

**Vortrag anlässlich des Markenforums 2010 vom 20. bis 22. Oktober 2010
im Hotel Bayerischer Hof in München**

Vortragende: John Froemming, Howrey LLP, Washington D.C., USA
Marc Groebl, Howrey LLP, München

Zeitpunkt: 22. Oktober 2010, ca. 12:00 bis 12:45 Uhr (ca. 45 Minuten)

**Thema:
„Die Haftung von Internet-Verkaufsplattformen für Markenverletzungen
nach deutschem und US-Recht“**

**I.
Einleitung / Die Problematik**

Oft ergeben sich für rechtliche Probleme neue Lösungsansätze erst dadurch, dass man nicht nur in seinem eigenen Rechtssystem nach Antworten sucht, sondern über den Tellerrand hinaus den Umgang anderer Rechtsordnungen mit einer vergleichbaren Problematik betrachtet. Mein Partner John Froemming wird Ihnen daher auf Deutsch den Umgang der US-Gerichte mit dieser Problematik schildern. Möglicherweise ergeben sich hieraus ja neben Informationen für die in den USA tätigen Mitglieder des Markenverbandes interessante neue Ansätze für den Umgang mit diesem Rechtsproblem in unserem eigenen Rechtssystem.

Wir möchten im Weiteren zunächst die sich vorliegend stellende Rechtsproblematik anhand der unterschiedlichen Sachverhaltskonstellationen erläutern, bei denen sie sich ergeben kann.

Sodann werden wir Ihnen im zweiten Schritt die einzelnen Rechtsnormen bzw. entwickelten Rechtsinstitute sowie das einschlägige Fallrecht darstellen, die zur Beantwortung der verschiedenen, sich hier stellenden Rechtsfragen nach deutschem und US-Recht von Bedeutung sind. Für die amerikanische Betrachtung steht dabei natürlich an erster Stelle das Fallrecht, welches sich durch Verweis auf vorangegangene Entscheidungen stets weiterentwickelt. Aber auch für den deutschen Teil haben gerade im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes neben deutschen und europäischen Gesetzen aus Einzelfallentscheidungen entwickelte Rechtsinstitute eine erhebliche Bedeutung erlangt.

Im dritten Teil wollen wir einige ausgewählte Fälle der deutschen und US-Spruchpraxis analysieren um festzustellen, ob sich eine Entwicklung der Spruchpraxis im Interesse einer Rechtssicherheit für derartige Fälle in der Zukunft erkennen lässt, und welche Kriterien aus Sicht der Gerichte für ihre Entscheidung in der einen oder anderen Richtung maßgeblich sind.

Im vierten und letzten Teil schließlich möchten wir Ihnen auf der Grundlage unseres Rechtsvergleichs einen Ausblick in die weitere Rechtsentwicklung geben, Lösungsvorschläge

entwickeln und Empfehlungen für die Handhabung entsprechender gerichtlicher Auseinandersetzungen unterbreiten.

1. Haftung Dritter für Markenverletzungen?

Wer im geschäftlichen Verkehr Waren oder Dienstleistungen anbietet, welche die Markenrechte Dritter verletzen, kann von dem Markeninhaber auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz in Anspruch genommen werden. So weit, so gut.

An erster Stelle steht also grundsätzlich immer die Verantwortlichkeit des jeweiligen konkreten Markenverletzers. Allerdings können dieser unmittelbaren Inanspruchnahme dadurch faktische Grenzen gesetzt sein, dass der Markenverletzer entweder insolvent ist oder ein Anspruch gegen ihn nur schwer durchzusetzen ist.

Es stellt sich also die Frage, ob nicht unter bestimmten Umständen an dieser Geschäftsanbahnung bzw. am Geschäftsabschluss beteiligte Dritte leichter und effektiver zum Einen die Markenverletzung unterbinden können und zum Anderen auch für einen möglichen Schadensersatz in Anspruch genommen werden können. Diese Frage stellt sich insbesondere dann, wenn der Vertrag unter Zuhilfenahme neuer technischer Möglichkeiten wie des Internets abgeschlossen wird.

2. Die Bedeutung des Internets für Kommunikation und Konsum

Ihnen allen ist bekannt, in welcher rasanter Geschwindigkeit das Medium des Internets Teil unserer Kommunikation und auch unseres Einkaufsverhaltens geworden ist. Ich darf Ihnen dies kurz mit einigen jüngsten Zahlen belegen:

Nach dem auf die Internetnutzung spezialisierten Statistik-Service „Internet World Stats“ wurde zum Stichtag 30. Juni 2010 von 1.966.514.816 Internetnutzern ausgegangen. Dies entspricht bei einer geschätzten Weltbevölkerung von 6.845.609.960 einer Durchsetzung von 28,7 %. Heute werden es wahrscheinlich schon 2 Milliarden Internetnutzer sein. Bedenkt man, dass zum 31. Dezember 2000 die Zahl der Internetnutzer weltweit bei 360.985.492 lag, so bedeutet dies über einen für uns überschaubaren Zeitraum von 10 Jahren einen Zuwachs von 444,8 %, also mehr als eine Vervierfachung. Unterteilt man die Nutzung nach geografischen Regionen, so kommt nach 825,1 Mio. Nutzern in Asien bereits an zweiter Stelle Europa mit 475,1 Mio. noch vor Nordamerika mit 266,2 Mio. Nutzern. Innerhalb Europas haben wir mit der bereits genannten Zahl von 475.069.448 Internetnutzern gemessen an der Gesamtbevölkerung in Europa eine Durchsetzung von 58,4 %. Innerhalb Europas wiederum liegt Deutschland mit 65,1 Mio. Nutzern an erster Stelle. Dies bedeutet über den Zeitraum 2000 bis 2010 in Deutschland einen Zuwachs von 171,3 %.

Nach dem Onliner-Atlas 2010, einer Studie der Initiative D 21, die bereits zum 10. Mal von TNS Infratest durchgeführt wurde, ist in 2010 der Anteil der Online-Nutzer in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um 2,9 Prozentpunkte gestiegen. Den

größten Zuwachs kann für 2010 die Gruppe der 60- bis 69-jährigen verbuchen. Dort stieg der Anteil der Internetnutzer um 5,5 Prozentpunkte von 48,5 auf 54 %.

Die von ARD und ZDF gemeinsam durchgeführte Studie „Massenkommunikation 2010“ schließlich belegt, dass Fernsehen und Radio in Deutschland zwar noch die meistgenutzten Medien sind, das Internet allerdings setzt seine rasante Entwicklung fort. Es wird täglich im Durchschnitt 83 Minuten lang genutzt, 2005 war es mit 44 Minuten etwas mehr als die Hälfte.

Diese verstärkte Nutzung spiegelt sich natürlich auch in den Zahlen für die über das Internet getätigten Geschäfte wieder. Im Juli 2010 wurden die Zwischenergebnisse einer Studie „Distanzhandel in Deutschland“ veröffentlicht, die von TNS Infratest durchgeführt wird. Danach wurden bis Juli 2010 von uns Deutschen im Wege des Distanzhandels EUR 17,8 Mrd. für Waren und EUR 6,6 Mrd. für digitale Dienstleistungen wie etwa MP3- und Video-Dateien oder online getätigte Hotelbuchungen ausgegeben. 2010 werden voraussichtlich 71 % der Versandhandelskunden ihre Waren über das Netz einkaufen, im Jahre 2009 waren es mit 61 % noch 10 % weniger gewesen. Eine Studie von PM Nielsen aus dem Juli 2010 zeigt die erhebliche Bedeutung des Online-Shoppings weltweit: Die ersten, noch sehr rudimentären Online-Shops entstanden in den frühen 90er Jahren. In der Studie gab die Hälfte der Befragten an, heute mehr als 5 % ihrer monatlichen Ausgaben mittels Online-Shopping zu tätigen.

Neben dem klassischen Online-Shopping erfreuen sich bekanntlich gerade auch Online-Versteigerungen immer größerer Beliebtheit. Allein am 14. Oktober 2010 haben weltweit etwa über eBay 527.011.493 Auktionen stattgefunden, in Deutschland waren es an diesem Tag 65.214.566.

3. Definition des Rechtsproblems

Ich wollte Ihnen mit diesen Zahlen verdeutlichen, welche Bedeutung Verkäufe über das Internet in unserem heutigen Leben haben. In all diesen Fällen stellt sich die Frage, inwieweit der Markeninhaber bei einem Verdacht auf Markenverletzungen gegen jeden einzelnen Anbieter vorgehen muss, was meist nicht nur aufwendig, sondern schlicht undurchführbar ist, oder ob er die betreffende Internet-Verkaufsplattform selbst in Anspruch nehmen kann.

Kurz gesagt, das hier zu erörternde Rechtsproblem stellt sich bei allen Arten von Internet-Plattformen, bei denen das unmittelbare Angebot von einem Dritten stammt, während der Betreiber der Plattform als Mittelsperson nur die technische Möglichkeit für das Angebot bereitstellt.

Natürlich denken wir in erster Linie hierbei an Internet-Versteigerungsplattformen wie eBay, Ricardo, aber auch etwa 2-1-deins.de, hood.de und viele andere mehr. Daneben gibt es noch andere Plattformen dieser Art, wo keine echte Versteigerung, aber das Bereitstellen von Angeboten Dritter zum Verkauf durch die Internetplattform

durchgeführt wird. Ich habe insbesondere Preisvergleichsplattformen, Uhrenbörsen und dergleichen im Auge.

4. US-Amerikanische Besonderheiten

In den Vereinigten Staaten hat das Federal Bureau of Investigation (FBI) schon 2007 festgestellt, dass Internet Versteigerungsbetrug die am häufigsten an das Internet Crime Complaint Center berichtete Verletzung ist; man geht von 44.9% der gesamten Fälle aus.

Es war zunächst zumindest unklar, wie das etablierte "Vor-Internet" Recht auf derartige Internet-Geschäfte anwendbar sein soll.

Ein US-Bundesgericht meinte, dass der Versuch, etabliertes US Markenrecht in der sich schnell entwickelnden Welt des Internets anzuwenden, sich mit dem Versuch vergleichen lässt, in einen fahrenden Bus einzusteigen.

Für die amerikanische Betrachtung steht dabei an erster Stelle nicht das Gesetzesrecht, sondern das Fallrecht, welches sich durch Verweis auf vorangegangene Entscheidungen stets weiterentwickelt.

II.

In Betracht kommende Rechtsnormen, Rechtsinstitute und Fallrecht

1. US-Recht

Die traditionelle Perspektive von Markenverletzungen vor Einführung des Internets:

Vor der jüngsten Entscheidung *Tiffany vs. eBay* war die Rechtslage für die Haftung des Betreibers der Internet-Verkaufsplattform ungewiss. Die offene Frage war, ob und inwiefern ein solcher Betreiber unmittelbar, mittelbar oder überhaupt für die Markenverletzungen Dritter haftet, wenn z.B. gefälschte Produkte auf der Plattform aufgelistet und versteigert bzw. verkauft werden.

Nach US-amerikanischem Recht gibt es die Begriffe des unmittelbaren und des mittelbaren Verletzers. Der unmittelbare Verletzer verkauft die rechtsverletzende Ware selbst. Das US-Bundesrecht für das Markenrecht nach dem Lanham Act enthält keine ausdrückliche Regelung für die mittelbare Verletzung; vielmehr kommt dieses Konzept aus dem Common Law Deliktsrecht.

Es gibt zwei Kategorien von mittelbarer Verletzung: „vicarious liability“ für absichtliche Verursachung (wofür ein bestimmter Test mit einer hohen Beweislast etabliert ist) und „contributory liability“, die sich mit der Störerhaftung im deutschen Recht vergleichen lässt.

Zum Thema der Störerhaftung gab es unterschiedliche Meinungen bezüglich der Frage, welches hierbei der richtige Test sei:

Die US Supreme Court Entscheidung aus dem Jahre 1982 im Fall *Inwood vs. Ives* sieht vor, dass ein Hersteller oder ein Verkäufer haftet, wenn er sein Produkt fortgesetzt an jemanden liefert, von dem er weiß oder wissen müsste, dass dieser eine Markenverletzung begeht („knows or has reason to know“). Diese Vorgabe steht im Gegensatz zu einer anderen, zuvor genannten Regel des „Restatement of Unfair Competition“, die in manchen US-Bundesstaaten gilt. Nach dem Restatement muss der Dritte zumutbare Vorsichtsmaßnahmen treffen, wenn das verletzende Verhalten „vernünftigerweise vorhersehbar“ („reasonably anticipated“) ist.

In „Vor-Internet“ Fällen wie z.B. *Inwood* und *Coca Cola v. Snowcrest Beverages* ging es meistens um Haftung für die nicht bekannte Verwendung des Produktes eines anderen (generische Arzneimittel bzw. Cola zum Auffüllen von Rum-Cola-Mischgetränken).

In Fällen nach *Inwood* und vor dem Internet gingen die Gerichte davon aus, dass eine mittelbare Markenrechtsverletzung durch Betreiber von Flohmärkten und Tauschbörsen dann vorliegen kann, wenn Fälschungen verkauft werden, und der Betreiber über die zur Verletzung der Marke des Eigentümers verwendeten Mittel "direkte Kontrolle und Überwachung" ausübt.

Und dann kam das Internet: offene Fragen waren, unter welchen Umständen Betreiber Markenverletzungen auf ihrer Plattform nachgehen, und geeignete Schritte dagegen unternehmen müssen. Hierauf kommen wir im Einzelnen dann unter III.2. zu sprechen.

2. Deutsches Recht

a) Der Unterlassungsanspruch

i. Rechtsgrundlage

Ich möchte zunächst mit dem primären Unterlassungsanspruch für den Markeninhaber beginnen. Hier steht natürlich an erster Stelle § 14 Abs. II Nr. 1 oder 2, V MarkenG in Verbindung mit 1004 BGB analog. Dieser markenrechtliche Unterlassungsanspruch ist - je nachdem, ob es sich um eine identische Übernahme oder aber um ein verwechslungsfähiges Produkt handelt – auf § 14 II Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG zu stützen.

Bei Gemeinschaftsmarken ist entsprechend für den Unterlassungsanspruch Artt. 9 Abs. I a) oder b) in Verbindung mit 102 Abs. I GMarkenV heranzuziehen.

Die sekundären markenrechtlichen Ansprüche wie Auskunft und Schadensersatz spielen im Hinblick auf die Haftung des Betreibers der Internetplattform bis jetzt regelmäßig keine Rolle. Die Gründe hierfür werden wir im Einzelnen noch nachstehend ausführen. Entsprechend sollen diese Bestimmungen zunächst einmal außer Betracht bleiben.

ii. Rechtsfragen

Für diese markenrechtlichen Unterlassungsansprüche ergeben sich bei der vorliegenden Sachverhaltskonstellation insbesondere folgende Probleme: Auf wen ist abzustellen, ob mit dem Angebot überhaupt ein Handeln im geschäftlichen Verkehr vorliegt? Bekanntlich ist das Handeln im geschäftlichen Verkehr eine Voraussetzung für die Anwendbarkeit der markenrechtlichen Unterlassungsansprüche. Wer trägt die Beweislast dafür, ob ein solches Handeln im geschäftlichen Verkehr gegeben ist, kann nach den Grundsätzen der sekundären Darlegungslast ab einem bestimmten Zeitpunkt der Betreiber der Internetplattform gehalten sein, zum angeblich fehlenden Handeln im geschäftlichen Verkehr vorzutragen? Wie sind im Hinblick auf das Erfordernis des Handelns im geschäftlichen Verkehr die Unterlassungsansprüche zu formulieren? Liegt bei Auslobungen wie „a la Cartier“ eine markenmäßige Benutzung vor? Ist eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr in den Fällen, in denen der Anbieter ausdrücklich darauf hinweist, dass es sich um ein Imitat oder eine Replik handelt, gegeben? Wie weit geht der Unterlassungsanspruch des Markeninhabers? Umfasst dieser insbesondere auch einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch? Mit anderen Worten, kann der Markeninhaber nur die Löschung eines konkreten Angebotes verlangen oder aber kann er auch verlangen, dass bestimmte Vorkehrungen seitens des Betreibers der Internetplattform getroffen werden, dass derartige Markenverletzungen in Zukunft nicht vorkommen können?

b) Das Haftungsprivileg für den Host-Provider

i. Das Telemediengesetz

Weitere gesetzliche Bestimmungen, die wir uns in diesem Zusammenhang genau betrachten müssen, ergeben sich aus dem Telemediengesetz vom 26. Februar 2007, welches am 1. März 2007 in Kraft getreten ist. Es dient u.a. der Umsetzung der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 8. Juni 2000, der so genannten E-Commerce-Richtlinie. Aus §§ 7, 10 Telemediengesetz ergibt sich ein Haftungsprivileg für Diensteanbieter, die fremde Informationen speichern. Man spricht vom so genannten „Hosting“.

Diese Haftungsfreistellung war inhaltsgleich zunächst in den §§ 5 Abs. I bis III TDG, dann später 8, 11 TDG aufgeführt und findet sich nun wortgleich in §§ 7, 10 TMG. Während zu Beginn des Teledienstegesetzes noch argumentiert wurde, dass eine derartige Haftungsbeschränkung auf nationaler Ebene möglicherweise nicht mit einem europaweiten Unterlassungsanspruch nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung in Einklang zu bringen ist, ist diese Frage bereits zu Zeiten des Teledienstegesetzes und der Anpassung an europarechtliche Richtlinien positiv beantwortet worden. Heute stellt sie sich wegen der Ermächtigung durch die E-Commerce-Richtlinie von Vornherein nicht mehr.

ii. Rechtsfragen

Im Hinblick auf das Telemediengesetz stellt sich die Frage, für welche Art von Ansprüchen dieses Haftungsprivileg für Diensteanbieter gilt. Umfasst es neben dem Auskunfts- und Schadenersatzanspruch auch den Unterlassungsanspruch? Falls der Unterlassungsanspruch ausgenommen ist, gilt diese Ausnahme auch für den vorbeugenden Unterlassungsanspruch? Ein weiteres interessantes Problem ist, bis wann der Diensteanbieter noch auf „fremde Inhalte“ verweisen kann bzw. ab wann er sich etwa fremde Inhalte zu eigen gemacht hat.

c) Täterschaft und Teilnahme / Rechtsfragen

Drittens müssen wir uns ganz allgemein mit der Rechtsfigur der Täterschaft und Teilnahme auseinandersetzen. Ist derjenige, der Anbietern seine Plattform für Fremdversteigerungen zur Verfügung stellt, sodass dort markenverletzende Angebote veröffentlicht werden können, selbst Täter einer Markenverletzung bzw. einer drohenden Markenverletzung? Gibt es vielleicht zumindest einen Grad an Unterstützungshandlung durch einen solchen Diensteanbieter, der ihn zum Teilnehmer an einer Markenverletzung werden lässt, und welcher subjektive Tatbestand muss hierbei für einen solchen Teilnehmer erfüllt sein? Kommt Täterschaft oder Teilnahme durch Unterlassen in Betracht?

d) Störerhaftung

i. Definition

Von besonderer Bedeutung für die Haftung derartiger Diensteanbieter ist die Rechtsfigur der Störerhaftung. Dieses Rechtsinstitut ist zunächst im Bereich des unlauteren Wettbewerbs entwickelt worden. Später wurde es auch im Bereich der Immaterialgüterrechte und damit auch im Bereich des Markenrechtes angewendet. Danach kann derjenige, der – gerade ohne Täter oder Teilnehmer zu sein – in irgendeiner Weise willentlich und adäquat kausal zur Verletzung eines geschützten Gutes beiträgt, als Störer für eine Schutzrechtsverletzung auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

ii. Rechtsfragen

Die Probleme bei der Anwendung des Rechtsinstituts der Störerhaftung auf derartige Diensteanbieter umfassen die Fragen, inwieweit dieses Rechtsinstitut überhaupt für Markenverletzungen angewendet werden soll. Verständlicherweise ist eine gewisse Zurückhaltung geboten, wenn jemand gerade ohne Täter oder Teilnehmer zu sein, an einer Markenverletzung beteiligt ist. Welche Arten von Ansprüchen können auf der Grundlage der Störerhaftung begründet werden? Können so etwa auch Auskunfts- und Schadenersatzansprüche gegen einen Diensteanbieter beansprucht werden, oder ist diese Rechtsfigur auf den Unterlassungsanspruch beschränkt? Welche Arten von Unterlassungsansprüchen

sind von diesem Rechtsinstitut umfasst? Auch der vorbeugende Unterlassungsanspruch? Gilt die Störerhaftung auch im Bereich des Gemeinschaftsmarkenrechts? Wie kann ich diesem Rechtsinstitut bei Bejahen der grundsätzlichen Anwendbarkeit gleichwohl gewisse Grenzen setzen? Muss eine gewisse Zumutbarkeit je nach dem Beitrag des Diensteanbieters im Rahmen des Verkaufs oder der Versteigerung vorliegen, damit eine solche Störerhaftung bejaht werden kann? Wie wirkt sich das Erfordernis der Zumutbarkeit auf die Formulierung der Anträge aus?

III.

Die Entwicklung der Rechtsprechung

1. Deutschland

Besonderheit aus deutscher Sicht ist, dass sich der Bundesgerichtshof im europäischen Vergleich bereits relativ früh mit diesen Fragen in seinen Entscheidungen „*Internet-Versteigerung I, II und III*“, erlassen zwischen dem 11. März 2004 und dem 30. April 2008, auseinandergesetzt hat. Nach der Literaturmeinung kommt daher Deutschland im europäischen Vergleich für diese Rechtsproblematik eine Vorreiterrolle zu. Die in diesen Entscheidungen entwickelte Spruchpraxis wurde zwischenzeitlich durch weitere instanzrechtliche Entscheidungen fortentwickelt.

a) Der Unterlassungsanspruch

i. Handeln im geschäftlichen Verkehr

Beim Unterlassungsanspruch nach §§ 14 Abs. II Nr. 1 oder 2, V MarkenG in Verbindung mit 1004 BGB analog bzw. nach Artt. 9 Abs. I a) oder b) in Verbindung mit 102 Abs. I GMarkenV wurde bereits in der Entscheidung „*Internet-Versteigerung I*“ bestätigt, dass es für die Tatbestandsvoraussetzung des Handelns im geschäftlichen Verkehr auf die Person des konkreten Anbieters ankommt (*Internet-Versteigerung I*, 863).

Ein Zeichen wird im geschäftlichen Verkehr benutzt, wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt. Dabei dürfen im Interesse des Markenschutzes an dieses Merkmal keine allzu hohen Anforderungen gestellt werden. Insbesondere ist unerheblich, ob der Anbieter selbst das Angebot etwa als „Versteigerung von privat“ bezeichnet.

Ab wann ein solches Handeln im geschäftlichen Verkehr seitens des Anbieters auf einer Internet-Plattform vorliegt, wurde sodann anhand verschiedener Kriterien in den Folgeurteilen weiter konkretisiert.

Konkrete Anhaltspunkte können etwa das häufige Auftreten mancher Anbieter als Versteigerer oder Verkäufer in einem bestimmten Zeitraum sein. Dies lässt sich

zum Beispiel daran erkennen, wie viele Bewertungen für den Anbieter vorhanden sind. Doch andererseits handelt derjenige, der etwa im Rahmen eines Umzugs eine Vielzahl verschiedener Gegenstände anbietet, damit noch nicht notwendigerweise im geschäftlichen Verkehr (*Internet-Versteigerung II, 710*). Hier liegt eher ein privater Gelegenheitsverkauf vor. Entsprechend wurde das Erfordernis dadurch weiter konkretisiert, dass ein Handeln im geschäftlichen Verkehr bei Fallgestaltungen naheliegt, bei denen ein Anbieter wiederholt mit gleichartigen, insbesondere auch neuen Gegenständen handelt. Weiter spricht es für die Gewinnerzielungsabsicht, wenn der Anbieter die Ware selbst erst kurz zuvor erworben hat oder auch ansonsten gewerblich tätig ist (*Internet-Versteigerung II, 710*).

Um Ihnen ein paar konkrete Zahlen zu nennen, hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung „*Ohrclips*“, *BGH, GRUR 2009, 871 ff.*, entschieden, dass 91 eingestellte Artikel im Zeitraum eines Monats und sodann nach 4 Monaten Pause noch einmal innerhalb einer Woche auf eine geschäftliche Tätigkeit hindeuten. Dabei wurden insbesondere 18 Schmuckstücke, 8 Handtaschen, 4 Sonnenbrillen und 3 Paar Schuhe zum Verkauf angeboten, sodass die Konzentration der Artikel auf wenige Produktbereiche ebenfalls ein Handeln im geschäftlichen Verkehr vermuten lässt. In einer weiteren noch unveröffentlichten Entscheidung des Oberlandesgerichtes Karlsruhe vom 23. Juni 2010 (*BeckRS 2010, 22064, Veröffentlichung in GRURPrax steht an*) wurden an einem einzigen Tag 26 Parfüm- und Kosmetikprodukte angeboten, von denen 17 nach eigenen Angaben neu waren. Fünf Tage später hat der Anbieter 32 Parfüm- und Kosmetikprodukte zum Verkauf angeboten, von denen nach seiner Angabe 23 neu waren.

Grundsätzlich muss nach den allgemeinen beweisrechtlichen Grundsätzen der Markeninhaber das Handeln im geschäftlichen Verkehr durch den Anbieter beweisen. Ergeben sich aus diesem Vortrag allerdings objektiver Merkmale, die für ein Handeln im geschäftlichen Verkehr sprechen, so ist es Sache des Betreibers nach der ihm obliegenden sekundären Darlegungslast, seinerseits substantiiert zur Tätigkeit des Anbieters vorzutragen, warum dennoch insoweit kein Handeln im geschäftlichen Verkehr vorliegen soll (*Internet-Versteigerung II, 712, Internet-Versteigerung III, 705*).

Dieses Erfordernis hat unter Umständen auch Auswirkungen auf die Antragstellung. Besteht über diese Tatbestandsvoraussetzung Streit zwischen den Parteien, so muss der Markeninhaber hinreichend konkret umschreiben und ggf. mit Beispielen verdeutlichen, ab welcher Qualifikation der Angebote des Anbieters Handeln im geschäftlichen Verkehr vorliegen soll (*Internet-Versteigerung III, 712*).

Übrigens hat der Bundesgerichtshof dem Versuch eine Absage erteilt, außerhalb eines Handelns im geschäftlichen Verkehr gleichwohl eine Haftung des Betreibers

der Internet-Plattform nach allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen zu begründen (*Ohrclips*, 872).

ii. Markenmäßige Benutzung

Darüber hinaus gibt es Fälle, in denen der Anbieter nicht ein selbst markenverletzendes Produkt anbietet, sondern lediglich versucht, sein Produkt dadurch aufzuwerten, dass er etwa von „Armband à la Cartier“ spricht. Eine Verletzungshandlung nach dem Markengesetz kann nur angenommen werden, wenn die betroffene Bezeichnung markenmäßig verwendet wurde, also im Rahmen des Produktabsatzes, die jedenfalls auch der Unterscheidung der Ware eines Unternehmens von denen anderer dient. Dies ist aber bei derartigen Aufwertungen wie „à la Cartier“ aber gerade der Fall (*Ohrclips*, 872).

iii. Verwechslungsgefahr

Auch ist höchstrichterlich geklärt, dass die Auslobung als „Imitat“ oder „Replika“ nicht ausreicht, um eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr auszuräumen. Es kommt gerade nicht auf eine konkrete Verkaufssituation an, sondern auf die abstrakte Gefahr der Verwechslung beider Zeichen (*Internet-Versteigerung I*, 863). Der Bundesgerichtshof begründet dies bereits in der Entscheidung *Internet-Versteigerung I* unter Hinweis auf die Spruchpraxis des Europäischen Gerichtshofes, etwa in der Entscheidung „*Arsenal Football Club*“, und die dort geäußerten Grundsätze zur so genannten „post sale confusion“.

iv. Umfang des Unterlassungsanspruchs

Was den Umfang des Unterlassungsanspruchs betrifft, so müssen an erster Stelle natürlich konkret vom Markeninhaber identifizierte Angebote gefälschter Waren gelöscht werden (*Internet-Versteigerung I*, 862). Daneben muss aber bereits auf dieser ersten Stufe der Unterlassungsansprüche aufgrund der dem Betreiber bekannt gewordenen Fälschungsfälle Vorsorge getroffen werden, damit keine weiteren Angebote ins Internet gestellt werden, die erkennbar die Marken des Markeninhabers verletzen (*Internet-Versteigerung I*, 862). Diese Vorkehrungen stehen dabei unter dem Vorbehalt der Zumutbarkeit, wozu wir im Einzelnen noch später Stellung nehmen werden.

Aber bereits in der Entscheidung *Internet-Versteigerung II* hat der Bundesgerichtshof auch einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch bejaht. Sobald also die ernsthafte und greifbare Besorgnis einer Markenverletzung vorliegt, die so genannte Erstbegehungsgefahr, kann bereits ohne vorangegangene Verletzungsfälle ein Unterlassungsanspruch bestehen (*Internet-Versteigerung II*, 710). Dies wurde kürzlich noch einmal in der bereits genannten, noch unveröffentlichten Entscheidung des Oberlandesgerichtes Karlsruhe vom 23. Juni 2010 bestätigt. Dort konnte der Markeninhaber keine weitere Verletzung des Anbieters nachweisen, nachdem er den Betreiber der Verkaufsplattform auf die

Rechtsverletzung hingewiesen hatte. Die Annahme einer Wiederholungsgefahr schied daher aus. Nachdem sich allerdings der Betreiber der Internet-Plattform geweigert hatte, in Zukunft entsprechende Vorkehrungen zu treffen, war jedenfalls eine ausreichende Erstbegehungsgefahr gegeben.

b) Das Haftungsprivileg für den Host-Provider

Ich hatte oben das Haftungsprivileg für den Betreiber einer Internet-Plattform nach §§ 7, 10 TMG vorgestellt. Während hiervon nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes und der Begründung zum Gesetz der Auskunfts- und Schadensersatz umfasst ist, hat der Bundesgerichtshof ebenfalls bereits früh eindeutig geklärt, dass der Unterlassungsanspruch von diesem Haftungsprivileg nicht umfasst ist (*Internet-Versteigerung I*, 862). Dies gilt ebenso für den vorbeugenden Unterlassungsanspruch (*Internet-Versteigerung II*, 710).

Eine weitere Fragestellung in Zusammenhang mit dem Telemediengesetz ist, ob das Haftungsprivileg überhaupt greift, da es sich um fremde Inhalte für den Betreiber der Verkaufsplattform handeln muss. Bekanntlich gilt das Haftungsprivileg nicht, wenn der Betreiber eigene Informationen ins Netz stellt bzw. sich fremde Informationen zu eigen gemacht hat.

Nach den Geschäftsmodellen der Verkaufs- und Versteigerungsplattformen ist allerdings regelmäßig gesichert, dass die Angebote in einem automatischen Verfahren ins Internet gestellt werden; eine Prüfung durch den Betreiber, die dazu führen könnte, dass er sich die fremden Inhalte zu eigen macht, findet regelmäßig nicht statt (*Internet-Versteigerung I*, 862).

c) Täterschaft und Teilnahme

Aus Sicht des Markeninhabers wäre es natürlich das Einfachste, den Betreiber der Internet-Verkaufsplattform als Täter oder Teilnehmer der Markenverletzung qualifizieren zu können. Sollte dies durch die Gerichte bejaht werden, so kämen insbesondere nicht die Beschränkungen der Störerhaftung für den Passivlegitimierten zum Tragen.

In den bisherigen Entscheidungen hatte sich der Bundesgerichtshof bereits früh festgelegt, dass der Betreiber in dieser Sachverhaltskonstellation jedenfalls nicht Täter ist. So stellte der Bundesgerichtshof in der Entscheidung *Internet-Versteigerung I* klar, dass dadurch, dass er den Anbietern seine Plattform für Fremdversteigerungen zur Verfügung gestellt hat und dort Angebote veröffentlicht worden sind, keine Markenverletzung durch den Betreiber begangen worden ist. Er biete die gefälschte Ware nicht selbst an, bringe sie nicht in den Verkehr, und die Marken würden auch nicht in der Werbung benutzt (*Internet-Versteigerung I*, 863).

Offen gelassen wurde allerdings bereits von Anfang an, ob, je nach der Qualifikation des Beitrags des Betreibers, nicht eine Teilnahme an einer Markenverletzung in

Betracht kommt. Für eine Teilnahme ist erforderlich, dass der Betreiber als Gehilfe zumindest einen bedingten Vorsatz hinsichtlich der Markenverletzung hat, der das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit einschließen muss. Der Bundesgerichtshof merkte dabei an, dass denkbar wäre, eine Gehilfenstellung dann in Betracht zu ziehen, wenn der Betreiber seine Pflichten, die sich aus seiner Stellung als Störer ergeben, nachhaltig verletzt (*Internet-Versteigerung I*, 863/864).

Dieses obiter dictum griff die Klägerin in der Entscheidung *Internet-Versteigerung II* sofort auf, doch auch dort verneinte der Bundesgerichtshof eine Qualifikation des Betreibers als Teilnehmer (*Internet-Versteigerung II*, 710/11). Bekanntlich hatte der Bundesgerichtshof in der Entscheidung *Internet-Versteigerung I* ausgeführt, dass eine Gehilfenstellung dann in Betracht gezogen werden kann, wenn der Betreiber seine Pflichten nachhaltig verletzt. Der Markeninhaber wies sodann in dem Folgeverfahren darauf hin, dass der Anbieter selbst mit gelegentlichen Markenverletzungen rechnet, doch dies reicht nach Auffassung des Bundesgerichtshofs für eine Gehilfenstellung deshalb nicht aus, da sich der Gehilfenvorsatz auf eine konkret drohende Haupttat und nicht einfach eine abstrakte Gefahr beziehen muss.

Besondere Beachtung für die Qualifikation des Beitrags des Betreibers der Internet-Plattform und seine Haftung als Täter oder Teilnehmer einer Markenverletzung dürfte eine Entscheidung des Hanseatischen Oberlandesgerichtes Hamburg vom 24. Juli 2008 finden (*Leitsätze GRUR-RR 2008, 427, vollständiges Urteil NJOZ 2008, 4082*). Der 3. Zivilsenat des Oberlandesgerichtes Hamburg bejaht dort in einem sehr ausführlichen Urteil, je nachdem ob der Anbieter im geschäftlichen Verkehr handelt oder nicht, eine Teilnahme oder aber eine Täterschaft des Betreibers durch Unterlassen. Die Entscheidung liegt zeitlich nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs in *Internet-Versteigerung III*, und die Revision ist zugelassen, Aktenzeichen I ZR 139/08. Der Bundesgerichtshof insoweit aber noch nicht entschieden.

Zum Einen gibt die Entscheidung anschaulich die Aktivitäten von eBay wieder, Markenverletzung zu verhindern. So wird auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zusätzlichen eBay-Grundsätze verwiesen. Auch das speziell zur Verhinderung von Markenverletzungen von eBay implementierte Programm „VeRI“ wird beschrieben. Ferner werden automatische Überwachungsprogramme und auch eine nachträgliche manuelle Überwachung eingesetzt.

Andererseits wird deutlich gemacht, welche Einnahmen eBay durch die Verkaufsaaktionen hat, und dass darüber hinaus eBay etwa bei Google Adword-Anzeigen schaltet, sodass bei Eingabe einer Marke das entsprechende eBay-Angebot erscheint.

Der Hersteller und Vertreiber des bekannten Kinderstuhls „Tripp-Trapp“ hatte wiederholt eBay auf Markenverletzungen hingewiesen und bestrebte mit seiner Klage

die weitere proaktive Verhinderung von künftigen Rechtsverletzungen seitens eBay. Hierbei finden sich nicht weniger als 22 Seiten Haupt- und Hilfsanträge, um einerseits ein Handeln im geschäftlichen Verkehr seitens des Anbieters und andererseits eine hinreichend konkrete aber noch zumutbare Überwachung durch den Betreiber der Verkaufsplattform als Störer zu definieren.

Der Senat kommt zu dem neuen und vielleicht überraschenden Ansatz, dass es auf die Grundsätze der Störerhaftung überhaupt nicht ankomme, da der Betreiber bereits als Täter oder aber als Gehilfe nach den Grundsätzen der Täterschaft bzw. Teilnahme durch Unterlassen für die Markenverletzung hafte. Eingangs erörtert der Senat, wo nach einer wertenden Schwerpunkt Betrachtung der Vorwurf liegt. Der Betreiber habe keine ihm möglichen und zumutbaren proaktiven Maßnahmen ergriffen, die es verhindern, dass markenverletzende Angebote der Mitglieder auf dem Internet-Marktplatz eBay erscheinen. Durch diese zahlreichen Hinweise sei eine Prüfungspflicht ausgelöst worden, dieser sei der Betreiber nicht nachgekommen, so dass der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit im Unterlassen liegt.

Nachdem der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit im Unterlassen liegt, muss der Senat eine Pflicht zum Handeln, also eine Garantenstellung finden. Diese kann sich entweder aus dem Gesichtspunkt eines vorangegangenen gefährlichen Tuns (Ingerenz) oder der Eröffnung einer Gefahrenquelle ergeben. Der Senat ist der Auffassung, dass der Betreiber Überwachungsgarant ist, da er mit der Verkaufsplattform eine solche Gefahrenquelle eröffnet hat.

Weiter sei es ihm auch möglich, den tatbestandlichen Erfolg zu verhindern, und dies sei auch zumutbar. Im Rahmen der Zumutbarkeit wird ausführlich auf die von eBay getroffenen Maßnahmen und die weiteren Einlassungen im Prozess eingegangen, welche aber nach Auffassung des Senats nicht ausreichen. Entsprechend ist der Beitrag des Betreibers – je nachdem, ob der Anbieter im geschäftlichen Verkehr handelt oder nicht – als Täter oder als Teilnehmer zu werten. Handelt der Anbieter selbst im geschäftlichen Verkehr, so versperrt diese Täterschaft des Tatnächsten eine weitere Täterschaft durch den Betreiber und es bleibt nur noch die Teilnahme.

Sollte diese Entscheidung durch den Bundesgerichtshof bestätigt werden, so hätte dies erhebliche Auswirkungen auf das Geschäftsmodell der hier besprochenen Internet-Verkaufs- oder Versteigerungsplattformen. Es gibt allerdings bereits Anzeichen, dass der Bundesgerichtshof dem Modell einer Täterschaft oder Teilnahme durch Unterlassen in derartigen Fällen nicht folgen wird.

Allerdings musste sich der 3. Zivilsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichtes Hamburg knapp ein Jahr später erneut mit einem vergleichbaren Fall beschäftigen und hat dort – vielleicht im Zuge eines gewissen „Zurückruderns“ – die Anforderungen für die Haftung des Betreibers der Versteigerungsplattform recht hoch gelegt (*BeckRS 2009, 86621*). Zwar lässt der Senat an späterer Stelle offen, ob das Verhalten des

Betreibers als Täter oder Teilnehmer oder nur Störer in Betracht kommt, doch es fällt auf, dass der Unterlassungsanspruch stark beschränkt wurde und sich der Prüfungsaufbau im Gegensatz zu der vorangegangenen Entscheidung eher an den BGH-Entscheidungen *Internetversteigerung I-III* orientiert. Letztlich wird eine Haftung des Betreibers verneint, dafür alle sechs genannten Anbieter bereits ihrerseits keine Markenverletzung begangen hätten, entweder weil das Angebot nicht nach Deutschland gerichtet ist, oder kein Handeln im geschäftlichen Verkehr oder kein Anbieten von Neuware bewiesen werden konnte.

d) Störerhaftung

Lassen Sie uns abschließend die sich im Rahmen der Störerhaftung stellenden Fragen beantworten.

Bereits in der Entscheidung *Internet-Versteigerung I* hat der Bundesgerichtshof festgehalten, dass trotz der gebotenen Zurückhaltung für dieses Rechtsinstitut die Anwendbarkeit bei Markenverletzung gegeben ist, da es sich bei den Immaterialgüterrechten um absolute Rechte im Gegensatz zum Verhaltensunrecht handelt (*Internet-Versteigerung I*, 864).

Ferner wurde von Anfang an klargestellt, dass die Störerhaftung nur einen Unterlassungsanspruch, nicht aber einen Auskunfts- und Schadensersatzanspruch des Betreibers begründen kann. Gerade hier liegt also der Unterschied zu der Qualifikation des Betreibers als Täter oder Teilnehmer. Auch wurde bereits in der Entscheidung *Internet-Versteigerung II* klargestellt, dass die Störerhaftung auch einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch gewährt, wenn es also noch nicht zu einer Verletzung des geschützten Rechts gekommen ist, eine solche Verletzung aber in der Zukunft aufgrund der Umstände zu befürchten ist. Unter dem Gesichtspunkt der Zumutbarkeit ist der Anbieter aber nur verpflichtet, solche Angebote in der Zukunft zu blockieren, die er eindeutig als rechtsverletzend erkennen kann (*Internet-Versteigerung II*, 711/712).

Das Rechtsinstitut der Störerhaftung ist auch für auf das Gemeinschaftsmarkenrecht gestützte Unterlassungsansprüche anwendbar. Dies gilt selbst für den vorbeugenden Unterlassungsanspruch gestützt auf Gemeinschaftsmarkenrecht. Zwar kennt die Gemeinschaftsmarkenverordnung selbst die Störerhaftung nicht, während sie für den Unterlassungsanspruch eine eigenständige abschließende Regelung darstellt, sodass nicht unmittelbar einfach auf das jeweilige nationale Recht zurückgegriffen werden kann. Doch der Inhalt des Unterlassungsanspruchs nach Art. 102 Abs. I GMarkenV wird durch andere gemeinschaftsrechtliche Normen mitbestimmt, und hierzu gehört auch die Durchsetzungsrichtlinie. Um die in Art. 11 Satz 3 der Durchsetzungsrichtlinie gegebene Haftung gegenüber Mittelspersonen auch umsetzen zu können, wird die im deutschen Recht anerkannte Störerhaftung entsprechend auch für die Markenverletzung nach Gemeinschaftsmarkenrecht bejaht (*Internet-Versteigerung II*, 711).

Für eine Störerhaftung muss der Betreiber seine insoweit bestehende Prüfungspflicht verletzt haben. Hierfür wiederum ist erforderlich, dass er eine zumutbare Kontrollmöglichkeit hat. Diese Zumutbarkeit richtet sich nach seinem Beitrag im Rahmen des Verkaufs oder der Versteigerung (*Internet-Versteigerung II*, 712, *Internet-Versteigerung III*, 706).

Gerade in diesem Bereich wird weiterhin die Problematik liegen. Unter dem Stichwort der Zumutbarkeit wird der Anbieter immer dann seine Prüfungspflicht nicht verletzen, wenn der Umfang der Kontrollmöglichkeit, die es ihm erst ermöglichen würde, solche Verstöße festzustellen, sein Geschäftsmodell insgesamt in Frage stellen sollte. Mittlerweile scheint allerdings gesichert zu sein, dass Filtersoftware alleine nicht ausreicht, sondern eine gewisse manuelle Nachprüfung im Rahmen der Zumutbarkeit liegt.

Schließlich muss man sich vor Augen halten, dass selbst bei einem entsprechenden Unterlassungsgebot eine Zuwiderhandlung im Sinne von § 890 ZPO nur bei Verschulden gegeben ist. Der Bundesgerichtshof hat in allen drei Entscheidungen *Internet-Versteigerung* darauf hingewiesen, dass sich hieraus eine weitere Schranke der Verantwortlichkeit für den Anbieter für künftige gleichartige Verstöße ergibt (*Internet-Versteigerung I*, 864, *Internet-Versteigerung II*, 712 und *Internet-Versteigerung III*, 706).

2. USA

Die Entscheidung „*Tiffany v. eBay*“

i. Problematik

Wem soll es obliegen, Fälschungen und andere Arten von Markenverletzungen zu identifizieren, und wann sollen diese von Internetverkaufsplattformen entfernt werden? Anders formuliert: wann und inwiefern soll eBay für Markenverletzungen Dritter haften?

ii. Sachverhalt

Tiffanys Bericht über sein Kaufprogramm ergab, dass vermutlich 73% der Tiffany-Angebote, die Tiffany im Jahre 2004 erwarb, Fälschungen waren.

Seit 1999 hat eBay ein VeRi („verifizierten Immaterialgüterinhaber-Programm“) implementiert, welches ursprünglich nur am US-Urheberrechtsgesetz orientiert war. Rechtsinhaber können durch das VeRi-Programm eine Verdachtsmeldung („NOCI“) an eBay senden, wobei sie nach Treu und Glauben verpflichtet sind, eine spezifische Identifizierung der angeblichen Verletzung anzugeben, damit eBay das verletzende Angebot entfernen kann.

Tiffany hat Tausende von Beschwerden vorgelegt, bei denen Tiffany gutgläubiger Weise davon ausging, dass diese Angebote Fälschungen waren.

Tiffany hatte allerdings Schwierigkeiten, die Verletzungen zu beweisen. Das Gericht befand die Stichproben für nicht ausreichend repräsentativ, da Tiffany die Waren nicht erworben habe. Tiffany hat während der Testkäufe ihre VeRi Verdachtsmeldungen (NOCIs) ausgesetzt, so dass unklar war, wie viele Fälschungen es sonst gegeben hätte. Es war auch nicht klar, wie viele der Angebote vor Kaufabschluss entfernt worden waren. Tiffany hatte auch einige Testkäufe ohne Vorsatz fälschlicherweise als Imitate bezeichnet. Trotzdem hat ein eBay Experte angenommen, dass 30% der Tiffany Angebote Fälschungen waren.

iii. Klage

Für Tiffany waren eBay's Reaktionen nicht ausreichend. Tiffany verlangte, dass eBay aktivere Schritte ergreifen soll. eBay kam diesen zusätzlichen Forderungen nicht nach. Daraufhin klagte Tiffany im Jahre 2004 gegen eBay.

Die Klage wurde auf unmittelbare und mittelbare Markenverletzung, unmittelbare und mittelbare Markenverwässerung (also Verletzung einer notorisch-bekanntem bzw. berühmten Marke) sowie auf „false advertising“ gestützt.

Nach Auffassung des Gerichts hat eBay „wesentliche Investitionen in Initiativen gegen Fälschungsinitiativen getätigt“:

- eBay beschäftigt etwa 4000 Angestellte in einer „Trust & Safety“ Abteilung; davon sind 200 gegen Immaterialgüterrechtsverletzungen eingesetzt;
- ihr VeRi Programm;
- eBay entfernt das Angebot innerhalb von 24 Stunden (75% werden sogar innerhalb von 4 Stunden entfernt);
- Anbieter die „Wiederholungstäter“ sind, werden gesperrt;
- Das „Buyer Protection Program“ sichert eine Rückerstattung für Kunden zu, die gefälschte Produkte bei eBay eingekauft haben;
- Schließlich die „fraud engine“ – ein automatischer Softwarefilter, welcher anhand von Suchmerkmalen Markenverletzungen wie z.B. „Replik“ aufspürt;
- eBay gibt jährlich mehr als \$5 Millionen für derartige Maßnahmen aus.

iv. Entscheidung

Seit der Entscheidung in „*Tiffany/eBay*“ steht es fest, dass eBay's Antipiraterie-Maßnahmen nach Auffassung der US-Gerichte ausreichend sind:

- Keine unmittelbare Markenverletzung: Die Benutzung der „Tiffany“ Marke war gerechtfertigt; eBay hat die Marke nicht verwendet, um eBay mit Tiffany zu assoziieren, sondern um Produkte auf ihrer Website zu beschreiben;
- keine mittelbare Markenverletzung: Die Restatement-Prüfung einer mittelbaren Verletzung findet hier keine Anwendung, sondern der Inwood-Test. Er ist anwendbar auf Internetplattformen wie eBay, die unmittelbare Kontrolle über das Forum haben;
- keine Markenverwässerung; da die Benutzung der Marke „Tiffany“ gerechtfertigt war und keine Assoziierung mit Tiffany kreierte, kann es auch keine Markenverwässerung geben;
- keine irreführende Werbung; Tiffany konnte nicht beweisen, dass eBay-Kunden wegen der Werbung irregeführt worden sind; eBay Reklame mit der Angabe, dass Tiffany Produkte auf der eBay Website erhältlich sind, sei nicht irreführend, da es tatsächlich echte Tiffany Produkte auf der Website gab;

eBay hafte nicht für allgemeine Kenntnis, sondern nur dann, wenn eBay spezifische Kenntnis von bestimmten verletzenden Inseraten hat („specific knowledge of specific infringing listings“) oder haben müsste.

Abmahnungen gegenüber eBay mittels NOCIs bedeuten nach Auffassung des Gerichts nicht unbedingt, dass eine Markenverletzung vorliegt; eine solche allgemeine Kenntnis erfordert nicht, dass eBay gegen Kunden vorgehen muss, die nur vielleicht eine Markenverletzung begehen.

Es ist weiter unerheblich, ob es für eBay billiger, schneller oder effektiver wäre, möglicherweise verletzende Angebote zu blockieren, da der Markeninhaber die Pflicht habe, seine eigene Marke zu überwachen.

eBay hat vor dem Fälschungsbeweis nicht „absichtlich die Augen verschlossen“, d.h. es hat die Markenverletzung nicht absichtlich übersehen; eine solche „absichtliche Blindheit“ fordere mehr als Fahrlässigkeit oder Fehler: Sie liegt nur vor, wenn der Plattformbetreiber mit hoher Wahrscheinlichkeit von dem rechtswidrigen Verhalten wusste und trotzdem die Kenntnisnahme desselben bewusst vermieden hat – eine hohe Beweislast für den Markeninhaber.

Wenn eBay schließlich ausreichende, spezifische Kenntnis von Verletzungen hatte, unternahm es zumutbare Schritte, die verletzenden Angebote zu entfernen und eventuell den Verkäufer zu sperren.

Die Frage bleibt offen, ob diese Maßnahmen das Minimum sind und den neuen Industriestandard etablieren, oder ob sie gar übertrieben sind.

Die Entscheidung stellt nicht klar, ob ein „Takedown Notice“ System (wie eBays VeRO-Programm) ausreichend ist, oder ob weitere Maßnahmen (z.B. Filtersoftware) erforderlich sind, um die Haftung für eine mittelbare Markenverletzung zu vermeiden.

Die jetzige Rechtsprechung befasst sich auch nicht mit der Situation, dass ein gemeldetes Angebot eines Händlers bei einer Internet-Verkaufsplattform ungerechtfertigt entfernt wird. („counternotice and put back“ Verfahren)

In einer solchen Situation sollte ein Händler die Möglichkeit haben, die Entfernung anzufechten, und das Angebot wieder aufzulisten. Dabei sollte der Verkaufsplattformbetreiber nicht weiter involviert bleiben; der Konflikt sollte zwischen dem Markeninhaber und dem Händler gelöst werden.

IV.

Zusammenfassung / Ausblick

1. USA

a) Lücken im Markengesetz

Die Lücken in der jetzigen Markenrechtsprechung könnten durch neue, mit dem Digital Millennium Copyright Act übereinstimmende Gesetze abgedeckt werden. Viele würden das Tiffany-Urteil auch gerne kodifizieren.

b) Vorschlag: Digital Millennium Copyright Act Analog

Ein Vorschlag lautet daher, die „notice and takedown“ Haftungsprivilegierung wie im Digital Millennium Copyright Act (DMCA) (Section 512 of the Copyright Act) analog anzuwenden. Der DMCA fordert, dass die streitgegenständlichen Objekte vom Internet entfernt werden sollten, bis alle zwischen dem Urheber und dem angeblichen Verletzer anhängigen Verfahren entschieden sind. Das bedeutet, dass der Urheber praktisch eine einstweilige Verfügung für 14 Tage bekommt, ohne die geforderten Bedingungen für eine solche Verfügung erfüllen zu müssen. Möglicherweise sollte dieser Zeitraum im Bereich des Markenrechts kürzer sein. Es ist allerdings fraglich, ob eine solche „notice and takedown“ Haftungsprivilegierung im Bereich des Markenrechts eine ausreichende Reaktion auf eine mögliche Verwechslungsgefahr durch verletzende Produkte unter dem Gesichtspunkt der „post-sale confusion“ aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise ist.

2. Deutschland

a) Das europäische Ausland

Zunächst einmal darf ich Sie über eine interessante Entscheidung aus dem europäischen Ausland informieren: Am 20. Juli 2010 hat sich erstmals ein französisches Berufungsgericht mit der vorliegenden Problematik auseinandergesetzt. Das Berufungsgericht in Reims hat unter Berücksichtigung der konkreten Aktivitäten von eBay im Rahmen von Versteigerungen entschieden, dass sich das Unternehmen nicht auf das Haftungsprivileg für Host-Provider stützen kann und daher für die Markenverletzung voll haftet.

Der zu Grunde liegende Sachverhalt beruht auf Versteigerungen aus dem Jahre 2006 auf der Internet-Plattform. Während das erstinstanzliche Gericht am 4. Juni 2008 noch entschieden hatte, dass eBay als Host-Provider anzusehen ist, aber vergleichbar zu einem Störer haftet, da es keine zumutbaren Kontrollmöglichkeiten zur weiteren Verhinderung von Markenverletzungen unternommen hatte, ging das Berufungsgericht in Reims noch einen Schritt weiter.

Für das Berufungsgericht ging der Beitrag von eBay über denjenigen eines normalen Host-Provider hinaus. Danach unterbreitet eBay Kaufvorschläge, betreibt weitere Marketing-Aktivitäten, bietet über PayPal Garantien an und partizipiert insbesondere am Verkaufspreis. Entsprechend ist die Dienstleistung von eBay nicht schlicht technisch und automatisch. Die Verletzung der Sorgfaltspflicht wurde für den Sachverhalt aus 2006 damit begründet, dass seinerzeit keine Prüfungsmöglichkeiten vorgehalten wurden, welche gefälschte Waren von Originalware unterscheiden können. Es ist fraglich, ob ein französisches Gericht für einen Sachverhalt aus jüngerer Zeit ebenso entscheiden wird, da eBay natürlich die technischen Überprüfungsmöglichkeiten zwischenzeitlich nachgebessert hat.

b) Vorbereitung auf einen Rechtsstreit

Auf der Grundlage der derzeitigen deutschen Rechtsprechung zu dieser Rechtsproblematik ist jedem Markeninhaber zu raten, sich zunächst genaue Kenntnis über das Geschäftsmodell des Betreibers der Internet-Verkaufsplattform zu verschaffen. Zu prüfen ist, ob der Betreiber wirklich nur fremde Informationen verwaltet, oder aber ob aufgrund seines Beitrags argumentiert werden kann, er mache sich fremden Inhalt zu eigen.

Weiter sollte genau die von dem Betreiber vorgehaltene Überprüfungsmöglichkeit analysiert werden und diese mit der derzeitigen Spruchpraxis zum Grad der Zumutbarkeit solcher Überprüfungsmöglichkeiten abgeglichen werden.

In einem zweiten Komplex sollten die Aktivitäten des jeweiligen Anbieters dokumentiert werden, um ein Handeln im geschäftlichen Verkehr belegen zu können.

Drittens sollte genau festgehalten werden, wann der Betreiber der Internet-Plattform auf welche Weise auf die Verstöße hingewiesen wurde und welche Schritte er sodann eingeleitet hat. Es erscheint gerade vor dem Hintergrund, den Betreiber nicht mit unzumutbaren Kontrollmöglichkeiten zu belasten, welche sein Geschäftsmodell insgesamt in Frage stellen könnten einerseits und den berechtigten Interessen des Markeninhabers andererseits unverzichtbar, eine genaue Dokumentation wie oben beschrieben vorhalten zu können.

Einige Hersteller von Markenprodukten sind zwischenzeitlich dazu übergegangen, ihren Händlern einen Vertrieb über Internetauktionen zu verbieten. Ob dieses Vorgehen kartellrechtlich zulässig ist, wurde von den deutschen Instanzgerichten bisher uneinheitlich entschieden. Ein nach den Gerichten zulässiges Argument ist, dass der Hersteller sein hochwertiges Markenimage pflegen möchte.