

# Markenrecht und E-Commerce: Verwendung von Marken im Shop

☒ Der Schutz von Waren und Dienstleistungen durch Marken gewinnt auch im E-Commerce immer mehr an Bedeutung. Mit dieser Beitragsreihe möchten wir Ihnen einige wichtige Aspekte des Schutzes von Marken im E-Commerce darstellen und damit die Wichtigkeit die mit einer Markenmeldung und einer folgenden Registrierung verbunden ist.

**Lesen Sie im ersten Teil mehr zur Verwendung von Marken im Shop.**

Nachdem vor längerer Zeit bereits hier im Blog die Frage aufgeworfen wurde, ob Markenschutz auch für Online-Shops interessant sei, wollen wir nun in einer Beitragsreihe zum Thema Markenrecht Stolperfallen aufzeigen und Tipps geben, wie diese zu vermeiden sind.

## Marken dürfen nicht als Metatag genutzt werden

Bereits vor geraumer Zeit hatte der Bundesgerichtshof (BGH) abschließend geklärt, dass die Nutzung fremder Marken als so genanntes Metatag zur Beeinflussung von Internetsuchmaschinen eine Markenrechtsverletzung darstellt.

Wird eine entsprechende Marke als Metatag markenmäßig verwendet, so hat der BGH bereits im Jahre 2006 (U. v. 18.5.2006, I ZR 183/03 - Impuls) abschließend geklärt, dass wenn für den Fall, dass die Verwendung des Metatags zum Auffinden einer Internetseite führt und somit eine Herkunftsfunktion darstellen kann, eine Markenrechtsverletzung besteht.

Ohne weitere Ausführungen zu dieser Entscheidung zu tätigen, sollte Marken nicht als Metatag genutzt werden.

## Verwendung von Marken auf Unterseiten von Onlineshops

Die Verwendung von Marken auf diversen Unterseiten von Online-Shops kann ebenfalls zu einer Markenverletzung führen. Diese Frage hatte der BGH in einem Verfahren (U. v. 4.2.2010 - I ZR 51/08) zu klären.

Das Gericht hatte dabei zu entscheiden, ob und inwieweit eine Markenrechtsverletzung dann bestehen kann, wenn auch Unterseiten eines Online-Auftritts im Rahmen einer Produktkennzeichnung als Marke geschützte Bezeichnungen verwendet werden, die mit einer Marke verwechselbar sind und wenn die Unterseite dieses Onlineauftritts durch Internetsuchmaschinen aufgerufen werden kann.

Dies mag zwar Vorteile insbesondere bei der Darstellung von Treffern in Internetsuchmaschinen bringe, findet jedoch seine Grenzen dann, wenn Marken Dritter verletzt werden.

## Was war passiert?

In dem durch Gericht zu entscheidenden Fall wurde in einem Online-Shop ein Fitnessball für das Arm- und Handmuskulatur-Training unter der Bezeichnung „power ball“ auf einer Unterseite des Shops beworben.

Hingegen hatte ein anderes Unternehmen eine Marke mit der Bezeichnung „POWER BALL“ für Turn-

und Sportartikel schützen lassen.

Gab nunmehr ein Internetnutzer auf der üblicherweise genutzten Internetsuchmaschinen den Begriff „power ball“ als Suche ein, so zeigte die Suchmaschine an der ersten Stelle der Suchergebnisse (nicht AdWords!) ein Produkt des Markeninhabers der Marke „POWER BALL“ an. An zweiter Stelle folgte bereits eine Unterseite des Online-Shops.

In diesem Vorgehen sah der Inhaber der Marke „POWER BALL“ eine Verletzung der bestehenden Markenrechte.

## Beeinflussung in Suchmaschinen

Im Detail führt das Gericht zur Verletzung der Markenrechte Folgendes aus:

*“Für eine markenmäßige Verwendung reicht es, dass ein als Suchwort verwendetes Zeichen dazu benutzt wird, das Ergebnis des Auswahlverfahrens in der Trefferliste einer Internetsuchmaschine zu beeinflussen und den Nutzer zu der Internetseite des Verwenders zu führen.*

*Diese Voraussetzungen einer markenmäßigen Benutzung hat das Berufungsgericht vorliegend festgestellt. Danach wurden nach Eingabe der Bezeichnung “Powerball” in die Suchmaschine der Beklagten näher bezeichnete Produkte einschließlich des RotaDyn Fitnessballs angeführt.*

*Über einen Link wurde der Verkehr zu der Internetseite der Beklagten mit dem RotaDyn Fitnessball geführt, auf der sich die Bezeichnungen “Powerball” und “power ball” in der Kopfzeile fanden.*

*Dass es sich um eine interne Suchmaschine der Beklagten handelt, hat auf die Verwendung der beanstandeten Bezeichnungen als Marke keinen Einfluss.”*

Auch dieses Urteil zeigt, dass mit der Verwendung von geschützten Kennzeichen auf Unterseiten eines Internetauftritts die über Internetsuchmaschinen gefunden werden können, äußerste Vorsicht geboten ist.


Anders zu beurteilen ist dies ggf., wenn Produkte der geschützten Marke auch tatsächlich in dem Verkaufsangebot des Online-Shops angeboten werden. Dies muss im Einzelfall mit dem Markeninhaber geklärt werden.

## Vorschau auf Teil 2

Im zweiten Teil der Reihe “Markenrecht und E-Commerce” werden die rechtlichen Herausforderungen rund um die Frage der Verwendung von Marken in Werbeanzeigen in Internetsuchmaschinen dargestellt.

## Über den Autor

RA Rolf Albrecht

 Rolf Albrecht ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz sowie Fachanwalt für Informationstechnologierecht in der Kanzlei volke2.0. Rechtsanwalt Albrecht schreibt regelmäßig als Gastautor Beiträge für den Shopbetreiber-Blog.