

# NEWSLETTER

## Gewerblicher Rechtsschutz

### 1/2008

#### Inhaltsverzeichnis

Die geplante Reform des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) .....	1
Rechtsmissbrauch bei Abmahnungen – kein „fliegender Gerichtsstand“ .....	2
Abmahnung durch externe Anwälte auch bei eigener Rechtsabteilung .....	3
Unaufgeforderte Telefonanrufe zu Werbezwecken bei Gewerbetreibenden .....	3
Satirische Werbung mit der Namensnennung von Prominenten .....	4
Die Deutsche Post AG unterliegt in dem Streit um die Marke „Post“ .....	5
Haftung eines Internetauktionshauses für gefälschte Markenprodukte .....	6
Registrierung eines Domainnamens im Auftrag eines Dritten .....	6

## Die geplante Reform des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb

Kaum ein Gesetz unterliegt so zahlreichen und erheblichen Veränderungen wie das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (kurz: UWG). Das UWG ist erst im Jahre 2004 umfassend novelliert worden. Nun hat das Bundeskabinett am 21.05.2008 einen neuen Entwurf zur Änderung des UWG verabschiedet. Diese Gesetzesnovelle soll die EU-Richtlinie 2005/29/EG in deutsches Recht umsetzen. Hiermit bezweckt der Gesetzgeber eine Verbesserung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbsrecht.

### 1. Einführung einer „Schwarzen Liste“ von unlauteren Geschäftspraktiken

Die erheblichste Veränderung des UWG besteht zunächst in der geplanten Einführung einer so genannten „Schwarzen Liste“. Hierbei soll das UWG um einen Katalog von 30 irreführenden und aggressiven geschäftlichen Handlungen ergänzt werden, der in einem separaten Anhang zum UWG abgedruckt wird. Gemäß einer neuen Bestimmung in § 3 Abs. 3 UWG-Entwurf sollen die dort einzeln aufgeführten geschäftlichen Handlungen gegenüber Verbrauchern stets und in jedem Fall unzulässig sein. In diesem Anhang sind zum Beispiel folgende unzulässige Handlungen aufgeführt:

- Verwendung von Gütezeichen, Qualitätskennzeichen oder ähnlichem ohne die erforderliche Genehmigung (Nr. 2 des Anhangs),
- die unwahre Angabe, bestimmte Waren oder Dienstleistungen seien allgemein oder zu bestimmten Bedingungen nur für einen sehr begrenzten Zeitraum verfügbar, um den Verbraucher zu einer sofortigen geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, ohne dass dieser Zeit und Gelegenheit hat, sich auf Grund von Informationen zu entscheiden (Nr. 7 des Anhangs),
- unwahre Angaben über Art und Ausmaß einer Gefahr für die persönliche Sicherheit des Verbrauchers oder seiner Familie für den Fall, dass er die angebotene Ware nicht erwirbt oder die angebotene Dienstleistung nicht in Anspruch nimmt (Nr. 12 des Anhangs);
- die unwahre Angabe, der Unternehmer werde demnächst sein Geschäft aufgeben oder seine Geschäftsräume verlegen (Nr. 15 des Anhangs),
- die unwahre Angabe oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks, der Verbraucher habe bereits einen Preis gewonnen oder werde ihn gewinnen, wenn es einen solchen Preis oder Vorteil nicht gibt oder dieser von der Zahlung eines Geldbetrages oder der Übernahme von

Kosten abhängig gemacht wird (Nr. 17 des Anhangs),

- die Übermittlung von Werbematerialien unter Beifügung einer Zahlungsaufforderung, wenn damit der unzutreffende Eindruck vermittelt wird, die beworbene Ware oder Dienstleistung sei bereits bestellt (Nr. 22 des Anhangs).

Nach der Ansicht des Bundesjustizministeriums werden solche „absoluten“ Verbote dem Verbraucher künftig die Durchsetzung seiner Rechte erleichtern. Das Ministerium verbindet mit dieser Auflistung einzelner verbotener Verhaltensweisen eine größere Transparenz, da der Verbraucher künftig dem Gesetzestext unmittelbar entnehmen könne, welches Verhalten ihm gegenüber in jedem Falle verboten ist und welches nicht.

### 2. Vergrößerter Anwendungsbereich

Des Weiteren soll der Anwendungsbereich des UWG künftig auch auf eine Kontrolle des Verhaltens der Unternehmen während und nach dem Vertragsschluss ausgeweitet werden. Damit gilt das UWG künftig nicht mehr nur für das Verhalten der Unternehmen vor einem Vertragsschluss, wie es der § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG bislang vorsieht.

Insoweit wird das künftige UWG nicht mehr auf den Begriff des „unlauteren Wettbewerbs“ abstellen, sondern von „unlauteren, geschäftlichen Handlungen“ sprechen, so der § 1 UWG-Entwurf. Im Zuge dessen soll auch der Begriff der „geschäftlichen Handlung“ mit § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG-Entwurf neu definiert werden. Hierunter wird dann jedes Verhalten einer Person zu verstehen sein, welches zugunsten des eigenen oder eines fremden Unternehmens vor, während oder nach einem Geschäftsabschluss zur Förderung des Absatzes oder des Bezugs von Waren oder Dienstleistungen erfolgt.

Die Gesetzesnovelle wird namentlich für die Versicherungsbranche Auswirkungen haben. Denn hierzu enthält die Nr. 27 des erwähnten Anhangs ein ausdrückliches Verbot für Versicherungsunternehmen, Schreiben eines Verbrauchers, mit dem dieser einen Anspruch bei der Versicherung geltend macht, systematisch unbeantwortet zu lassen, um diesen hierdurch letztlich von der Ausübung seiner Rechte abzubringen.

### 3. Erweiterte Informationspflichten

Nach dem Gesetzentwurf sollen Unternehmen künftig erhöhten Informationspflichten unterliegen. Verbrauchern dürfen demnach nicht mehr solche Informationen vorenthalten werden, die sie für ihre wirtschaftliche Entscheidung benötigen.

Hierzu soll vor allem mit dem § 5 a UWG-Entwurf künftig die Irreführung des Verbrauchers durch Unterlassen wichtiger Informationen verboten werden. Als Beispiel führt das Bundesjustizministerium

folgenden Fall an: ein Gartencenter verkauft nicht-heimische Pflanzen und Sträucher für den Garten, ohne darauf hinzuweisen, dass diese nicht in den Garten gepflanzt werden dürfen. Nach § 5 a Abs. 3 Nr. 3 UWG-Entwurf soll ein solches Verhalten künftig unlauter sein.

Auch mit den neuen Informationspflichten möchte das Bundesjustizministerium bei Verbrauchern für mehr Transparenz und Rechtssicherheit sorgen. Allerdings wird der in § 5 a UWG-Entwurf vorgesehene Katalog nicht abschließend sein, damit die Rechtsprechung Raum für Fortentwicklungen hat. Unter diesem Gesichtspunkt werden Verbraucher allerdings nur schwer Transparenz finden können.

#### 4. Fazit

Der Gesetzentwurf zum neuen UWG muss noch den Bundestag und den Bundesrat passieren. Bis dahin bleibt abzuwarten, welche dieser Änderungen tatsächlich in geltendes Recht umgesetzt werden können und welche nicht. Allerdings zeichnet sich mit dem Entwurf für die Zukunft ein erheblich verschärftes Wettbewerbsrecht ab. Hier werden zahlreiche Unternehmen ihre Geschäftspraktiken überdenken und an die neuen Vorschriften anpassen müssen, sofern sie nicht von ihren Mitbewerbern abgemahnt werden möchten. Insoweit steht aufgrund dieser Gesetzesnovelle gerade nicht zu erwarten, dass sich die bestehende erhebliche Abmahnwelle wegen der Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht in naher Zukunft abschwächen wird (Quelle: Pressemitteilung des Bundesministeriums der Justiz vom 21.05.2008).

#### Rechtsmissbrauch bei Abmahnungen – Kein „fliegender Gerichtsstand“

In den meisten Zivilprozessen kann sich der Beklagte darauf einstellen, dass er gemäß dem allgemeinen Gerichtsstand der §§ 12, 13 Zivilprozessordnung (ZPO) an seinem Wohnort bzw. an seinem Geschäftssitz verklagt wird. In Wettbewerbs- und Markenrechtsprozessen sieht dies oftmals jedoch anders aus: häufig werden Schutzrechtsverletzer an Gerichtsorten verklagt, welche von ihrem Geschäftssitz räumlich sehr weit entfernt sind. Damit sind für den Verletzer natürlich höhere Prozesskosten verbunden, schon allein durch eine viel weitere Anfahrt zu den Gerichtsterminen.

Der Grund hierfür liegt in dem so genannten „fliegenden Gerichtsstand“ begründet. Nach diesem Grundsatz können Marken- und Wettbewerbsverstöße an jedem Ort gerichtlich geahndet werden, an dem sie begangen werden. Vor allem bei einer rechtswidrigen Werbung oder einer Markenverletzung im Internet ist das neben dem Standort des Servers gleichzeitig auch jeder Computer, mit dem die betreffende Internetseite abgerufen werden kann. Weil aber ein solcher PC an jedem Ort in Deutschland stehen kann, besteht für den Geschädigten, d. h. für den Kläger, die Möglichkeit, den

Wettbewerbs- oder Markenverstoß vor jedem deutschen Gericht seiner Wahl ahnden zu lassen.

Das Kammergericht Berlin hatte nun in einem Beschluss vom 25.01.2008 über die Rechtsfrage zu befinden, ob dieser „fliegende Gerichtsstand“ auch dann zulässig ist, wenn von dem geschädigten Kläger für ein Gerichtsverfahren ein Gericht ausgewählt wird, welches vom Geschäfts- und Wohnsitz des Verletzers möglichst weit entfernt ist, ohne dass hierfür ein entsprechender Sachgrund ersichtlich ist. In dem zu entscheidenden Fall ließ ein Unternehmen in 268 Fällen gleichlautende Abmahnungen wegen unzutreffender Widerrufsbelehrungen gegenüber seinen Mitbewerbern aussprechen. In den Fällen, in denen die betroffenen Mitbewerber die Abmahnungen nicht sogleich akzeptierten, folgten Gerichtsverfahren. Allerdings wurden diese Verfahren nicht an den Gerichten geführt, welche örtlich den Geschäftssitzen der Mitbewerber am nächsten lagen oder eine für den Kläger günstige Rechtsprechung verfolgten, sondern an Gerichten, die für die Mitbewerber räumlich möglichst weit entfernt waren. So wurde z. B. vor dem LG Köln ein Mitbewerber aus Hamburg in Anspruch genommen, während vor dem LG Hamburg wiederum Mitbewerber aus Bonn und aus der Nähe von Düsseldorf verklagt wurden. Des Weiteren wurde z. B. ein weiterer Mitbewerber aus der Nähe von Würzburg vor dem LG Berlin in Anspruch genommen und ein weiterer Gegner mit Geschäftssitz in Kaiserslautern vor dem LG in Magdeburg.

Die Richter des Kammergerichts in Berlin erkannten hierin ein rechtsmissbräuchliches Verhalten der Klägerseite, weil diese ihre Prozessführung in besonders kostenverursachender Weise gestaltet hätte, ohne dass dies durch triftige und nachvollziehbare Gründe gerechtfertigt gewesen sei.

Zunächst wiesen die Richter des KG Berlin in ihrer Begründung darauf hin, dass es grundsätzlich nicht als rechtsmissbräuchlich zu werten sei, wenn ein Kläger bei seiner Klage gegen seinen verletzenden Mitbewerber das ihm bequemste oder genehmste Gericht auswählt, also z. B. sein Heimatgericht oder das Gericht mit der ihm am günstigsten erscheinenden Rechtsprechung. Insoweit sei es also auch weiterhin möglich, unter Ausnutzung des fliegenden Gerichtsstandes die jeweilige Rechtsprechung verschiedener Gerichte auszutesten. Etwas anderes müsse nach der Ansicht der Richter aber dann gelten, wenn die Wahl des Gerichtsstandes offenkundig allein darauf abzielt, zusätzliche Reisekosten entstehen zu lassen, um damit den Gegner über Gebühr zu schädigen. Denn nach § 8 Abs. 4 UWG sei es rechtsmissbräuchlich, wenn eine Rechtsverfolgung vorwiegend dazu diene, gegen den Verletzer einen Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen oder Kosten der Rechtsverfolgung entstehen zu lassen.

Im vorliegenden Fall waren nach der Ansicht der Richter des KG Berlin keine vernünftigen und sachlichen Gründe für die Wahl der verschiedenen Ge-

richtsorte ersichtlich. Daher sind die Richter davon ausgegangen, dass die Hauptintention bei der Auswahl der unterschiedlichen Gerichtsorte allein darin bestanden habe, die Verletzer mit zusätzlichen Kosten für die Rechtsverteidigung, vor allem mit Reisekosten, zu belasten und diese so zusätzlich einzuschüchtern, damit sie möglichst schnell nachgeben, anstatt sich einem weit entfernten Gerichtsverfahren zu stellen (KG in Berlin, Beschluss vom 25.01.2008, Az.: 5 W 371/07).

### **Abmahnung durch externe Anwälte auch bei eigener Rechtsabteilung**

Wird ein Mitbewerber wegen Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht in berechtigter Weise abgemahnt, muss dieser nicht nur eine entsprechende Unterlassungserklärung abgeben, sondern er muss in der Regel auch die Anwaltskosten des Abmahnenden ersetzen. Wie sieht es aber aus, wenn das abmahnende Unternehmen über eine eigene Rechtsabteilung verfügt? Ist ein solches Unternehmen verpflichtet, Abmahnungen selbst, d. h. ohne die Einschaltung externer Rechtsanwälte vorzunehmen? Können die Kosten externer Anwälte in einem solchen Fall nicht mehr auf den Abgemahnten abgewälzt werden?

Über diese Rechtsfrage hatte der BGH am 08.05.2008 zu befinden. In dem zugrunde liegenden Sachverhalt ist die Deutsche Telekom AG gegen ihren Wettbewerber Arcor wegen Verstöße gegen das UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) vorgegangen. Zwei Werber von Arcor hatten zuvor versucht, eine Kundin der Telekom AG für sich zu gewinnen und dabei irreführende Behauptungen aufgestellt. Die Deutsche Telekom AG ließ daraufhin ihren Konkurrenten Arcor durch ein Rechtsanwaltsbüro abmahnen, obwohl sie über eine eigene Rechtsabteilung verfügt. Arcor weigerte sich jedoch, auf die Abmahnung eine entsprechende Unterlassungserklärung abzugeben. Daraufhin erwirkte die Deutsche Telekom AG eine einstweilige Verfügung vor dem Landgericht Frankfurt a. M., welche Arcor letztlich als endgültige Regelung akzeptierte. Die durch das Gerichtsverfahren veranlassten Anwaltskosten waren von Arcor ohnehin zu ersetzen. Die Parteien stritten im Folgezeitraum aber noch darüber, ob die durch die außgerichtliche Abmahnung verursachten Anwaltskosten von Arcor zu ersetzen waren. Denn nach der Auffassung von Arcor hätte die Deutsche Telekom AG die Abmahnung auch durch ihre eigene Rechtsabteilung vornehmen lassen können, so dass externe Rechtsanwaltskosten gar nicht erst entstanden wären.

Das Landgericht Frankfurt a. M. und das OLG Frankfurt a. M. teilten diese Rechtsansicht von Arcor jedoch nicht und gaben der Klage der Deutschen Telekom AG auf Ersatz der entstandenen außgerichtlichen Anwaltskosten statt. Diese Entscheidungen sind nun auch vom BGH bestätigt worden. In dem Urteil vom 08.05.2008 stellten die Richter des BGH klar, dass ein Unternehmen mit einer eigenen

Rechtsabteilung nicht gehalten sei, ständig eigene Juristen zur Überprüfungen von Wettbewerbsbehandlungen der Mitbewerber einzusetzen und durch diese gegebenenfalls Abmahnungen auszusprechen. Denn die Verfolgung von Wettbewerbsverstößen gehöre nicht zu den originären Aufgaben eines gewerblichen Unternehmens. Auch wenn im vorliegenden Fall der aufgetretene Wettbewerbsverstoß klar auf der Hand lag, durfte sich die Deutsche Telekom AG für die Aussprache der wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen durchaus eines Anwaltsbüros bedienen und von Arcor den Kostenersatz hierfür verlangen (BGH, Urteil vom 08.05.2008, Az.: I ZR 83/06, Pressemitteilung Nr. 93/08).

Damit steht fest, dass auch Unternehmen mit eigener Rechtsabteilung in der Regel externe Anwälte mit der Durchführung wettbewerbsrechtlicher Abmahnungen beauftragen können und dass die hierdurch entstehenden Kosten vom Abgemahnten ersetzt werden müssen. Dies ist zu begrüßen, weil die Materie „Wettbewerbsrecht“ äußerst schnelllebig ist und es daher für Unternehmen grundsätzlich sinnvoll und geboten ist, sich der externen Hilfe spezialisierter Rechtsanwälte zu bedienen.

### **Unaufgeforderte Telefonanrufe zu Werbezwecken bei Gewerbetreibenden**

Werbeanrufe in Privathaushalten oder bei Unternehmen stehen heutzutage auf der Tagesordnung. Für die einen stellt dies oftmals eine erhebliche Belästigung dar, für die anderen ein unverzichtbares Mittel zur Akquise von Neukunden.

Grundsätzlich ist dabei der Werbeanruf bei einer Privatperson rechtlich anders einzustufen als der Werbeanruf bei einem Gewerbetreibenden. Als Privatperson muss man gewerbliche Telefonanrufe generell nicht dulden, es sei denn, man hat zuvor eine ausdrücklich erklärte Einwilligung abgegeben. Anderenfalls stellt ein solcher Anruf einen rechtswidrigen Eingriff in die Privatsphäre dar und ist als Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb im Sinne der §§ 3 und 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG zu werten. Abweichend hiervon verhält es sich bei den Gewerbetreibenden: zwar müssen auch Gewerbetreibende unaufgeforderte Werbeanrufe nicht dulden, sofern keine vorherige Einwilligung abgegeben worden ist. Anders als bei den Privatpersonen reicht bei den Gewerbetreibenden aber eine mutmaßliche Einwilligung aus, also die konkrete Annahme des Anrufers, der Gewerbetreibende habe ein sachliches Interesse an dem Anruf. Zu der damit verbundenen Rechtsfrage, wann genau eine solche mutmaßliche Einwilligung angenommen werden kann, hat der BGH in einem neuen Urteil vom 20.09.2007 noch einmal konkret Stellung genommen.

Dem Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde: die Beklagte betreibt eine Internetseite mit einem Unternehmensverzeichnis, in dem sich Unternehmen kostenlos oder bei einem erweiterten Eintrag gegen

ein bestimmtes Entgelt eintragen können. Ein Gewerbetreibender ließ seine Internetseite in diesem Verzeichnis kostenlos eintragen, damit diese durch eine entsprechende Linksetzung über die Suchmaschine aufgefunden werden kann. In der Folgezeit rief ein Mitarbeiter der Beklagten unaufgefordert bei dem Gewerbetreibenden an. Dabei verfolgte der Anruf jedenfalls auch den Zweck den Gewerbetreibenden zu veranlassen, den bisher kostenlosen Eintrag in der Suchmaschine der Beklagten in einen erweiterten, nun aber kostenpflichtigen Eintrag umzuwandeln.

Der Kläger, ein Mitbewerber der Beklagten, beanstandete diesen Anruf als unzumutbare Belästigung im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG und verlangte von der Beklagten die Unterlassung. Nach Ansicht des Klägers habe die Beklagte nicht schon aufgrund des bereits vorhandenen Suchmaschineneintrags davon ausgehen können, der Gewerbetreibende sei mit dem Anruf einverstanden. Die Beklagte entgegnete demgegenüber, der Anruf bei dem Gewerbetreibenden habe lediglich dazu gedient, die eingetragenen Daten zu überprüfen.

Der BGH gab der eingereichten Klage statt und bekräftigte erneut, dass Werbeanrufe auch bei Unternehmen wettbewerbswidrig sein können, weil sie zu belästigenden Störungen der beruflichen Tätigkeit des Angerufenen führen können. Anderes gelte immer nur dann, wenn aufgrund konkreter Umstände ein sachliches Interesse des Anzurufenden am Anruf zu vermuten sei. Eine solche Vermutung könne daraus resultieren, dass mit einem Gewerbetreibenden bereits eine geschäftliche Beziehung bestehe. Eine lediglich schwache Geschäftsbeziehung reiche aber nicht aus. Vielmehr hänge es von der Art, dem Inhalt und der Intensität der Geschäftsbeziehung ab, ob der Angerufene mit dem Anruf voraussichtlich einverstanden ist.

Ein solches Einverständnis hätte bei dem vom Kläger beanstandeten Anruf nach Ansicht der Richter des BGH nicht angenommen werden können. Denn die Beklagte habe nicht mit einem besonderen Interesse bei dem Gewerbetreibenden rechnen können, in einem Verzeichnis einer nicht besonders bekannten Suchmaschine gegen Vergütung mit einem erweiterten Eintrag aufgeführt zu werden. Vor allem in Bezug auf die bestehende große Anzahl gleichartiger Suchmaschinen und angesichts der Verbreitung kostenloser Unternehmenseinträge hätte die Beklagte vor einem Anruf berücksichtigen müssen, dass der Gewerbetreibende Gefahr laufe, durch eine Vielzahl ähnlicher Anrufe empfindlich gestört zu werden. Wäre der Anruf lediglich auf die Überprüfung der bereits vorhandenen Daten begrenzt worden, wäre dieser Anruf dagegen in Ordnung gewesen, da insoweit durchaus mit einem sachlichen Interesse des Angerufenen gerechnet werden konnte. Die weitere Frage nach einem erweiterten, kostenpflichtigen Eintrag hat letztlich die Unzulässigkeit dieses Anrufs herbeigeführt (BGH, Urteil vom 20.09.2007, Az.: I ZR 88/05, Pressemitteilung Nr. 133/07).

Als Fazit kann folgendes festgehalten werden: Unternehmen, die mögliche Kunden über neue oder bestehende Angebote informieren möchten, sollten die vom BGH hierzu entwickelten Grundsätze beachten. Unaufgeforderte Werbeanrufe sollten nur bei Bestehen intensiverer Geschäftsbeziehungen vorgenommen werden. Anderenfalls besteht durchaus die Gefahr, von einem Mitbewerber eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung zu erhalten.

### Satirische Werbung mit der Namensnennung von Prominenten

Eine Werbemaßnahme ist immer dann sehr erfolgreich, wenn sie eine erhöhte Aufmerksamkeit auf sich zieht. Dies kann zum Beispiel durch eine so genannte schockierende Werbung erreicht werden, wie sie eine namhafte italienische Modefirma Anfang der 90er Jahre erstmals in größerem Stil eingesetzt hat. Eine erhöhte Aufmerksamkeit lässt sich aber auch über unterhaltsame Werbebeiträge erreichen, die aktuelle Fragen von gesellschaftlichem Interesse aufgreifen und satirisch umsetzen.

Fraglich ist dabei, inwieweit werbende Unternehmen im Rahmen des ihnen zustehenden Rechts auf freie Meinungsäußerung die Persönlichkeitsrechte etwaiger betroffener Personen zu beachten haben und ob z. B. eine direkte Namensnennung von prominenten Personen erfolgen kann. Insoweit schließt sich die weitere Frage an, ob der Prominente bei der nicht gestatteten Verwendung seines Namens in Werbeanzeigen einen Anspruch auf Zahlung einer Lizenz für die Namensnennung hat. Hierzu hatte der BGH in zwei aktuellen Urteilen vom 05.06.2008 Stellung zu nehmen, die von zwei bekannten Persönlichkeiten gegen den Zigarettenhersteller der Marke „Lucky Strike“ angestrengt worden sind.

In einer Werbeanzeige warb dieser Zigarettenhersteller unter Anspielung auf die aus den Medien bekannten tätlichen Auseinandersetzungen des Prinz Ernst August von Hannover mit einer Abbildung einer auf allen Seiten eingedrückten Zigaretenschachtel der Marke „Lucky Strike“ und dem Slogan: „War das Ernst? Oder August?“. Der Prominente war mit der unautorisierten Nennung seines Namens in der Werbeanzeige nicht einverstanden und verlangte von dem Zigarettenhersteller die Zahlung eines Betrages in Höhe von 60.000,- €. Nach seiner Auffassung würde dieser Betrag üblicherweise an vermarktungswillige Prominente als Lizenz gezahlt.

In einer anderen Werbeanzeige warb der Zigarettenhersteller unter Anspielung auf den Streit bei der Veröffentlichung des Buches „Hinter den Kulissen“ von dem Musikproduzenten Dieter Bohlen (welches letztlich zum Teil mit geschwärzten Textpassagen vertrieben wurde) mit der Abbildung von zwei Zigaretenschachteln, an denen ein schwarzer Filzstift angelehnt war. Dazu war oberhalb der Abbildung folgender Slogan abgedruckt: „Schau mal, lieber Dieter, so einfach schreibt man super Bücher“. Einzelne Wörter des Slogans waren ge-

schwärzt, ohne aber dadurch unleserlich zu werden. Der Musikproduzent verlangte von dem Zigarettenhersteller im Klagewege die Zahlung eines Betrages in Höhe von 35.000,- € sozusagen als nachträgliche Lizenz für die Namensnennung.

Beide Klagen sind vom BGH abgewiesen worden. Nach der Ansicht der Bundesrichter bestehe auch im Bereich kommerzieller Werbung ein Recht auf freie Meinungsäußerung, womit unterhaltsame Beiträge mit Fragen von allgemeinem gesellschaftlichem Interesse aufgegriffen werden könnten. Bei den hier in Rede stehenden Werbebeiträgen hätte der beklagte Zigarettenhersteller lediglich aktuelle Geschehnisse zum Anlass für seine satirisch-spöttischen Werbesprüche genommen. Dabei erfolgte die Namensnennung nur im Rahmen der bloßen Aufmerksamkeitswerbung. Darüber hinaus erfolgte keine weitere Namensnennung der prominenten Persönlichkeiten, jedenfalls nicht in dem Sinne, dass die beworbene Zigarettenmarke von den beiden Persönlichkeiten angepriesen wurde.

Das mit Art. 5 Abs. 1 GG (Grundgesetz) verfassungsrechtlich geschützte Recht auf Meinungsfreiheit verdränge nach Ansicht der Richter im Rahmen der erforderlichen Güter- und Interessenabwägung letztlich die vermögensrechtlichen Interessen der beiden Prominenten. Ein Anspruch der beiden Persönlichkeiten auf Abschöpfung des Werbewertes wurde von den Richtern daher nicht zugebilligt (BGH, Urteile vom 05.06.2008, Az.: I ZR 96/07 und I ZR 223/05, Pressemitteilung Nr. 108/08).

Als Fazit ist folgendes festzuhalten: prominente Persönlichkeiten müssen es hinnehmen, wenn eine Werbung in satirischer Form aktuelle Geschehnisse rund um ihre Person aufgreift und die Prominenten zudem noch beim Namen nennt. Die beiden Entscheidungen entsprechen der bisherigen Haltung des BGH und bestätigen ein früheres Urteil, bei dem schon der Politiker Oscar Lafontaine unterlag. In dem zugrunde liegenden Rechtsstreit ging es um eine Zeitungsanzeige einer bekannten Autovermietung. Abgebildet waren die Fotos der 16 Mitglieder des damaligen Bundeskabinetts. Das Bild von Oscar Lafontaine, der zuvor von seinem Amt als Bundesfinanzminister in einer Aufsehen erregenden Weise zurücktrat, war allerdings durchgestrichen. Der Slogan dazu lautete wie folgt „S. verleast auch Autos an Mitarbeiter in der Probezeit“. Auch hier befand der BGH die Werbung letztlich für zulässig, weil nur ein aktuelles politisches Geschehen aufgegriffen wurde und lehnte Ansprüche des Herrn Oscar Lafontaine auf Ersatz des Werbewertes ab (BGH, Urteil vom 26.10.2006, Az.: I ZR 182/04).

#### **Die Deutsche Post AG unterliegt im Streit um die Marke „Post“**

Markenrechte stellen in einem Unternehmen heutzutage sehr wertvolle Rechte dar. Sie dienen der Kennzeichnung von Unternehmen und ihrer Waren bzw. Dienstleistungen und gewähren dem Inhaber einer Marke letztlich eine Rechtsposition, die dem

Eigentumsrecht sehr ähnlich ist. Daher werden in der Praxis immer wieder jahrelange juristische Auseinandersetzungen um die Reichweite bzw. um den Schutzzumfang von Markenrechten geführt.

Auch die Deutsche Post AG ist in der Vergangenheit immer scharf gegen Konkurrenten vorgegangen, die die Bezeichnung „Post“ in ihrem Namen, in der Domain oder als E-Mail Adresse benutzen wollten. Vor allem nach der teilweisen Öffnung des Marktes um die „Postdienstleistungen“ hatten die privaten Postdienstleister wiederholt ein erhebliches Interesse daran, mittels des Begriffs „Post“ auf ihren Tätigkeitsbereich hinweisen zu können. Nun ist das Monopol der Deutschen Post AG in Bezug auf die Rechte aus der „Marke“ Post weitgehend gefallen.

Der BGH hatte am 05.06.2008 über die folgenden beiden Angelegenheiten zu befinden: in dem ersten Verfahren ging die Deutsche Post AG gegen einen Mitbewerber vor, der unter der Bezeichnung „City Post KG“ firmierte, eine Marke mit den Wortbestandteilen „City Post“ eintragen ließ und diese Namensbestandteile als Domainnamen und für die E-Mail Adressen des Unternehmens benutzte. In einem zweiten Verfahren wandte sich die Deutsche Post AG gegen ein Unternehmen mit der Firmierung „Die Neue Post“. Auch dieses Unternehmen nutzte ebenfalls diese Bezeichnung in ihrer Namensgebung und bei ihren Internetauftritten. Der Bonner Konzern sah in beiden Fällen eine Verwechslungsgefahr für die von ihm geschützte Marke „Post“, welche u. a. für die Beförderung und die Zustellung von Briefen und Paketen bei dem für Marken zuständigen Amt eingetragen ist.

Der BGH widersprach dem Ansinnen der Deutschen Post AG jedoch. Dabei ließ er sogar die Frage unbeantwortet, ob zwischen der Klagemarke „Post“ und den angegriffenen Zeichen „City Post“ und „Die Neue Post“ tatsächlich eine Verwechslungsgefahr besteht. Die Karlsruher Richter verwiesen in ihren Urteilsbegründungen vielmehr auf eine Vorschrift in § 23 Nr. 2 Markengesetz (MarkenG). Nach dieser Bestimmung kann der Markeninhaber einem Dritten nicht untersagen, ein der Klagemarke ähnliches Zeichen zu benutzen, sofern der Dritte mit dieser Angabe eine von ihm angebotene Ware oder Dienstleistung beschreiben möchte. Die Grenze besteht lediglich bei einem Verstoß des Dritten gegen die guten Sitten. Letzteres lag im vorliegenden Fall aber nicht vor. Denn die Richter betonten, dass allen Unternehmen, die nach der teilweisen Öffnung des Marktes entsprechende Postdienstleistungen erbringen, ein besonderes Interesse an der Beschreibung ihres Tätigkeitsbereichs zuerkannt werden müsse. Darüber hinaus hätten sich die Wettbewerber durch die weiteren Namenszusätze „City“ sowie „Die Neue“ von der Marke „Post“ abgegrenzt und auch die weiteren Kennzeichen der Deutschen Post AG – insbesondere die gelbe Farbgebung oder das bekannte Posthornzeichen – nicht verwandt. Die Verwechslungsgefahr sei von den in Anspruch genommenen Unternehmen insgesamt also nicht weiter erhöht worden, so dass der Deut-

schen Post AG ein Unterlassungsanspruch schließlich versagt wurde (BGH, Urteile vom 05.06.2008, Az.: I ZR 108/05 sowie I ZR 169/05, Pressemitteilung Nr. 107/08).

Beim BGH sind im Übrigen noch Verfahren anhängig, bei denen es um die Löschung der von der Deutschen Post AG eingetragenen Marke „Post“ geht. Insoweit hat der BGH noch zu prüfen, ob die Bezeichnung „Post“ aufgrund ihres beschreibenden Inhalts überhaupt als Marke hätte eingetragen werden dürfen. Laut Mitteilung des BGH soll hierüber am 23.10.2008 verhandelt werden.

### **Haftung eines Internetauktionshauses für gefälschte Markenprodukte**

Gerade im Internet kursieren sehr viele Angebote für Plagiate von Markenprodukten. Für den Inhaber einer bekannten Marke bedeutet dies einen sehr schwerwiegenden Eingriff in seine Rechtsposition, vor allem weil über das Medium Internet gleich eine Vielzahl von Nutzern erreicht werden kann, so dass sich der eintretende Schaden deutlich potenziert. Daher besteht für den Markeninhaber nicht nur das Interesse, gegen den unmittelbaren Anbieter eines Plagiats vorzugehen, sondern auch das weitere Interesse, parallel gegen das Medium vorzugehen, welches ein solches Angebot für eine gefälschte Markenware im Internet in die Öffentlichkeit bringt.

Der BGH hat nun die Rechte von Markeninhabern in einem aktuellen Urteil gestärkt und ihnen einen unmittelbaren Unterlassungsanspruch gegenüber Internet-Auktionshäusern zugebilligt, soweit hierüber gefälschte Markenprodukte gehandelt werden. Der entsprechenden Entscheidung vom 30.04.2008 lag folgender Sachverhalt zu Grunde: der Luxusuhrenhersteller mit der Marke „Rolex“ stellte fest, dass im Internet über das Auktionshaus „ricardo.de“ gefälschte Rolex-Uhren von Dritten zum Verkauf angeboten wurden. Die Uhren waren dort ausdrücklich als Plagiate bezeichnet. Daraufhin nahm der Hersteller der Uhren das Internetauktionshaus wegen der Verletzung seiner Markenrechte unmittelbar in Anspruch und verlangte Unterlassung von dem Auktionshaus.

Die Richter des BGH wiesen in ihrer Urteilsbegründung zunächst darauf hin, dass die gesetzliche Haftungsprivilegierung des Telemediengesetzes (TMG) für Host-Provider nur für die Befreiung von der strafrechtlichen Verantwortlichkeit und für die Haftungsbe freiung von Schadensersatzansprüchen gelte. Dagegen wären Ansprüche auf Unterlassung von diesen Privilegierungen nicht umfasst, so dass ein Host-Provider durchaus auf Unterlassung in Anspruch genommen werden könnte.

Im vorliegenden Fall sahen die Karlsruher Richter das Internetauktionshaus des Weiteren als Störer an, weil es mit seiner Internetplattform das öffentliche Angebot von gefälschten Uhren ermögliche. Insoweit komme es nach Ansicht der Richter nicht darauf an, ob das Internetauktionshaus selbst der

Anbieter von gefälschten Uhren sei. Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch setze lediglich voraus, dass die jeweiligen Anbieter der gefälschten Uhren geschäftlich handeln, da nur so eine Markenverletzung gegeben sei.

Die Richter des BGH wiesen zudem auf folgendes hin: wird ein Internetauktionshaus von einem Markeninhaber auf eine Rechtsverletzung hingewiesen, müsse das Aktionshaus nicht nur das konkrete Angebot sperren, sondern es müsse grundsätzlich auch alle weiteren Vorsorgemaßnahmen treffen, damit es nicht zu künftigen Markenverletzungen kommt. Internetauktionshäuser seien verpflichtet, sämtliche technischen und zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, damit gefälschte Markenprodukte nicht mehr auf deren Plattform angeboten werden könnten. Andererseits betonten die Richter aber auch, dass den Internetauktionshäusern keine völlig unzumutbaren Prüfungspflichten auferlegt werden dürften, die letztendlich das gesamte Geschäftsmodell in Frage stellen könnten.

Da im vorliegenden Fall dem Internetauktionshaus bekannt war, dass es auf seiner Internetplattform in der Vergangenheit schon zu Markenverletzungen gegenüber dem Luxusuhrenhersteller kam und weil einige Anbieter diese gefälschten „Rolex“-Uhren auch in geschäftlicher Weise angeboten haben, war das Aktionshaus nach Ansicht der Richter verpflichtet, weitere Markenverletzungen zu verhindern. Da das Auktionshaus nicht darlegen konnte, die erforderlichen Kontrollmaßnahmen ergriffen zu haben, unterlagen sie in dem Rechtsstreit (BGH, Urteil vom 30.04.2008, Az.: I ZR 73/05, Pressemitteilung Nr. 87/08).

Damit werden Anbieter von Plagiaten es künftig deutlich schwerer haben, ihre markenverletzenden Waren auch bei Auktionshäusern im Internet anzubieten. Inhaber von Markenprodukten sollten sich in einem solchen Verletzungsfall auch nicht scheuen, sowohl gegen den Anbieter eines Plagiats als auch gegen das Internetauktionshaus gleichzeitig vorzugehen.

### **Registrierung eines Domainnamens im Auftrag eines Dritten**

In der Praxis kommt es nicht selten vor, dass Domains im Auftrag eines Dritten registriert werden, aber letztlich nicht auf den Namen des eigentlichen Auftraggebers, sondern auf den Namen des Auftragnehmers bei der DENIC angemeldet werden. Ein solcher Fall kann z. B. dann auftreten, wenn eine Werbeagentur von ihrem Auftraggeber mit der Erstellung einer Internetseite beauftragt wird und im Rahmen des Auftrags gleichzeitig auch die Anmeldung der Domain für den Auftraggeber übernimmt. Bislang war rechtlich nicht eindeutig geklärt, ob die so genannten Treuhand-Domains rechtlich überhaupt zulässig sind und ob Außenstehende nicht plötzlich wieder die Löschung einer solchen Domain verlangen können, weil sie unter Umständen in ihren Namensrechten verletzt sind.

Nun hat sich der BGH am 08.02.2007 in einem Präzedenzfall für die Zulässigkeit solcher Treuhand-Domains ausgesprochen. Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: im Jahre 1999 beauftragte die Grundke Optik GmbH – ein Hamburger Augenoptiker – eine Werbeagentur mit der Erstellung einer Website. Die entsprechende Domain „grundke.de“ wurde von der Werbeagentur bei der DENIC angemeldet, wobei als Inhaber der Domain der Name der Werbeagentur angegeben wurde und nicht der Name der Grundke Optik GmbH. Im Folgezeitraum wurde dann – bis auf eine kurze Unterbrechung – unter dieser Domain der Internetauftritt des Augenoptikergeschäftes geschaltet. Im Jahre 2001 wandte sich plötzlich der Kläger mit dem Familiennamen Grundke an die Werbeagentur und verlangte die Löschung der Domain, weil er sich mit der Domainregistrierung in seinem Namensrecht aus § 12 BGB verletzt sah. Damit bestand nunmehr die akute Gefahr, dass die Grundke Optik GmbH die Domain „grundke.de“ nicht mehr für ihren Internetauftritt weiter nutzen konnte. Denn der rechtliche Inhaber der Domain war nach wie vor die Werbeagentur und nicht die Grundke Optik GmbH. Eine Übertragung der Domain auf den Augenoptiker hatte zwischenzeitlich gerade nicht stattgefunden.

Das Oberlandesgericht Celle gab dem Kläger zunächst Recht, während der BGH die Rechtsansicht der Vorinstanz mit Urteil vom 08.02.2007 wieder verwarf. Zwar bestätigte auch der BGH, dass schon die Registrierung eines fremden Namens als Domainnamen vom Grundsatz her ein unbefugter Namensgebrauch ist, gegen den der jeweilige Namensträger unter dem Aspekt der Namensanmaßung vorgehen kann. Allerdings kann nach Ansicht des BGH die Registrierung einer Domain durchaus durch einen Dritten – der keine eigenen Rechte an der betreffenden Bezeichnung hat – zulässig sein, wenn der Domainname im Auftrag eines Namensträgers reserviert worden ist und sich eine solche Auftragsreservierung zuverlässig und einfach von anderen Namensträgern überprüfen lässt. Letzteres sei aufgrund des im Domainrecht geltenden Prioritätsgrundsatzes zu fordern (wonach eine Domain allein demjenigen zusteht, der sie zuerst für sich hat registrieren lassen, so genanntes „first come, first serve-Prinzip“).

Im vorliegenden Fall konnte sich die eingeschaltete Werbeagentur gegenüber dem Namensträger, dem Herrn Grundke, auf das Namensrecht ihres Auftraggebers, der Grundke Optik GmbH berufen, da ein Auftrag zur Erstellung einer Website vorgelegen hat. Zudem wurde die Domain „grundke.de“ durch die Schaltung der Webseite für die Grundke Optik GmbH auch benutzt, was für den Herrn Grundke auch vor der Geltendmachung seiner Ansprüche einfach und zuverlässig überprüft werden konnte. Damit ist das Auftragsverhältnis zwischen der Werbeagentur und der Grundke Optik GmbH durch die entsprechende Freischaltung der Homepage für jedermann ersichtlich nach außen dokumentiert worden. Letztlich konnte die Domain im vorliegen-

den Fall durch die Werbeagentur als Vertreter der Grundke Optik GmbH also prioritätswährend registriert werden. Dementsprechend sind die von Herrn Grundke geltend gemachten Ansprüche abgewiesen worden (BGH, Urteil vom 08.02.2007, Az.: I ZR 59/04, Pressemitteilung Nr. 21/2007).

Als Quintessenz lässt sich folgendes aus dieser Entscheidung festhalten: eine Wunsch-Domain kann nach für vor durch einen Treuhänder bzw. einen Vertreter prioritätswährend registriert werden. Allerdings sollte dann eine solche Domain möglichst schnell mit Inhalt, d. h. mit einer Homepage, gefüllt werden, um den vom BGH aufgestellten Erfordernissen einer einfachen Erkennbarkeit des Auftragsverhältnisses Genüge zu leisten. Können entsprechende Inhalte nicht eingestellt werden, sollte die Domain sicherheitshalber besser auf den Inhaber des entsprechenden Namens bzw. Markenrechts übertragen werden. Unter Umständen kann dann aber auch eine direkte Registrierung der Domain vom Namens- bzw. Markeninhaber selbst in Betracht kommen.

#### Haftungsausschluss

Dieser Newsletter fasst die wichtigsten gesetzgeberischen und gerichtlichen Entwicklungen im Gewerblichen Rechtsschutz aus dem ersten Halbjahr des Jahres 2008 zusammen. Obwohl die darin enthaltenen Informationen sorgfältig recherchiert sind, wird für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in diesem Newsletter enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen. Diese Entwicklungen werden zudem nur auszugsweise und in gekürzter Form dargestellt. Der Newsletter beinhaltet daher keinen Rechtsrat und kann eine Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.

Weitere Informationen zur Rechtsanwaltskanzlei Dr. Christian Salzbrunn erhalten Sie im Internet über die Homepage <http://www.ra-salzbrunn.de>.

Rechtsanwaltskanzlei  
Dr. Christian Salzbrunn  
Alt-Pempelfort 3  
40211 Düsseldorf  
Tel.: 0211 / 1752089-0  
Fax: 0211 / 1752089-9  
[info@ra-salzbrunn.de](mailto:info@ra-salzbrunn.de)