

# Projekt Rechtsinformationsstelle Digitale Hochschule NRW

Leitung: Prof. Dr. Thomas Hoeren

in Zusammenarbeit mit der DFN Forschungsstelle Recht

Bearbeiter: wissenschaftlicher Mitarbeiter Steffen Uphues

Veröffentlicht am 02. Juli 2020

## **Stellungnahme zu einem möglichen markenrechtlichen Schutz des Begriffs „Webinar“**

### **Vorbemerkung: Markenrecht und Hochschulen**

**Zu Beginn sei darauf hingewiesen, dass das Markenrecht eine Tätigkeit im geschäftlichen Verkehr voraussetzt. Von daher sind Ansprüche aus Markenrecht von vornherein gegen Hochschulen ausgeschlossen.**

**Für Hochschulen und Forschungseinrichtungen ist eine geschäftliche Tätigkeit nur im Ausnahmefall anzunehmen. Das OLG Hamburg hat beispielsweise für den Fall von Forschungsprojekten, die den Erhalt von Drittmitteln bezwecken, entschieden, dass eine Präsentation mit Verwendung geschützter Begriffe nicht als „im geschäftlichen Verkehr“ zu werten ist.<sup>1</sup>**

### **Einleitung**

Zum Begriff „Webinar“ kursierten in den letzten Tagen verschiedene Meldungen, dass der Markeninhaber auf die Verwendung durch Dritte mit Abmahnungen reagiert haben soll. Im Folgenden wird darauf eingegangen, ob dem Markeninhaber die Möglichkeit der Abmahnung zusteht und wie hierauf reagiert werden kann. Die **wichtigsten Erkenntnisse** sind:

- Der Begriff „Webinar“ ist im Markenregister des DPMA eingetragen

---

<sup>1</sup> OLG Hamburg, GRUR-RR 2007, 309, Az. 5 U 128/06.

- Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind im Regelfall nicht „im geschäftlichen Verkehr“ aktiv und können den Begriff daher bis auf Ausnahmefälle ohne markenrechtliche Konsequenzen verwenden
- Der Marke droht ein Verfall nach § 49 MarkenG, da der Begriff „Webinar“ mittlerweile im Sprachgebrauch als alltägliche Bezeichnung für ein online abgehaltenes Seminar verwendet wird
- Der Markeninhaber könnte sein Recht darüber hinaus verwirkt haben, wenn er in den letzten Jahren den Begriff nicht dem Sinn des Markengesetzes entsprechend verwendet hat
- Diejenigen, die den Begriff „Webinar“ aus Sorge vor rechtlichen Konsequenzen nicht weiter nutzen möchten, können etwa auf folgende Begriffe zurückgreifen: Digitales Meeting, Online Meeting, Online Seminar.

### **A. Eintragung als Marke**

Der Begriff „Webinar“ wurde am 26. März 2003 zur Eintragung als Wortmarke angemeldet. Wenige Monate später, am 2. Juli 2003, wurde die Marke eingetragen. Die Schutzdauer einer eingetragenen Marke endet gemäß § 47 Abs. 1 MarkenG nach zehn Jahre, weshalb am 1. April 2013 eine Verlängerung beantragt wurde. Demnach ist der Begriff „Webinar“ gegenwärtig bis zum 31. März 2023 als Marke eingetragen.<sup>2</sup>

### **B. Auswirkungen eines markenrechtlichen Schutzes**

Sofern ein Begriff als Marke eingetragen wurde, besteht ein Markenschutz nach § 4 MarkenG. Hieraus resultiert für den Markeninhaber gemäß § 14 Abs. 1 MarkenG ein ausschließliches Recht. Dritten ist es danach untersagt, die Marke ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern damit Dienstleistungen angeboten werden, die im Markenverzeichnis vermerkt sind. Dort ist im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis folgendes vermerkt: „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;

---

<sup>2</sup> Siehe hierzu schon im August 2019: *Uphues*, DFN infobrief recht, Ausgabe 8/2019.

Bereitstellung von Portalen im Internet; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen“. Da hinsichtlich der Veranstaltung und Durchführung von Seminaren der Zusatz „auch im Internet“ fehlt, könnte hiernach die Verwendung des Begriffs zu diesem Zweck nicht vom markenrechtlichen Schutz des Inhabers umfasst sein.

### **C. Erfordernis der geschäftlichen Tätigkeit**

Der markenrechtliche Schutz ist ein gewerbliches Schutzrecht. Demnach entfaltet sich die Schutzwirkung nur dann, wenn der Dritte im geschäftlichen Verkehr agiert. Dies erfordert, dass die Marke in einem Zusammenhang verwendet wird, der auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichtet ist. Beispiele hierfür sind ein mit der Teilnahme am „Webinar“ verbundenes Entgelt oder eine generelle Gewinnerzielungsabsicht beim Veranstalter. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um eine zwingende Voraussetzung. Vielmehr kann sich eine geschäftliche Tätigkeit im Einzelfall auch aus anderen Umständen ergeben. Insbesondere bei Handlungen von Hochschulen oder wissenschaftlichen Einrichtungen ist fraglich, ob eine Handlung im geschäftlichen Verkehr anzunehmen ist. Bei lediglich wissenschaftlichen Tätigkeiten ist dies jedenfalls nicht gegeben. Hierunter dürften Veranstaltungen fallen, die keinerlei wirtschaftliche oder werbende Elemente beinhalten. In Ausnahmefällen können wirtschaftliche Komponenten hinzutreten, die eine andere rechtliche Bewertung erfordern.

### **D. Mögliche Ansprüche des Markeninhabers**

Verletzt ein Dritter die Rechte des Markeninhabers, so stehen diesem – teils unter der Bedingung weiterer Voraussetzungen – Ansprüche nach § 14 Abs. 5-7 MarkenG zu. Nach Abs. 5 kann beansprucht werden, eine weitere Nutzung in der Zukunft zu unterlassen. Sofern noch keine Zuwiderhandlung erfolgte, kann gemäß Abs. 5 S. 2 auch ein vorbeugender Anspruch auf Unterlassung geltend gemacht werden.

Gemäß Abs. 6 kann der Dritte zur Zahlung von Schadensersatz verpflichtet sein, sofern er zumindest fahrlässig den Markenrechtsschutz verletzt. Unter Fahrlässigkeit ist ein solches Verhalten zu verstehen, dass die von einer Person zu erwartenden Sorgfaltspflichten verletzt. Diese Sorgfaltspflichten ergeben sich aus den Umständen des jeweiligen Sachverhalts. Welchen Schaden der Markeninhaber geltend machen möchte, steht ihm zur Disposition. Neben dem Schadensersatz kann auch er den Gewinn, welchen der Dritte durch die

Rechtsverletzung erlangt hat, herausverlangen. Des Weiteren kann er den Beitrag einfordern, den der Dritte ihm als angemessene Vergütung zur Einholung einer Nutzungserlaubnis hätte zahlen müssen. Der Markeninhaber muss sich für eine Art der Anspruchsbegleichung entscheiden. Die Möglichkeiten können nicht kumulativ geltend gemacht werden.

## **E. Was könnte einer möglichen Abmahnung entgegenstehen?**

### **I. Verfall nach § 49 MarkenG**

In § 8 Abs. 2 Marken G sind verschiedene Konstellationen normiert, in denen eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist. Die Nr. 2 versagt einen Schutz für Marken, bei denen die verwendeten Zeichen oder Angaben lediglich beschreibend wirken. Der zusammengesetzte Begriff „Webinar“ dürfte jedoch über diese beschreibende Wirkung hinausgehen. Schließlich umfasst eine derartige Zusammensetzung eine inhaltliche Erweiterung im Vergleich zu der Aussagekraft, die beide Begriffe getrennt voneinander ausstrahlen. Relevanter dürfte die Nr. 3 sein. Hierzu zählen Konstellation, in denen die Marke ausschließlich aus Zeichen besteht, die im allgemeinen Sprachgebrauch zur Bezeichnung von Dienstleistungen üblich geworden ist. Eine solche Üblichkeit meint, dass die Zeichen von den Adressaten der Dienstleistung als Gattungsbezeichnung, Werbeslogan oder informationeller Hinweis verstanden werden. Sofern innovative Dienstleistungen angeboten werden, die einen Neologismus als Bezeichnung erhalten, kann eine solche Gattungsbezeichnung vorliegen (so etwa beim Begriff Plexiglas). Aus heutiger Sicht scheint der Begriff „Webinar“ hierunter zu fallen. Letztlich kommt es insbesondere darauf an, ob die Verbraucher, also die potentiellen Teilnehmer von „Webinaren“, diesen Begriff als üblich ansehen. Hier ist wohl davon auszugehen, dass der durchschnittliche Verbraucher den Begriff „Webinar“ mit *irgendeinem* im Internet angebotenen Seminar in Verbindung bringt. Dass einschlägige Gewerbetreibende womöglich um die Eintragung der Marke wissen, ist für die Beurteilung der Üblichkeit nicht relevant. Ein Indiz für eine Gattungsbezeichnung liegt darin, dass der Begriff „Webinar“ mittlerweile im Duden zu finden ist.<sup>3</sup>

Der Begriff „Webinar“ dürfte im Jahr 2003 jedoch noch nicht als Bestandteil des allgemeinen Sprachgebrauchs anerkannt gewesen sein. Insofern bestand damals auch kein absolutes Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Eine Marke, die erst nach ihrer Eintragung üblich wird, kann lediglich durch Verfall nach § 49 Abs. 2 Nr. MarkenG angegriffen werden.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> BeckOK Markenrecht, 21. Edition, § 49 MarkenG, Rn. 44.

<sup>4</sup> BeckOK Markenrecht, 21. Edition, § 8 MarkenG, Rn. 543b.

Hiernach wird eine eingetragene Marke auf einen Antrag hin für verfallen erklärt und gelöscht. Zusätzliche Voraussetzung ist neben der Entwicklung zu einer Gattungsbezeichnung, dass der Markeninhaber hierfür verantwortlich ist. Diese Verantwortlichkeit kann auch aus einer Untätigkeit resultieren. Es reicht dafür aus, wenn der Markeninhaber die Entwicklung in Richtung Gattungsbezeichnung hätte wahrnehmen können und den Gebrauch nicht untersagte. Dies dürfte vorliegend zu bejahen sein. Der Begriff „Webinar“ wird seit vielen Jahren flächendeckend genutzt. Dass diesbezüglich bisher Abmahnungen verschickt wurden, ist nicht bekannt. Insofern dürften die Voraussetzungen von § 49 Abs. 2 S. 1 MarkenG gegeben sein.

## **II. Nichtigkeit nach § 50 MarkenG**

Eine Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 50 MarkenG kommt nicht in Betracht. Der maßgebliche Zeitpunkt hierfür ist der Zeitpunkt der Markenmeldung (hier: 26. März 2003). Zu diesem Zeitpunkt dürfte der Begriff „Webinar“ – wie schon erwähnt – noch nicht als Gattungsbezeichnung gewertet worden sein. Jedenfalls aber ist eine Nichtigkeitserklärung und Löschung nach § 50 Abs. 2 S. 3 MarkenG für den vorliegenden Fall nur möglich, sofern der Antrag auf Löschung innerhalb von zehn Jahren nach dem Tag der Eintragung gestellt wird. Diese Frist ist schon im Jahr 2013 ausgelaufen.

## **III. Anspruch aufgrund von Nichtbenutzung nach § 25 MarkenG ausgeschlossen**

Der markenrechtliche Schutz des Inhabers beschneidet die Wettbewerbsfreiheit Dritter.<sup>5</sup> Dem Markeninhaber steht im Vergleich zu anderen gewerblichen Schutzrechten wie etwa dem Urheberrecht auch die Möglichkeit offen, diesen Schutz durch Verlängerungen zeitlich unbefristet aufrechtzuerhalten. Dieser Umstand lässt sich nur dadurch rechtfertigen, dass eine rechtserhaltende Nutzung durch den Markeninhaber stattfindet. Dies meint, dass die Marke „in einer üblichen und wirtschaftlich sinnvollen Art und Weise“, also im Sinne von § 26 MarkenG, gebraucht wird.<sup>6</sup> Sofern ein Markeninhaber dies für einen Zeitraum von fünf Jahren nicht tut, kann er gemäß § 25 MarkenG keine Ansprüche nach § 14 MarkenG geltend machen. Sollte eine Abmahnung bezüglich des Begriffs „Webinar“ erfolgen, müsste der

---

<sup>5</sup> Wagner, GRUR 2018, 264, 264.

<sup>6</sup> Beck OK Markenrecht, 21. Edition, § 26 MarkenG, Rn. 74.

Markeninhaber bei Erhebung der Einrede nach §§ 25, 26 MarkenG nachweisen können, dass er den Begriff rechtserhaltend genutzt hat.