Problem. In der Mehrzahl der Fälle allerdings erweist sich die Klarheit der Rechtsverletzung als schwere Hürde: nämlich dort, wo nur der Markeninhaber aufgrund seiner speziellen Produktkenntnisse Original und Fälschung unterscheiden kann. Denn hier gehen die Gerichte (noch) davon aus, dass der Markeninhaber für einen klaren Fall der Rechtsverletzung nicht einfach nur die Kopie eines Angebots vorlegen darf, sondern einen Testkauf durchführen sowie Original und Fälschung auf dem Richtertisch präsentieren muss - und dann auch noch nachweisen muss, warum die Fälschung nicht aus seinem Unternehmen stammt. Bleibt es dabei, so ist die Störerhaftung im Alltag massenhafter Einzelfälle nicht hilfreich. Hoffnung bietet allerdings eine kürzliche Entscheidung des LG Düsseldorf (vom 13.02.08), die zu Recht nur verlangte, dass die Rechtsverletzung für den Service Provider »klar« im Sinne von »leicht zu identifizieren« sein muss.

Was die Zumutbarkeit angeht, so verteidigt sich Ebay immer mit der Unzumutbarkeit der Überwachung angesichts der großen Zahl von mindestens 8,8 Millionen ständig laufenden Angeboten. Diese früher er-



Auch der Tripp Trapp Kinderstuhl wird oft kopiert



Fakes zu stoppen, ist ein Rennen mit der Zeit

folgreiche Verteidigung bricht jedoch mehr und mehr in sich zusammen, nachdem sowohl der Bundesgerichtshof in den Rolex-Fällen als auch das OLG Hamburg in Auseinandersetzungen zwischen dem Hersteller des Tripp Trapp Kinderstuhls Stokke und Ebay auf die Existenz und die Einsatzmöglichkeiten automatischer elektronischer Filter abstellen. Hier soll es sogar zumutbar sein, ein gewisses Risiko von Fehlurteilen zu tragen und Zweifelsfragen im Einzelfall durch »Marktplatzpolizisten« nachzugehen.

Noch gefährlicher kann es für die Auktionsplattformen werden, wenn sich ein ganz neuer Ansatz durchsetzt, den der Bundesgerichtshof völlig überraschend in einem Urteil vom 12. Juli 2007 verfolgt hat. Es ging um das Angebot jugendgefährdender Schriften auf Ebay und die Verpflichtung von Ebay zur eigenständigen Überwachung des strafrechtlich gesicherten Verbots der Abgabe an Minderjährige unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsverstoßes. Hier stellte der Bundesgerichtshof nicht mehr auf die Kriterien der Störerhaftung, sondern den Gedanken der Verkehrssicherungspflicht ab. Denkt man diesen, gegenwärtig ausdrücklich beschränkten Ansatz weiter, könnten Markeninhaber eventuell zukünftig vorbeugende organisatorische Maßnahmen verlangen, die die gegenwärtige Attraktivität von Auktionsplattformen deutlich mindern. Zu denken wäre an eine saubere Aufklärung über Markenrechte, institutionelle Filter bei häufig verletzen Marken, ein festes Programm zur dauerhaften Sperrung und Identifizierung notorischer Rechtsverletzer oder die Durchsetzung der in der E-Commerce-Richtlinie ebenfalls für gewerbliche

Anbieter festgelegten Verpflichtung zum Handeln unter dem eigenen Namen.

Umgekehrt blicken die deutschen Markenrechtler allerdings gegenwärtig auch mit gewisser Sorge nach Brüssel. Denn dort wird gerade eine umfangreiche Untersuchung der Kommission zu den praktischen Konsequenzen der E-Commerce-Richtlinie ausgewertet. In diesem Rahmen betreibt die Internetwirtschaft, insbesondere deren Verband »Bitkom«, ein intensives Lobbying zur Beseitigung der angeblich existenzvernichtenden Konsequenzen der gegenwärtigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Störerhaftung. Sollte in einer revidierten Fassung dieser Richtlinie die Verpflichtung zur dauerhaften Sperrung fallen, wäre damit ein erster Dammbau gegen die Flut der Markenrechtsverletzungen im Internet schon wieder eingerissen.

Dr. Andreas Lubberger



Rechtsanwalt Dr. Andreas Lubberger ist Mitbegründer der 2004 gegründeten Sozietät Lubberger Lehment-Kanzlei für gewerblichen Rechtsschutz in Berlin. Zuvor war er unter anderem bei der Kanzlei Linklaters Oppenhoff & Rädler tätig. Eines seiner Arbeitsgebiete ist der Bereich Gewerblicher Rechtsschutz