

Das Ende der Abmahnungen wegen Kennzeichenrechtsverletzungen im Internet?

*Sebastian Meyer**

*Universität Bielefeld, Fakultät für Rechtswissenschaft
D-33619 Bielefeld, Thomashof 10
mail@sebastianmeyer.de*

Schlagworte: Kennzeichenrecht, Markengesetz, Markengrabbung, Serienabmahnung

Abstract: Abmahnungen wegen angeblicher oder tatsächlicher Verletzungen fremder Kennzeichenrechte sind seltener geworden. Viele rechtsmissbräuchlich angemeldete Marken stehen zur Löschung an; außerdem sind mittlerweile die Prüfungsstellen und Gerichte ausreichend sensibilisiert.

1. Einleitung

Noch vor einem Jahr konnte man fast täglich von neuen Abmahnungen wegen angeblicher oder tatsächlicher Verletzungen fremder Kennzeichenrechte im Internet lesen. Besonders Fälle, bei denen nicht nur einzelne Unternehmen oder Privatpersonen abgemahnt wurden, sondern gleich eine Vielzahl von Abmahnungen ausgesprochen wurde, sind auf ein großes Medienecho gestoßen¹.

Doch in der letzten Zeit scheint etwas Ruhe in diesen Bereich eingekehrt zu sein; zumindest hat das Medieninteresse nachgelassen. Dieser Beitrag soll kurz die Entwicklung in den letzten Jahren skizzieren und dann auf die aktuelle Situation eingehen. Fast die gesamte Problematik lässt sich dabei anhand zweier Rechtsstreitigkeiten exemplarisch veranschaulichen. Bei diesen Beispielfällen geht es einmal um den Schutz der Wortmarke „Webspace“ und zum anderen um die Reichweite des markenrechtlichen Schutzes der Bezeichnung „Explorer“. Beide Fälle werden regelmäßig im Zusammenhang mit den Stichworten Markengrabbung und Serienabmahnung genannt.

* Dipl.-Jurist *Sebastian Meyer*, LL.M. ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bielefeld und Absolvent des Eulisp-Ergänzungsstudiengangs Rechtsinformatik, Hannover / Wien (<http://www.eulisp.de>).

¹ Vgl. etwa MMR aktuell, MMR 10/2001, S. XVIII.

2. Markengrabbung und Serienabmahnung

Von Markengrabbung wird allgemein gesprochen, wenn die Eintragung einer Marke betrieben wird, ohne dass der Markeninhaber die ernsthafte Absicht hat, die Marke selbst zu nutzen². Vielmehr wird die formale Position als Markeninhaber lediglich zu dem Zweck erlangt, die Marke einem anderen Unternehmen, welches an einer Nutzung tatsächlich interessiert ist, zum Erwerb anzubieten oder für die Nutzung der Marke eine Lizenzgebühr zu verlangen.

Der typische Fall des Markengrabbings geht zu Lasten eines einzelnen Unternehmens³. Eine andere Variante ist die Erlangung von Markenrechten an eigentlich schutzunfähigen Bezeichnungen⁴. Vor allem beschreibende Bezeichnungen kommen für den Versuch in Betracht, einen markenrechtlichen Schutz trotz entgegenstehender Eintragungshindernisse zu erreichen. Solange die Marke eingetragen und nicht gelöscht ist, kommt auch die an sich schutzunfähige Bezeichnung in den Genuss des markenrechtlichen Schutzes, so dass der Markeninhaber von anderen Nutzern der zu Unrecht geschützten Marke grundsätzlich die Unterlassung der Nutzung oder den Abschluss einer Lizenzvereinbarung verlangen kann.

In den Fällen der Eintragung schutzunfähiger Bezeichnungen begnügt der Markeninhaber sich häufig damit, den unberechtigten Nutzer seiner Marke mit dem Mittel der Abmahnung auf seine Markenrechtsverletzung hinzuweisen. Da die Kosten einer berechtigten Abmahnung vom Abgemahnten zu tragen sind, kann auch dies eine lukrative Einnahmequelle sein, wenn eine Vielzahl von Nutzern abgemahnt werden kann. Von einer Serienabmahnung spricht man dabei, wenn gleichartige Rechtsverletzungen ohne besondere Prüfung des Einzelfalls durch standardisierte Abmahnungen beanstandet werden⁵.

3. Die Situation im Internet

Das Markengrabbung ist ebenso wenig wie das Phänomen der Serienabmahnungen eine Besonderheit, die ausschließlich im Internet zu beobachten ist⁶. Durch die Möglichkeiten des Internets ergeben sich aber ganz neue Möglichkeiten der rechtsmissbräuchlichen Ausnutzung einer markenrechtlichen Position.

² Ruff, DomainLaw (2002), S. 151 für das Domaingrabbing, das vergleichbar ist.

³ Mayer-Schönberger/Hauer, *ecolex* 1997, 947 (949).

⁴ Zimmerling/Werner, *Schutz vor Rechtsproblemen im Internet* (2001), S. 103.

⁵ Vgl. Nordemann/Blum, *NZM* 2002, 148 (149).

⁶ Dies zeigt bereits das Eingangsbeispiel „Classe E“; *Stuckel* in v. *Schultz* (Hrsg.), *Markenrecht* (2002), § 50 Rn 10 nennt weitere Fälle.

Um den Markt im Hinblick auf mögliche Verletzungen eigener Markenrechte zu beobachten, sind häufig umfangreiche Recherchen erforderlich⁷. Im Internet lassen sich Markenrechtsverletzungen dagegen mit Hilfe von Suchmaschinen ohne großen Aufwand und ohne besonderes Fachwissen in Sekundenschnelle entdecken⁸. Der Markeninhaber muss lediglich die für ihn geschützte Marke als Suchbegriff bei einer Suchmaschine eingeben und die daraufhin angezeigte Trefferliste darauf überprüfen, ob das Zeichen in einer verwechslungsfähigen Weise genutzt wird. Verständlicherweise ist dabei die Trefferwahrscheinlichkeit im Internet besonders hoch, wenn die Marke für den Computer- oder Online-Bereich eingetragen wurde. So kam in den Fällen „Webpace“ und „FTP-Explorer“ eine Vielzahl von Abmahnungen zustande.

4. Die Marke „Webpace“

Die Geschichte der Marke „Webpace“ reicht bis in das Jahr 1998 zurück. Damals wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt der Antrag auf Eintragung der Bezeichnung „Webpace“ als Marke gestellt.

Eine Bezeichnung kann jedoch nur als Marke eingetragen werden, wenn sie ausreichend unterscheidungskräftig ist⁹. Dabei wird im Markenrecht zwischen der abstrakten und der konkreten Unterscheidungskraft differenziert¹⁰. An die abstrakte Unterscheidungskraft werden jedoch keine allzu hohen Anforderungen gestellt¹¹. Nur Wörtern wie „ideal“, „extra“ oder „super“ kommt nicht einmal eine solche abstrakte Unterscheidungskraft zu¹². So ist Bezeichnungen wie „Webpace“ zumindest die abstrakte Unterscheidungskraft regelmäßig nicht abzuspüren.

Für die konkrete Unterscheidungskraft ist dagegen maßgeblich, dass die Bezeichnung gerade für die bei der Anmeldung aufgeführten Bereiche unterscheidungskräftig ist¹³. Bei Wortmarken liegt eine konkrete Unterscheidungskraft regelmäßig dann vor, wenn eine phantasievolle Wortneubildung vorliegt¹⁴. Allerdings führt das Vorliegen einer Wortneuschöpfung nicht automatisch zur Schutzfähigkeit. Selbst wenn eine Wortkombination

⁷ BGH, GRUR 1989, 449 (452) – Maritim; *Tepitzky*, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren (8. Aufl. 2002), Kap. 17 Rn 6.

⁸ Meyer in *Bauknecht/Brauer/Mück* (Hrsg.): Informatik 2001, S. 1041.

⁹ Ingerl/Rohnke, Markenrecht (1998), § 3 Rn 16.

¹⁰ Ströbele in *Althammer/Ströbele/Klaka*, Markengesetz (6. Aufl. 2000), § 3 Rn 7.

¹¹ Ingerl/Rohnke, § 3 Rn 16.

¹² Fezer, Markenrecht (3. Aufl. 2002), § 3 Rn 209; BGH, GRUR 1995, 410.

¹³ BGH, GRUR 1995, 408 (409) – Protech; BGH, GRUR 1999, 1093 – For You; BGH, GRUR 1999, 1089 – Yes.

¹⁴ BPatGE 36, 229 (232) – Sweater Tops; Ingerl/Rohnke, § 8 Rn 30.

zuvor so noch nie benutzt wurde, ist sie dem Markenschutz nicht zugänglich, wenn sie sprachüblich gebildet ist und der sachbezogene Aussagegehalt klar auf der Hand liegt¹⁵. Es kommt also auf die Mehrdeutigkeit einer Bezeichnung an.

Für die Wortkombination „Webpace“ sind sowohl das Vorliegen einer Wortneubildung wie auch einer Mehrdeutigkeit sehr fraglich. Nach Untersuchungen der Universität Leipzig hat das Wort Webpace bereits 1996 Eingang in den deutschen Wortschatz gefunden. Auch ist der Sinngehalt der Wortkombination ziemlich naheliegend. Aus dem Zusammenhang ergibt sich, dass mit Web das World Wide Web gemeint ist und space einen virtuellen Raum oder Bereich im World Wide Web meinen soll. Damit ist das Wort „Webpace“ eigentlich nur einer sinnvollen Deutung zugänglich: „Webpace“ meint Speicherplatz, den ein Provider seinen Kunden im Internet zur Verfügung stellt¹⁶. Dennoch hat das Deutsche Patent- und Markenamt letztlich die begehrte Wortmarke eingetragen.

Einmal eingetragen, lässt sich ein geschütztes Kennzeichen nur noch schwer aus der Welt schaffen. Schon bald nach der Eintragung zeigten sich deren Konsequenzen: Zahlreiche Provider, aber auch Privatpersonen wurden abgemahnt. Sie hatten Speicherplatz im Internet angeboten und diesen als Webpace bezeichnet. Verständlicherweise regte sich der Unmut über die Eintragung der Bezeichnung Webpace als Marke. Es ist jedoch zu beachten, dass es für den Abgemahnten ohne Bedeutung ist, ob die Marke zurecht eingetragen wurde. In einem gerichtlichen Verfahren gegen die Abmahnung wird der Abgemahnte nämlich mit der Behauptung, die Marke hätte nicht eingetragen werden dürfen, nicht gehört¹⁷.

Die einzige Möglichkeit gegen den Abmahner vorzugehen, besteht daher darin, ihm die Befugnis zur Abmahnung zu nehmen. Dazu muss das Kennzeichenrecht, welches als Grundlage für die Abmahnungen dient, gelöscht werden. Zu diesem Zweck sieht das deutsche Markenrecht ein eigenständiges Lösungsverfahren vor¹⁸. Im Fall „Webpace“ endete ein entsprechendes Verfahren damit, dass die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) bereits Anfang 2000 die Löschung der Marke „Webpace“ verfügt hat¹⁹. Gegen die Entscheidung des DPMA ist allerdings die Beschwerde zum Bundespatentgericht statthaft, die auch eingelegt wurde. Eine solche Beschwerde hat gem. § 66 MarkenG eine aufschiebende Wirkung, so dass die Marke bis zur rechtskräftigen Ent-

¹⁵ BGH, GRUR 1995, 408 (409) – Protech.

¹⁶ Meyer, GRUR 2001, 204 (205).

¹⁷ OLG Hamm, Urteil v. 15.05.2001, AZ: 4 U 33/01.

¹⁸ Lösungsverfahren gem. § 54 MarkenG

¹⁹ DPMA, Beschl. v. 18.02.2000, AZ: S 166/99 Lösch / 398 06 414.8/42.

scheidung weiterhin eingetragen blieb. Am 12. November 2002 hat das Bundespatentgericht schließlich die Ansicht des Deutschen Patent- und Markenamtes bestätigt und die Beschwerde gegen den Lösungsbeschluss zurückgewiesen²⁰. Gegen diesen Beschluss ist nun aber noch die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof möglich.

5. Der Fall „FTP-Explorer“

Der Fall „FTP-Explorer“ weist zahlreiche Ähnlichkeiten zu dem zuvor geschilderten Fall „Webpace“ auf.

Das amerikanische Unternehmen FTPx Corp. vertreibt im Internet die Software „FTP-Explorer“ und ist Inhaber der amerikanischen Markenrechte bezüglich des Begriffs „FTP-Explorer“²¹. In Deutschland besitzt dagegen ein Unternehmen aus Ratingen die Markenrechte für die Bezeichnung „Explorer“. Aufgrund dieser Markenrechte wurden zahlreiche Personen abgemahnt, die auf ihrer Homepage einen Hyperlink auf die Internet-Seite der FTPx Corp. gesetzt hatten.

In den ersten aus den Abmahnungen resultierenden gerichtlichen Streitigkeiten haben die Gerichte zunächst zu Gunsten des Markeninhabers entschieden und eine Markenrechtsverletzung angenommen²². Mittlerweile sind aber auch gegenteilige Entscheidungen ergangen²³. Der Begriff „Explorer“ wäre im englischsprachigen Raum wegen seiner beschreibenden Bedeutung ohne weitere Zusätze wohl nicht schutzfähig²⁴. Angesichts der Tatsache, dass auch weite Teile der deutschen Bevölkerung einfache englische Begriffe verstehen und sich gerade im Computerbereich die englische Sprache großer Beliebtheit erfreut, ist der Begriff Explorer wenig originell und daher von geringer Kennzeichnungskraft²⁵. Eine geringe Kennzeichnungskraft hat zur Folge, dass nur ein geringer Abstand zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr eingehalten werden muss²⁶.

Im Sommer 2002 wurde schließlich ähnlich wie im Fall „Webpace“ ein Lösungsbeschluss erlassen²⁷. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat es als erwiesen angesehen, dass die Bezeichnung Explorer bereits seit

²⁰ BPatG, Beschl. v. 12.11.2002, AZ: 24 W (pat) 98/01.

²¹ Die Homepage des Unternehmens ist zu finden unter <http://www.ftpx.com>.

²² LG München I, Urteil v. 25.05.2000, AZ: 4 HKO 6543/00; u.v.m.

²³ OLG Braunschweig, Urteil v. 19.07.2001, AZ: 2 U 141/00; LG Bielefeld, MMR 2001, 196; LG Berlin, Urteil v. 12.12.2000, AZ: 15 O 283/00.

²⁴ Kritisch bezüglich der Eintragung in Deutschland bereits das LG München I, CR 1997, 158 (159) und das OLG Hamm, Urt. v. 15.05.2001, AZ: 4 U 33/01.

²⁵ Dazu bereits Meyer, GRUR 2001, 204 (207).

²⁶ BGH, GRUR 1991, 609 (611) – SL; Marx, Rn 201.

²⁷ DPMA, Beschl. v. 08.07.2002, AZ: S 37/01 Lösch / 395 38 830.9/09.

1992 für die Benennung von Software-Produkten genutzt wird²⁸. Der Markeninhaber hat danach bewusst die Tatsache ausgenutzt, dass die Bezeichnung „Explorer“ in Alleinstellung noch nicht für diesen Bereich eingetragen war, um die Nutzer der Bezeichnung zu behindern bzw. von ihnen die Zahlung von Lizenzgebühren oder zumindest Abmahnkosten zu verlangen. Es ist in diesem Zusammenhang auffällig, dass die Marke „Explorer“ kurz nach der Markteinführung von Windows 95 mit seinem Windows-Explorer in Deutschland beantragt wurde²⁹.

6. Serienabmahnungen im Internet

Beide vorgenannten Fällen wären nicht so bekannt worden, wenn sich die Kennzeicheninhaber auf einzelne Abmahnungen beschränkt hätten. Sowohl das eingetragene Kennzeichen „WebSpace“ wie auch die Markenrechte an dem Begriff „Explorer“ dienen jedoch als Grundlage für eine Vielzahl von Abmahnungen.

Die bloße Tatsache, dass eine Vielzahl von Personen abgemahnt wurde, ist für sich alleine betrachtet noch nicht verwerflich³⁰. Der Markeninhaber ist grundsätzlich berechtigt, gegen alle ihm bekannt werdenden Rechtsverletzungen vorzugehen. Verteidigt der Markeninhaber nicht ausreichend seine Kennzeichenrechte besteht sogar die Möglichkeit, dass die geschützte Bezeichnung nachträglich ihre Kennzeichnungskraft verliert³¹.

Als Indiz für ein rechtsmissbräuchliches Verhalten kann es aber beispielsweise gewertet werden, wenn ohne eine Differenzierung nach Art und Umfang der Nutzung alle Nutzer einer Marke abgemahnt werden³².

Besonders ärgerlich für die Abgemahnten ist regelmäßig die mit der Abmahnung verbundene Kostenfolge, denn der Empfänger einer Abmahnung ist verpflichtet, die durch die Abmahnung entstandenen Kosten dem Markeninhaber zu erstatten³³. Erfolgt die Abmahnung durch einen Rechtsanwalt, so ist für den Betroffenen die Tatsache, dass er die Anwaltsrechnung zu begleichen hat, häufig ärgerlicher als die Pflicht, die Verwendung des geschützten Kennzeichens zu unterlassen. Daher ist es nicht verwun-

²⁸ Das OLG Köln, Urt. v. 05.07.2002, AZ: 6 U 17/02 geht von einer Nutzung in der Informationstechnik bereits seit 1987 aus.

²⁹ Darauf weist auch das OLG Köln, Urteil v. 05.07.2002, AZ: 6 U 17/02 hin; zur Bedeutung eines solchen Zusammenhangs *Stuckel* in v. *Schultz*, § 50 Rn 10.

³⁰ OLG München, NJWE-WettbR 1998, 29.

³¹ OLG Hamm, Urteil v. 15.05.2002, AZ 4 U 33/01 unter 4. Das bekannteste Beispiel dafür ist das Wort Vaseline, vgl. RGZ 73, 229 (232).

³² LG München I, NJW-CoR 2000, 175 – Web4space.

³³ BGHZ 52, 393 (399) – Fotowettbewerb; *Schmid*, GRUR 1999, 312; *Oppermann*, AcP 193 (1993), 497 (516).

derlich, dass es bei einer Vielzahl der Gerichtsverfahren nicht um die Abmahnung selbst, sondern nur um die Kosten der Abmahnung geht.

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat in einer Entscheidung die Erstattungsfähigkeit der Anwaltskosten abgelehnt, weil die Einschaltung eines Rechtsanwaltes überflüssig war und die Abmahnung per E-Mail praktisch kostenlos hätte verschickt werden können³⁴. Zuzustimmen ist dem OLG darin, dass vom Markeninhaber verlangt werden kann, die Abmahnkosten möglichst gering zu halten. Dies darf allerdings nicht dazu führen, dass ein Mittel gewählt werden muss, welches für die Rechtsdurchsetzung weniger effektiv oder risikobehaftet ist. Bei der Prüfung der Erforderlichkeit sind die entstehenden Kosten auch in Relation zu den Erfolgsaussichten des gewählten Mittels zu setzen³⁵.

Da für die Abmahnung keine besondere Form vorgeschrieben ist, kann eine Abmahnung grundsätzlich auch per E-Mail erfolgen³⁶. Es ist jedoch zu beachten, dass einem elektronischen Dokument (zur Zeit noch) eine deutlich geringere Aufmerksamkeit zuteil wird als Nachrichten, die per Brief oder Telefax übermittelt werden. Auch die Beweisprobleme bei einer Abmahnung per E-Mail dürfen nicht unterschätzt werden.

7. Ausblick

Viele missbräuchlich eingetragenen Markenrechte, welche als Grundlage für die Abmahnungen herhalten mussten, sind mittlerweile gelöscht oder stehen zur Löschung an. Zumindest was die Ablehnung von Eintragungen oder die Löschung von Kennzeichen angeht, sind die Prüfungsstellen mittlerweile ausreichend sensibilisiert. Bezeichnungen wie „Web-space“ oder „Explorer“ würden heute sicher nicht mehr eingetragen.

Wer sich durch den massenhaften Versand von Abmahnungen zweifelhafter Art einen finanziellen Vorteil erhofft, ist im Bereich des Kennzeichenrechts nicht mehr so gut aufgehoben. Wie findig aber einschlägige Vereine und Kanzleien sind, zeigen die aktuellen Entwicklungen außerhalb des Kennzeichenrechts. Besonders beliebt sind zur Zeit Abmahnungen wegen eines nicht ausreichenden Impressums oder wegen Verstößen gegen datenschutzrechtliche Vorschriften³⁷. Selbst Anwälte sind diesbezüglich vor bösen Überraschungen nicht gefeit: Zahlreiche Rechtsanwälte sind von einem Anwaltskollegen aus dem Saarland abgemahnt worden. In

³⁴ OLG Düsseldorf, Urt. v. 20.02.2001, AZ: 20 U 194/00, ähnlich bereits in der Vorinstanz: LG Düsseldorf, Urt. v. 25.10.2000, AZ: 2a O 109/00.

³⁵ *Sprau in Palandt*, Bürgerliches Gesetzbuch (62. Aufl. 2003), § 670 Rn 4.

³⁶ *Deutsch in Pastor/Ahrens* (Hrsg.): Der Wettbewerbsprozess (4. Aufl. 1999), Kap. 6 Rn 1.

³⁷ *Meyer in Schweighofer et al.* (Hrsg.): IT in Recht u. Staat (2002), S. 363.

dem Abmahnungsschreiben wurde moniert, dass die betroffenen Anwälte auf ihrer Kanzleihomepage nicht die für sie zuständige Rechtsanwaltskammer angegeben hatten³⁸. Ob es für die abgemahnten Anwälte wirklich tröstlich ist, dass sie sich in der Regel besser zu wehren wissen als juristische Laien, mag dahingestellt sein³⁹.

³⁸ Vgl. § 6 Nr. 5 lit. a) TDG bzw. § 10 Abs. 2 Nr. 5 lit. a) MDSStV.

³⁹ Vgl. <http://www.heise.de/newsticker/data/tig-09.03.02-002/>.