

Jens O. Brelle
Janine Horn

WORTMARKE WE***AR



**MULTIMEDIA
KONTOR**
HAMBURG

EIN UNTERNEHMEN DER HAMBURGER HOCHSCHULEN

 **ELAN e.V.**

H A N D O U T S

Wortmarke „Webinar“ – Viel Lärm um nichts?

Nach diversen Meldungen über den Markenschutz des Zeichens „Webinar“ fragen sich viele Hochschulen und Lehrende, ob sie Angebote mit Vorträgen, Workshops, Seminaren etc., die online für das Publikum zugänglich sind, mit dem Wort „Webinar“ benennen und bewerben können.

Um Markenrechtsverletzungen zu vermeiden, soll dieses Handout wiederkehrende Fragen zum markenrechtlichen Schutz klären. Dies soll selbstverständlich keine Rechtsberatung im Einzelfall ersetzen, jedoch als grobe Richtschnur dienen können.

Bis zur möglichen Löschung der Marke:

Gar keine oder zumindest keine markenmäßige Verwendung des Zeichens „Webinar“, stattdessen lieber „Online-Seminar“, „Web-Seminar“ o.ä.

Mögliche Zustimmung des Markeninhabers für eine bestimmte Verwendung einholen.

Markenverfallsverfahren beim DPMA abwarten, eigene Nichtigkeits- bzw. Verfallsanträge sind nicht mehr erforderlich.

Hintergrund

Seit dem Jahre 2003 ist das Zeichen „Webinar“ als Marke bis 2023 geschützt, u.a. auch für folgende Dienstleistungen: Bereitstellen von Informationen im Internet, Bereitstellung von Plattformen im Internet, Bereitstellung von Portalen im Internet, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Organisation und Veranstaltung von Konferenzen.

Auszug aus dem Markenregister: <https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/303160438/DE>

Registernummer:	30316043 (Marke eingetragen, Stand am: 13.07.2020)
Markendarstellung:	Webinar
Markenform:	Wortmarke
Markenkategorie	Individualmarke
Anmeldetag:	26.03.2003
Tag der Eintragung:	02.07.2003
Verlängerung der Schutzdauer:	01.04.2013
Klasse(n) Nizza:	41, 35, 38
Aktenzustand:	Marke eingetragen
Schutzendedatum:	31.03.2023
Waren- / Dienstleistungsverzeichnis:	Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet; Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet; Bereitstellen von Informationen im Internet; Bereitstellung von Plattformen im Internet; Bereitstellung von Portalen im Internet; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen

Marken sind Monopolrechte

Marken monopolisieren für Markeninhaber*innen unterscheidungskräftige Kennzeichen zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen, und zwar im geschäftlichen Verkehr. Siehe [§ 14 MarkenG](#).

Voraussetzungen einer Markenverletzung

Nur außerhalb des Monopolrechts einer Marke dürfen Zeichen zustimmungsfrei verwendet werden. Wir betrachten daher den konkreten Schutzbereich - also das Monopolrecht- einer Marke und stellen die Voraussetzungen einer Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 MarkenG dar. Eine Marke wird unrechtmäßig benutzt, wenn eine

- markenmäßige Benutzung der Marke
- im geschäftlichen Verkehr
- ohne Zustimmung des Inhabers der geschützten Marke
- bei Verwirklichung eines der Tatbestände des § 14 Abs. 2 MarkenG, z.B. Doppelidentität

erfolgt.

Markenmäßige Benutzung der Marke „Webinar“ durch Hochschulen?

Markenzeichen können gemäß [§ 3 Abs. 1 MarkenG](#) insbesondere Wörter sein, also auch das Kofferwort „Webinar“ (Web + Seminar). Die Marke „Webinar“ sollte von den Hochschulen nicht markenmäßig benutzt werden, was der Fall ist, wenn das Zeichen der Unterscheidung der Dienstleistungen dient. Dies ist aus der Sicht eines angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers zu bestimmen (vgl. BGH, Urteil vom 09.02.2012, Az. I ZR 100/10 – pjur/pure).

Typische Benutzungshandlungen nennen [§ 14 Abs. 3 und 4 MarkenG](#):

- Anbieten oder Erbringen von Dienstleistungen unter der Marke „Webinar“
- Benutzung der Marke „Webinar“ in der Werbung, z.B. Website, Newsletter, Social Media etc.

Keine markenmäßige Benutzung liegt vor, wenn der Begriff nur beschreibend benutzt wird, weil er dann nicht auf die Herkunft von Dienstleistungen hinweist.

Die markenmäßige Nutzung des Zeichens „Webinar“ zum Zwecke der Unterscheidung der Dienstleistungen von Online-Seminaren der Hochschulen von den Dienstleistungen anderer Bildungsanbieter dürfte eher fraglich und im Verletzungsfall möglicherweise auch zu verneinen sein, weil sie gerade nicht auf die Herkunft von Dienstleistungen hinweist, sondern rein beschreibend verwendet wird. Der Begriff „Webinar“ dürfte im Laufe der Jahre bereits in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen sein.

Handeln Hochschulen bei der Ankündigung von Online-Seminaren „im geschäftlichen Verkehr“?

Nach der Rechtsprechung und juristischen Literatur wird eine Marke im geschäftlichen Verkehr benutzt, wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten Tätigkeit und nicht lediglich im privaten Bereich erfolgt (vgl. BGH, Urteil vom 17.10.2018, Az. I ZR 136/17 – Tork).

Aber auch amtliches Handeln ist kein Handeln im geschäftlichen Verkehr. An öffentlichen Hochschulen liegt in der Regel eher wissenschaftliches Handeln als Unterfall des amtlichen Handelns vor (Art. 5 Abs. 3 GG Freiheit von Lehre und Forschung, hier Wahrnehmung des Lehrauftrags). Siehe z.B. LG Berlin, Urt. v. 21.03.2000, Az. 16 O 663799 – digitalebibliothek.de, BGH, Urt. v. 24.01.1991, Az. I ZR 60/89 – VISPER.

Bei wirtschaftlicher Betätigung von Hochschulen (z.B. kostenpflichtige Weiterbildungsangebote) kann eine Nutzung markenrechtlich geschützter Begriffe jedoch durchaus im geschäftlichen Verkehr erfolgen. Maßgeblich ist, wie ein objektiver Dritter die Zielrichtung der Benutzungshandlung werten wird und nicht die wirkliche Intention des Handelnden. Der Bundesgerichtshof stellt ausdrücklich keine hohen Anforderungen an die Markennutzung im geschäftlichen Verkehr (vgl. BGH, Urt. v. 04.12.2008, Az. I ZR 3/06 – Ohrclips). Eine Gewinnerzielungsabsicht oder die Entgeltlichkeit der angebotenen Waren bzw. Dienstleistungen sind nicht erforderlich (vgl. BeckOK/Mielke, MarkenG, § 14 Rn. 55).

Das heißt, die Voraussetzung „Handlung im geschäftlichen Verkehr“ kann bei Hochschulen im Einzelfall möglicherweise gegeben sein, wenn diese nicht im rein wissenschaftlichen Kontext, sondern im Rahmen einer wirtschaftlichen Betätigung erfolgt. Vorsicht bei der Verwendung ist also grundsätzlich geboten!

Ohne Zustimmung des Inhabers der geschützten Marke?

Im Zweifelsfall können sich die Hochschulen die ausdrückliche Zustimmung des Inhabers der Marke „Webinar“ einholen, entweder beim Markeninhaber direkt bzw. über deren rechtlichen Vertreter.

Verwirklichung eines der drei Tatbestände des § 14 Abs. 2 MarkenG?

Eine unzulässige Doppelidentität im Sinne von [§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG](#) liegt dann vor, wenn die Hochschulen markenmäßig (was daher vermieden werden sollte) ein mit der Marke „Webinar“ identisches Zeichen für Dienstleistungen verwenden, die mit den Dienstleistungen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, insbesondere für die Kennzeichnung der Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Konferenzen etc.

Einrede der Nichtbenutzung nach §§ 25, 26 MarkenG?

Markenrechtliche Ansprüche des Inhabers der Marke „Webinar“ setzen eine rechtserhaltende Nutzung voraus, [§ 25 MarkenG](#). Unterlassungsansprüche u.a. können nämlich nicht geltend gemacht werden, wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs für die Dienstleistungen in Bezug auf Online-Seminare etc. nicht benutzt worden ist.

Sollte eine Abmahnung bezüglich des Begriffs „Webinar“ erfolgen, müsste der Markeninhaber bei Erhebung der Einrede nach [§§ 25, 26 MarkenG](#) nachweisen können, dass er den Begriff rechtserhaltend genutzt hat.

Nichtigkeitsantrag wegen fehlender Unterscheidungskraft?

Möglich ist ein Antrag auf Nichtigkeit der Marke wegen des absoluten Schutzhindernisses fehlende Unterscheidungskraft, [§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG](#). Dieser könnte dem Fortbestand der Eintragung der Marke „Webinar“ entgegenstehen und jedermann kann die Löschung wegen Nichtigkeit beantragen, was auch am 06.07.2020 erfolgt ist. Dieser Antrag wird auf [§§ 8 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. 50 Abs. 2 S. 1 MarkenG](#) gestützt. Die Frist für diesen Antrag beträgt aber 10 Jahre – beginnend am Tag der Eintragung. „Webinar“ wurde im Jahre 2003 eingetragen. Die Antragsfrist zur Löschung der Marke „Webinar“ ist also seit über sieben Jahren abgelaufen, sie beginnt auch nicht mit der Verlängerung der Marken „neu zu laufen“.

Löschungsanträge wegen Verfalls?

Möglich ist auch ein Antrag auf Löschung der Marke wegen der Einrede der Nichtbenutzung, sog. Verfall, [§ 49 MarkenG](#). Auch dieser könnte dem Fortbestand der Eintragung der Marke „Webinar“ entgegenstehen und jedermann kann die Löschung wegen Verfalls beantragen, was am 13.07.2020 bereits mindestens fünfmal erfolgt ist. Gem. § 49 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz kann die Eintragung der Marke „Webinar“ für verfallen erklärt und gelöscht werden, wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist.

Solange jedoch die Marke „Webinar“ nicht aus dem Markenregister des DPMA gelöscht ist, gilt der Grundsatz der Bindung an die Eintragung der Marke „Webinar“!

Etwas ausführlicher erklärt:

Die Bindung an die Eintragung einer Marke verwehrt den im Markenprozess entscheidenden Gerichten, der Marke in der eingetragenen Form jegliche Unterscheidungskraft abzuspochen (BGH, Urt. v. 18.09.2014 - I ZR 228/12 - Gelbe Wörterbücher; BGH, Urt. v. 25.01.2007 – I ZR 22/04– Pralinenform). Dies bedeutet, dass die Eintragungsentscheidung zu respektieren ist und vor Gericht zwar in ihrer Reichweite, nicht jedoch als solche in Frage gestellt werden kann. Die Gerichte sind daher an die Eintragung der Marke „Webinar“ gebunden und haben davon auszugehen, dass bei dieser kein Eintragungshindernis besteht. Es ist ihnen deshalb verwehrt, der Marke „Webinar“ in der eingetragenen Form jegliche Unterscheidungskraft abzuspochen (vgl. z.B. BGH GRUR 2005, 414, 416 – Russisches Schaumgebäck).

Die Gerichte sind jedoch nicht gehindert anzunehmen, die beanstandete konkrete Verwendungsform werde vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstanden (vgl. BGHZ 164, 139, 147 – Dentale Abformmasse; BGH GRUR 2005, 414, 416 – Russisches Schaumgebäck; Bergmann, GRUR 2006, 793, 796). Selbst wenn eine mit der geschützten Marke identische Bezeichnung oder Gestaltung benutzt wird. Zum Beispiel „Webinar“ als Beschreibung von Online-Seminaren. Denn die Eintragung eines Zeichens als Marke hat nicht zur Voraussetzung, dass das Zeichen in jedweder Verwendungsform Herkunftshinweisfunktion hat. Es ist daher Aufgabe des Gerichts zu prüfen, ob gerade die

beanstandete Verwendungsform herkunftshinweisend ist oder gerade nicht. Dies kann auch für eine eingetragene Marke gelten, deren Verwendung in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist, wie „Webinar“ als Beschreibung für Online-Seminare, Vorträge, Workshops etc.

Das Gericht hat also den Grad der Kennzeichnungskraft im Prozess selbständig zu bestimmen. Durch die Beurteilung der Registerinstanzen im Eintragungsverfahren beim DPMA zum Vorliegen von Schutzhindernissen ist das Gericht nicht vollständig gebunden. Die Bindung des Gerichts an die Eintragung der Marke hat nur zur Folge, dass es der Marke nicht jeglichen Schutz versagen darf.



Der Inhalt dieses Handouts wird freigegeben unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung - Keine Bearbeitungen 4.0 International (CC BY-ND 4.0)