ECONSTOR
Make Your Publications Visible.

A Service of

ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
Leibniz Information Centre for Economics

Schröter, Franziska; Steinlein, Cara Marie

Working Paper

Markenschutz im digitalen Wandel: Herausforderungen für den Umgang mit Marken durch die Digitalisierung

IU Discussion Papers - Business & Management, No. 11 (Oktober 2024)

Provided in Cooperation with:
IU International University of Applied Sciences

Suggested Citation: Schröter, Franziska; Steinlein, Cara Marie (2024) : Markenschutz im digitalen Wandel: Herausforderungen für den Umgang mit Marken durch die Digitalisierung, IU Discussion Papers - Business & Management, No. 11 (Oktober 2024), IU Internationale Hochschule, Erfurt

This Version is available at:
https://hdl.handle.net/10419/304404

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial purposes, to exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open Content Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise further usage rights as specified in the indicated licence.

WWW.ECONSTOR.EU

Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft

INTERNATIONALE HOCHSCHULE

www.iu.de

IU DISCUSSION PAPERS

Business & Management

Markenschutz im digitalen Wandel: Herausforderungen für den Umgang mit Marken durch die Digitalisierung

FRANZISKA SCHRÖTER

CARA MARIE STEINLEIN

IU Internationale Hochschule

Main Campus: Erfurt

Juri-Gagarin-Ring 152

99084 Erfurt

Telefon: +49 421.166985.23

Fax: +49 2224.9605.115

Kontakt/Contact: kerstin.janson@iu.org

Autorenkontakt/Contact to the author(s):
Prof. Dr. Franziska Schröter-Krauth

ORCID-ID: 0009-0000-9693-6193

IU Internationale Hochschule – Campus München

Berg-am-Laim-Straße 47

81673 München

Telefon: +49-1736777691

Email: Franziska.schroeter@iu.org

IU Discussion Papers, Reihe: Business & Management, Vol. 4, No. 11 (OKT 2024)

ISSN-Nummer: 2750-0683

Website: https://www.iu.de/forschung/publikationen/

MARKENSCHUTZ IM DIGITALEN WANDEL: ÄNDERT SICH UNSER BILD EINER MARKE DURCH DAS WEB 4.0?

Franziska Schröter-Krauth

Cara Marie Steinlein

ABSTRACT:

Die aufkommende Digitalisierung in Form von sozialen Medien, Online-Marktplätzen und Domains sorgt für neue Herausforderungen für Inhaber:innen von Markenrechten. Die damit ebenfalls einhergehenden Veränderungen werfen Fragen, einerseits hinsichtlich der Gewährleistung des Markenschutzes und andererseits hinsichtlich der möglichen Auswirkungen dieser neuen Herausforderungen auf. In dieser Arbeit werden die Folgen der digitalen Bereiche soziale Medien, Online-Marktplätze, Domains sowie Metaversum auf das Markenrecht untersucht.

Diese Arbeit basiert auf einer Masterarbeit im Fachbereich Wirtschaftsrecht mit besonderem Schwerpunkt im deutschen, europäischen und internationalen Markenrecht. Zukunftsweisend spüren die Autorinnen der Frage nach, wie die digitale Ära Einfluss auf das Markenrecht hat und welchen Herausforderungen Rechtswissenschaftler:innen hier begegnen werden.

The emergence of digitalization in the form of social media, online marketplaces and domains poses new challenges for trademark rights holders. The associated changes also raise questions regarding the guarantee of trademark protection on the one hand and the possible effects of these new challenges on the other. This thesis examines the effects of the digital areas of social media, online marketplaces, domains and metaverse on trademark law. The results of the master's thesis are intended to provide an understanding of the connection between trademark law and digitalization and, in particular, to make it easier for players in the digital sector to protect their trademarks in practice with the help of recommendations.

This work is based on a master's thesis in the field of business law with a special focus on German, European and International trademark law. Looking to the future, the authors explore the question of how the advent of the digital era will influence trademark law and what challenges legal scholars will face here.

KEYWORDS:

Digitalisierung; Markenrecht; trade mark law

AUTORINNEN

Prof. Dr. Franziska Schröter *ist seit 2021 für die IU als Professorin für Wirtschaftsrecht tätig. Nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften in Jena und Strasbourg/Frankreich, war sie zwei Jahre als Wissenschaftliche Mitarbeiterin an einem Lehrstuhl für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht tätig. Anschließend folgte die Promotion zu einem markenrechtlichen Thema mit volkswirtschaftlichem Bezug sowie das Referendariat in München.*

Es folgten knapp 6 Jahre juristische Tätigkeit im internationalen Großkonzern für den Bereich Vertriebsrecht, Social-Media-Recht, Gewerblicher Rechtsschutz und Wirtschaftsvertragsrecht.

Zu ihrer Lehrtätigkeit an der IU gehört das komplette Portfolio zum besonderen Wirtschaftsrecht (insbesondere Gewerblicher Rechtsschutz, Wirtschaftsvertragsrecht sowie Handels- und Gesellschaftsrecht).

Cara Marie Steinlein, LL.M. *ist Masterabsolventin an der IU im Fachbereich Wirtschaftsrecht. Schwerpunkte waren hierbei der Gewerbliche Rechtsschutz und das Kartellrecht. Zusätzlich zum Studium betreute sie als Projektmanagerin die Aufnahme von Prozessen im Unternehmen und war für das interne Kontrollsystem sowie für Compliance-Risiken zuständig. Nach Absolvierung des Masters bringt sie nun ihre juristischen Kenntnisse in der Rechtsabteilung eines Unternehmens ein.*

Einführung

Markenrecht – vor einigen Jahren noch ein Beratungsgebiet, das nur spezialisierte Kanzleien kannten, gehört mittlerweile zum Kernthema von Rechtsberater:innen, welche das sogenannte Internetrecht mit abdecken wollen. Dies ergab eine aktuelle Umfrage bei Kanzleien, die dieses Rechtsgebiet anbieten. Deren Hintergrund war es, nachzuspüren, wie stark sich die Digitalisierung auch auf das anwaltliche Beraterumfeld ausgewirkt hat und welche Konsequenzen möglicherweise hieraus gezogen werden können.

Ausgangspunkt: Web 4.0, virtuelle Welten und Digitalisierungsstrategie

In der Diskussion über neue Internettrends tauchen die Themen Web 4.0 und virtuelle Welten oftmals in einem Satz auf. Gleichwohl meinen beide jedoch Unterschiedliches: Web 4.0, als Nachfolge der dritten Web-Generation, geht als Oberbegriff auf die erwartbaren Veränderungen bedingt durch technologischen Fortschritt, aber auch den damit einhergehenden Veränderungen im sozialen, strukturellen und wirtschaftlichen Bereich ein. Im Gegensatz zum Web 3.0, welches auf die Vernetzung und Öffnung intelligenter Systeme zielte und damit die Informationsübermittlung in den Mittelpunkt rückte, strebt der nunmehrige Ansatz damit auf die Auswirkungen im gesamten Bereich des Internets an, welcher vom großen Thema KI – Künstlicher Intelligenz – geprägt ist.

Virtuelle Welten hingegen sind letztendlich Teil des Web 4.0 und beinhalten eine Darstellung unserer Umgebung in einem interaktiven Umfeld. In Bezug darauf verkündete die Europäische Kommission bereits im März 2023 eine neue Digitalisierungsstrategie.[1] Diese hatte die folgenden Grundideen zum Ziel: Stärkung der Mündigkeit und Kompetenzen der Menschen und Unterstützung eines europäischen industriellen Ökosystems für das Web 4.0 in Bezug auf Unternehmen. Hinsichtlich der öffentlichen Verwaltung sollten der gesellschaftliche Fortschritt und virtuelle öffentliche Dienste gefördert werden. Letzten Endes sollten weltweite Standards für offene und interoperable virtuelle Welten und das Web 4.0 so gestaltet werden, dass nicht mehr die großen Akteure das Geschehen dominieren. Insgesamt gesehen will dieser Ansatz die Entwicklung neuer Produkte, Kommunikationsarten und Geschäftsmodellen vorantreiben, so dass unser bisheriges Verständnis von Vernetzung auf ein neues Level gebracht wird. Man sieht also: die Digitalisierung soll Einzug in das gesamte gesellschaftliche Leben nehmen.

[1] https://germany.representation.ec.europa.eu/news/web-40-und-virtuelle-welten-kommission-stellt-eu-strategie-vor-2023-07-11_de#:~:text=Die%20neue%20Strategie%20zielt%20auf,denen%20europ%C3%A4ische%20Unternehmen%20prosperieren%20k%C3%B6nnen (abgerufen am 03.09.2024)

Unter anderem geben diese Entwicklungen nun Anlass darüber zu diskutieren, inwieweit die Digitalisierung auch Einfluss auf das hier im Mittelpunkt stehende Markenrecht nach dem bisherigen Stand der Erkenntnisse haben wird.

Hierbei lohnt sich zunächst ein Blick in die sozialen Medien, welche als Ursprung zur Entstehung virtueller Welten begriffen werden. Danach werden die Bereiche Online-Marktplätze und Domainrecht analysiert und zuletzt ein Blick in das Metaversum geworfen. Der Gang der Untersuchung folgt dabei stets zunächst einer inhaltlichen Problemdarstellung sowie der hieraus folgenden Herausforderungen für den Schutz der Marke.

Soziale Medien und deren Herausforderungen durch die Digitalisierung

Soziale Medien stellen eine Mediengattung dar, die im 21. Jahrhundert entstand.[2] Sie dienen primär dem Austausch von Inhalten über Kommunikation und sind mittlerweile – man denke nur an YouTube, Facebook, XING und Instagram – zum essentiellen Bestandteil des alltäglichen Lebens geworden.[3] Die Hauptwährung der sozialen Medien besteht in den sozialen Praktiken des Likens, Filterns, Teilens und Empfehlens, wobei die Basis stets eine Social Softwaren darstellt.[4] Auf dieser bieten soziale Medien, als operierende Dienste, die Möglichkeit des Bewertens und Empfehlens sowie die Verknüpfung von Nutzer:innen untereinander an und konstruieren somit soziale Beziehungen.[5] Ziel ist es daher, Menschen auf digitale Weise miteinander zu vernetzen[6] und soziale Medien damit gemeinschaftlich zu nutzen.[7] Zudem existiert sowohl inhaltlich als auch thematisch keine Begrenzung, das heißt, dass alle Darstellungsformen, alle multimedialen Formen und alle Medienformate, sich in den sozialen Medien abbilden lassen.[8]

Soziale Medien haben sich zu einem Medium entwickelt, welche große Vorteile für Unternehmen und Privatleute bietet.[9] Unternehmen profitieren von der Entwicklung innovativer und effektiver PR- und Marketing-Strategien sowie einem vereinfachten Erstkontakt mit Kund:innen.[10] Im privaten Bereich hat sich die Nutzung der sozialen Medien im Rahmen des unkomplizierten Austauschs von Informationen

[2] Vgl. Beyerbach, in: Hornung/Müller-Terpitz, Rechtshandbuch Social Media, S. 508.
[3] Vgl. Solmecke, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch Multimedia-Recht, Teil 21.1 Social Media Rn. 1.
[4] Vgl. Hohlfeld/Godulla/Planer, in: Hornung/Müller-Terpitz, Rechtshandbuch Social Media, S. 15.
[5] Vgl. ebd. S. 15.
[6] Vgl. Rotz/Tokarski, in: Schellinger/Tokarski/Kissling-Näf, Digitale Transformation und Unternehmensführung, S. 409.
[7] Vgl. Hohlfeld/Godulla/Planer, in: Hornung/Müller-Terpitz, Rechtshandbuch Social Media, S. 15.
[8] Vgl. ebd. S. 15.
[9] Vgl. Solmecke, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch Multimedia-Recht, Teil 21.1 Social Media Rn. 1.
[10] Vgl. Solmecke, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch Multimedia-Recht, Teil 21.1 Social Media Rn. 1.

auf Fotoplattformen, die bekannteste ist hier Instagram, erweitert.[11] Insbesondere dort erfolgt eine verstärkte Vermarktung von Produkten.[12] Die gesamte Kommunikation, die in den sozialen Medien stattfindet, kann sich auf die Marke und ihre Wahrnehmung auswirken.[13] So haben beispielsweise Mitarbeiter:innen des Unternehmens Dominos Pizza, eine internationale Schnellrestaurantkette, zum Scherz gefilmt, auf welche ekelerregende Weise sie Pizzen zubereiten können und dieses Video auf YouTube veröffentlicht.[14] Firmensprecher Tim McIntyre ließ hierzu in einem Interview verlauten: „Jeder Idiot mit einer Webcam und einer Internet-Verbindung kann alles zerstören, was an einer Marke stimmt". Er meinte damit, dass der Absatz der Pizzen sank und das, was Kunden mit der Marke verbanden auch – nämlich das Vergnügen einer leckeren Pizza, ein damit einhergehendes Erlebnis, wurden herabgewürdigt. Die Wertschätzung und damit auch der Wert der Marke sanken.

Im Zusammenhang zwischen Marke und sozialen Medien lassen sich nun mehrere Herausforderungen ableiten. Soziale Medien können einerseits als Werkzeug fungieren, um einem Unternehmen Schaden zuzufügen. Neben dem Einfluss von Mitarbeitenden eines Unternehmens auf die Marke selbst, ist es auch möglich, dass Dritte über soziale Medien Einfluss auf Marken nehmen. Dies kann über unwahre Tatsachenbehauptungen erfolgen, welche die Wahrnehmung der Marke negativ beeinflussen. Eine weitere Möglichkeit der Einflussnahme stellen Online-Bewertungsportale dar, die im Zuge der Digitalisierung immer wichtiger für Unternehmen werden[15] Diese Bewertungsportale werden von Verbrauchenden als Informationsquelle hinsichtlich Erfahrungen anderer Nutzer:innen genutzt.[16] Je nach Bewertung könnte es möglich sein, dass sich die Online Bewertung positiv oder negativ auf die jeweilige Marke auswirkt.

Herausforderungen der Digitalisierung durch Online-Marktplätze

Im Folgenden werden Online-Marktplätze und Plattformen, als weitere Komponenten der Digitalisierung, zunächst in ihren Grundlagen definiert und anschließend in Bezug zu Markenrechten gesetzt.

Eine Plattform ist mit dem Online-Marktplatz nicht synonym verwendbar. Plattformen stellen einen Oberbegriff für alle Arten von Angeboten dar, die eine prozessuale, technische oder logistische Infrastruktur beinhalten.[17] Das Bundeskartellamt definiert Unternehmen als Plattformen, welche die direkte

[11] Vgl. ebd. Teil 21.1 Social Media Rn. 1.
[12] Vgl. ebd. Teil 21.1 Social Media Rn. 1.
[13] Vgl. Ulbricht, Praxishandbuch Social Media und Recht, S. 211.
[14] Vgl. hierzu: https://www.spiegel.de/wirtschaft/pizzakette-domino-s-in-not-es-war-alles-ein-streich-a-619508.html.
[15] Vgl. Solmecke, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch Multimedia-Recht, Teil 21.1 Social Media Rn. 29.
[16] Vgl. ebd. Teil 21.1 Social Media Rn. 29.
[17] Vgl. Hübner, in: Stummeyer/Köber, Amazon für Entscheider, S. 125.

Interaktion zwischen verschiedenen Nutzerseiten mit indirekten Netzwerkeffekten als Intermediäre ermöglichen.[18] Sowohl gewerbliche als auch private Anbieter:innen können auf diesen Plattformen ihre Dienstleistungen und Produkte anbieten. Zu den großen Plattformen zählen, neben den bereits angesprochenen sozialen Netzwerken, unter anderem Netflix, Booking und Airbnb.[19]

Online-Markplätze stellen ebenfalls eine Plattform dar und bieten virtuell die Möglichkeit, dass Betreiber:innen geschäftliche Transaktionen insbesondere mit Verbrauchenden eingehen.[20] Voraussetzung ist, dass Betreiber:innen Dritten die Möglichkeit bieten, auf ihren Online-Marktplätzen eigene Dienstleistungen und Waren für Verbrauchende anzubieten. Andernfalls liegen bei ausschließlichem Vertrieb der Dienstleistungen und Waren des/der Betreiber:in, Online-Shops vor.[21] Die Anbieter:innen hinter diesen Verkaufsplattformen sind meist Technologieanbieter:innen, die die Infrastruktur bereitstellen, welche von Händler:innen genutzt werden kann.[22] Amazon, das indische Unternehmen Flipkart und Walmart stellen große Marktplätze dar. Betreiber:innen wie OTTO, Amazon und Zalando führen häufig auch ihren eigenen Handel auf ihren eigenen Marktplätzen.[23] Indem das Kaufverhalten der Kund:innen ausgewertet wird, können für den/die jeweilige Kund:in speziell zugeschnittene Angebote übermittelt werden.[24]

Ein mögliches Risiko von Online-Marktplätzen ist dabei der Vertrieb von gefälschten Produkten. Erfolgt eine markenrechtlich nicht gestattete und damit unerlaubte Benutzungshandlung, so können die Rechtsfolgen Unterlassung der Benutzung beziehungsweise Schadensersatz (§ 14 Abs. 5 und Abs. 6 MarkenG) einschlägig sein. Bei Nachahmungen von Originalprodukten liegt zumeist der Tatbestand der sogenannten Doppelidentität des § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 MarkenG vor, sofern Verbrauchende die Fälschung nur schwer oder gar nicht erkennen können.[25] Für den/die Markeninhaber:in birgt dies die Schwierigkeit, dass die Produkte, aufgrund des steigenden Bedürfnisses der Nutzer:innen, zwar online vertrieben werden sollen. Andererseits verstärkt das globale Wachstum auch das Angebot gefälschter Produkte. Markeninhaber: innen werden folglich damit konfrontiert, Fälschungen ihrer Marke auf Online-Markt-

[18] Vgl. Bundeskartellamt, Arbeitspapier – Marktmacht von Plattformen und Netzwerken, S.14, abrufbar unter:https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Berichte/Think-Tank-Bericht.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (abgerufen am 03.09.2024).
[19] Vgl. Hübner, in: Stummeyer/Köber, Amazon für Entscheider, S. 125.
[20] Vgl. Köhler/Bornkamm/Feddersen/*Köhler,* Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, § 2 UWG Rn. 6.2.
[21] Vgl. ebd. § 2 UWG Rn. 6.3.
[22] Vgl. Hübner, in: Stummeyer/Köber, Amazon für Entscheider, S. 125.
[23] Vgl. ebd. S. 125.
[24] Vgl. Uphues, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch Multimedia-Recht, Teil 15.3 Big Data in Online-Medien und auf Plattformen Rn. 16.
[25] Vgl. Fezer/Fezer, Markenrecht, § 14 Rn. 195.

plätzen in der ganzen Welt zu identifizieren und zum Schutz ihrer Marken dagegen rechtlich vorzugehen. Dies kann mit einem hohen finanziellen Aufkommen verbunden sein und gegebenenfalls den Wert der Marke insoweit schwächen, als dass Investitionen in die Führung der Marke (Marketing) vermindert werden müssen.

Durch den nicht gestatteten Vertrieb von Markenprodukten kann zugleich eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion einer Marke im Online-Handel liegen. Dies ist dann der Fall, wenn ein:e Durchschnittsverbraucher:in nur schwer oder nicht erkennen kann, ob die in einer Trefferliste oder einer Anzeige beworbene Ware dem/der rechtmäßigen Markeninhaber:in zugeordnet werden kann oder womöglich von einer/einem Dritten stammt.[26] Die Herkunftsfunktion stellt dabei die ureigenste Funktion einer Marke dar, nämlich das Produkt seinem Ursprung zuzuweisen. Infolgedessen kann es auch zu einer sogenannten Verwässerung der Marke kommen, indem der Bezug der Marke zum/zur rechtmäßigen Markeninhaber:in abgemildert („verwässert“) wird, wodurch die Herkunft der Marke für Verbrauchende nicht mehr eindeutig feststellbar ist.

Herausforderungen im Umfeld Domainrecht

Anschließend werden Domains in ihren Grundzügen vorgestellt und in ihrem Bezug zum Markenrecht analysiert.

Die Informationsbeschaffung auf Websites im Internet kann auf zwei Wegen erfolgen, entweder mittels Eingabe einer bekannten Internetadresse in das in dem Internet-Browser hinterlegte URL-Feld oder mittels Eingabe eines Stichwortes in eine Suchmaschine, welche verschiedene Links als Trefferliste angibt.[27] Beide Wege führen zum Aufruf der betreffenden Website. Damit diese Websites voneinander abgrenzbar sind, werden die technischen Adressen der Websites mit Namen zur Identifizierung gekennzeichnet. Die mit Namen gekennzeichneten Website-Adressen werden als Domainnamen bezeichnet.[28] Domains stellen demnach eindeutige Adressen im Internet dar, die weltweit einmalig vergeben werden und bis auf kleine Einschränkungen frei wählbar sind.[29] Sie bestehen aus einer Top-Level-Domain wie beispielsweise „.de“ oder „.com“.[30] Dies ist die Länderkennung, welche als ccTLD bezeichnet wird. Die gTLDs hingegen stellen die zweite Gruppe der Top-Level-Domain dar und geben Aufschluss über die Zugehörigkeit des Rechners zu einer bestimmten Sparte bzw. Kategorie. Ein zweiter Bestandteil einer Domain ist die Second-Level-Domain, welche sich auf der linken Seite des trennenden Punktes zur TLD

[26] Vgl. Ingerl/Rohnke/Nordemann/*Nordemann*, Markengesetz, Einleitung Rn. 22.
[27] Vgl. Viefhues, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch Multimedia-Recht, Teil 6 Domainrecht Rn. 1.
[28] Vgl. ebd. Teil 6 Domainrecht Rn. 2.
[29] Vgl. Bühler/Schlaich/Sinner, Medienrecht, S. 87.
[30] Vgl. ebd. S. 87.

befindet und als Individualisierungsmittel für den/die Domaininhaber:in dient. Der Name der SLD ist frei wählbar, sofern nicht bereits eine identische SLD existiert. Eine weitere Untergliederung der SLD stellt die letzte Ebene, die Third-Level-Domain, dar.[31] Da Domainnamen meist aus Kennzeichen wie Namen ihres/ihrer Inhaber:in bestehen, erhalten sie eine Namens- bzw. Kennzeichenfunktion.[32]

Sofern Domains einprägsam gestaltet werden, also aussprechbar und kurz formuliert, können sie für den/die Inhaber:in einen Markt- und Werbewert erzielen.[33] Darüber hinaus kann die jeweilige Website im Internet leichter zu finden sein, wenn die Suchmaschinenoptimierung eingesetzt wird, die mit den Begriffen Keyword Advertising, Keyword Buying oder Metatags bezeichnet wird.[34] Suchmaschinenoptimierung bedeutet, dass Kennzeichen so eingesetzt werden, dass die Suchsoftware die betreffende Website als sehr relevant einschätzt und sie damit aus Sicht des/der Betreiber:in in der jeweiligen Trefferliste gut platziert.[35] Der Begriff Metatag umfasst Befehle für Suchmaschinen, die aus Angaben über den/die Autor:in bestehen oder Schlüsselbegriffe beinhalten, die in den Quellcode einer Website zur Beschreibung der Website geschrieben werden.[36] Für Benutzer:innen ist dieser Vorgang nicht einsehbar. Suchmaschinen werten dadurch Begriffe in den Metatags als besonders relevant aus und die Website wird in der Trefferliste zu Beginn aufgelistet. Anbieter:innen verwenden dazu nicht nur Begriffe mit unmittelbarem Bezug zum Seiteninhalt, sondern auch häufig Gattungsbegriffe oder fremde Kennzeichen.[37]

Vom Schutz des MarkenG sind neben den Marken gem. § 1 Nr.1 MarkenG auch geschäftliche Bezeichnungen nach § 1 Nr.2 MarkenG und geographische Herkunftsangaben i.S.v. § 1 Nr. 3 MarkenG umfasst. Geschäftliche Bezeichnungen umfassen wiederum Unternehmenskennzeichen und Werktitel nach § 5 Abs. 1 MarkenG. Unternehmenskennzeichen sind gem. § 5 Abs. 2 S.1 MarkenG Zeichen, die als besondere Bezeichnung oder als Name eines Unternehmens im geschäftlichen Verkehr benutzt werden. Werktitel umfassen nach § 5 Abs. 3 MarkenG besondere Bezeichnungen oder Namen von beispielsweise Filmwerken, Bühnenwerken und Tonwerken.

Der Bezug zwischen Domains und dem Markenrecht liegt in der Möglichkeit, dass Domainnamen sowohl als Werktitel als auch als besondere Bezeichnung eines Unternehmens geschützt werden können.[38] Grundsätzlich ist es auch möglich, eine Internet-Domain als Marke anzumelden, jedoch erfüllt

[31] Vgl. ebd. Domainrecht (S 11) Rn. 7.
[32] Vgl. Viefhues, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch Multimedia-Recht, Teil 6 Domainrecht Rn. 11.
[33] Vgl. Bühler/Schlaich/Sinner, Medienrecht, S. 87.
[34] Vgl. Viefhues, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch Multimedia-Recht, Teil 6 Domainrecht Rn. 2.
[35] Vgl. ebd. Teil 6 Domainrecht Rn. 2.
[36] Vgl. Boemke, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch Multimedia-Recht, Teil 11 Werberecht im Internet Rn. 43.
[37] Vgl. ebd. Teil 11 Werberecht im Internet Rn. 43.
[38] Vgl. ebd. Teil 6 Domainrecht Rn. 22.

nicht jeder Domainname alle Voraussetzungen, um in das Markenregister eingetragen zu werden.[39] Voraussetzung ist die Schutzfähigkeit der Second-Level-Domain sowie möglicher Sub-Domains, was bei reinen Werbe- oder Sachangaben nicht der Fall ist. Eine Vergabe von Domainnamen ist, entgegen des Vorgehens im Markenrecht, nicht durch das DPMA möglich.[40] Rechtliche Ansprüche an Domains sind durchsetzbar, sofern die Domain nicht ursächlich mit dem jeweiligen Unternehmen verbunden ist und somit die Quelle der Entstehung des Namens darstellt, sondern die Domain eine Gebrauchsform der Bezeichnung beispielsweise des Markennamens darstellt. Wurde eine geschäftliche Bezeichnung als Werktitel oder als Unternehmenskennzeichen im Sinne des MarkenG geschützt oder liegt eine geographische Herkunftsangabe gem. MarkenG vor, können rechtliche Ansprüche an der Domain entstehen.[41] Es besteht zudem ein Anspruch an einer Domain, sofern die davon betroffene Marke im Markenregister eingetragen worden ist oder notorische Bekanntheit oder Verkehrsgeltung erlangt hat.[42] Der Domainname wird in diesem Fall von der eingetragenen Marke abgeleitet und stellt somit eine Anwendungsform der Marke dar, wodurch Ansprüche unmittelbar durch die Marke entstehen.[43] Daraus folgt, dass eine Internet-Domain als Marke angemeldet und eingetragen werden kann und andersherum, dass für eine bereits eingetragene Marke rechtliche Ansprüche an einer Domain bestehen können.

Ein weiterer Zusammenhang zwischen Domains und Markenrechten besteht in der Suchmaschinenoptimierung. Die Optimierung von Suchmaschinen kann auf die Marke eine große Auswirkung haben, indem die jeweilige Marke als eines der ersten Ergebnisse beispielsweise in der Suchmaschine Google angezeigt wird.[44] Werden für die Suchmaschinenoptimierung fremde Marken als Metatags im HTML-Quelltext verwendet, so ist das laut einem Urteil des Bundesgerichtshofes als unzulässig einzuordnen.[45] Demnach liegt in diesem Fall eine Markenverletzung vor.[46]

Eine Herausforderung zwischen Markenrecht und Domains entsteht nun darin, dass der Domainname nicht aus einer bereits eingetragenen Marke abgeleitet wird, sondern als neuer, unterscheidungskräftiger, Name geschützt werden soll.[47]Ein Kennzeichenrecht sollte in diesem Fall möglichst früh an dem Domainnamen begründet werden. Der frühe Zeitpunkt ist entscheidend, da Domainnamen nur einmalig vergeben werden können, um die Einheitlichkeit des an das Internet angeschlossenen Rechners zu

[39] Vgl. Deutsches Patent- und Markenamt, Marken, S. 5, abrufbar unter: https://www.dpma.de/docs/dpma/veroeffentlichungen/1/bro_marken_dt.pdf (abgerufen am 03.09.2024).
[40] Vgl. ebd. S. 5.
[41] Vgl. Bühler/Schlaich/Sinner, Medienrecht, S. 87.
[42] Vgl. ebd. S. 87.
[43] Vgl. Viefhues, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch Multimedia-Recht, Teil 6 Domainrecht Rn. 27.
[44] Vgl. Ulbricht, Praxishandbuch Social Media und Recht, S. 211.
[45] Vgl. BGH, Urt. v. 18.05.2006 – Az. I ZR 183/03.
[46] Vgl. ebd.
[47] Vgl. Viefhues, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch Multimedia-Recht, Teil 6 Domainrecht Rn. 28.

gewährleisten, auf den sie sich beziehen. Zwei identische Domainnamen können daher nicht koexistieren. Eine Form der Markenrechtsverletzung bzw. Gefahr für den Markenschutz, stellt auch das Domaingrabbing dar. Hierbei werden Internet-Domainnamen missbräuchlich registriert, um diese dann zu einem späteren Zeitpunkt an den/die Markeninhaber:in zu verkaufen. Dieses missbräuchliche Vorgehen besteht in der Registrierung einer großen Anzahl von Begriffen als Domainnamen, die allgemein gebräuchlich sind, wodurch der/die Domaininhaber:in darauf spekuliert, zu einem späteren Zeitpunkt, die Domain wieder gewinnbringend weiterverkaufen zu können.[48] Gegen den/die Domaingrabber:in kommen, aufgrund dieses Vorgehens, markenrechtliche Ansprüche in Betracht.[49] Die frühe Beantragung des Schutzes, sowohl der jeweiligen Marke als auch des Domainnamens, eine Notwendigkeit dar, um rechtliche Ansprüche abzusichern.

Geändertes Marktverhalten durch das Metaversum

Eine weitere, sehr aktuelle, Folge des Web 4.0 ist die voranschreitende Entwicklung der virtuellen Welt des Metaverse. In dieser rein digitalen Parallelwelt ist es, ebenso wie analog, möglich Shops zu besuchen, das heißt virtuelle Waren und Dienstleistungen bereitzustellen und zu erwerben. Dies hat zur Folge, dass auch hier gewisse Herausforderungen für den Markenschutz bestehen.

Bisher existieren zur markenrechtlichen Behandlung von virtuellen Waren („virtual goods“) nur vereinzelte gerichtliche Entscheidungen oder Handlungsanweisungen.[50] Zur Erklärung: Güter oder Waren im eigentlichen Sinne sind körperlicher Natur. Demzufolge fragt es sich, ob durch die Verwendung eines virtuellen Gutes, also eines nicht existenten Produktes, die registrierte Waren- oder Dienstleistungsmarke verletzt werden kann. Kann also eine Marke, die beispielsweise für die Waren des Unternehmens „Nike“ benutzt wird, durch das Verwenden des Logos in einem Avatar, einer künstlichen Figur, die sich im virtuellen Raum bewegt, verletzt werden? [51] Wenn dem so wäre, so müssten die markenrechtlichen Regeln über körperliche Produkte auf die virtuelle Ware übertragen werden können. Dies kann jedoch nur dann der Fall sein kann, wenn der Verkehr, also die Personen, die in den Empfängerkreis der Produkte fallen, diese demselben Unternehmen zuordnen würden. Man bedenke, im Gegensatz dazu werden Miniatur-Markenschilder nach einhelliger Ansicht auf Modellautos nicht als Markenverletzung angesehen, da diese nicht als eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werden sollen.

[48] Vgl. Gersdorf/Paal/*Leyendecker-Langner,* BeckOK Informations-und Medienrecht, § 12 Namensrecht Rn. 66-67.
[49] Vgl. Schneider, in: Specht-Riemenschneider/Riemenschneider/Schneider, Internetrecht, S. 382.
[50] Hierzu Reinholz, GRUR-Prax 2023, 585.
[51] Hierzu Tann, GRUR 2022, 1644, 1645.

Der Verkehr nimmt das Modellauto nicht zugleich als bloße Kopie des originalen Fahrzeuges auf, sondern rechnet dieses eher einer fremden Herkunft zu. [52]

Damit einher geht nun die Frage, ob es im Metaversum nur um eine Verkleinerung des geschützten Zeichens ohne Hinweis auf das dahinterstehende Unternehmen geht oder ob hier eine Markenverletzung vorliegt. Die Tendenz geht mittlerweile dahin – auch weil eben die Benutzung des Zeichens stark der entsprechenden Marke gleicht – Letzteres zu bejahen. Offen bleibt jedoch, wann hier nur eine dekorative Benutzung des Zeichens zur Ausschmückung des Avatars vorliegt oder eine zu ahndende Markenverletzung.[53]

Bereits jetzt ist es durchaus möglich, Marken an digitalen Gütern anzumelden.[54] Aufgrund des im Markenrecht herrschenden sogenannten Territorialitätsprinzips – das heißt, dass ein Markenrecht grundsätzlich für jeden Staat gesondert zu erwerben ist – sind jedoch zukünftig hier differenzierte Entscheidungen je nach Markenamt zu erwarten, da eine Einordnung zugleich als Ware oder als Dienstleistung möglich ist.

Auch hier bleibt es interessant: Denn wie kann sichergestellt werden, dass die Grundsätze des Web 4.0 im Sinne von offenen und vernetzten virtuellen Welten und die bestehenden rechtlichen Voraussetzungen des Markenrechts miteinander vereinbar sind? Trägt ein Avatar nur national geschütztes Markenprodukt, so können trotzdem User und Userinnen weltweit eine Verbindung zum Unternehmen herstellen, so dass eine Markenverletzung vorliegen könnte. Herausforderungen für das Markenrecht bestehen also weiterhin darin, dass potenzielle Markeninhaber:innen beizeiten eine Absicherung ihrer Rechte als virtuelles Gut vorzunehmen, um so eventuellen Markenstreitigkeiten vorzubeugen. Selbst wenn dies jedoch geschehen ist, bleibt abzuwarten, wie eine Verteidigung der Markenrechte möglich ist, wenn die vernetzte Welt die Verursachenden der Markenverletzung technisch unauffindbar machen kann.

Schlussbetrachtungen: Markenwahrnehmung – Nichts bleibt, wie es ist oder etwa doch?

Marken machen Menschen, dieser althergebrachte Grundsatz könnte bald überholt sein. Denn die Verbindung zwischen Marke und Mensch wird durch die technischen Errungenschaften in den letzten Jahren mehr und mehr aufgeweicht. Zunächst werden Markeninhaber:innen insoweit mehr gefordert, da

[52] Zuletzt BGH, Urt. v. 2.5.2024 – I ZR 23/23.
[53] Reinholz, GRUR-Prax 2023, 585.
[54] Vgl. Tann, GRUR 2022, 1644, 1645 f.

sie ihre Präsenz auf die Online-Community ausweiten müssen, um hier Kunden über die sozialen Medien anzusprechen und ihr Zeichen zu positionieren. Online-Marktplätze haben eine hohe Relevanz für Markenrechte, da die Nutzung dieser Markplätze im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung zunimmt. Sowohl für Unternehmen als auch für Verbrauchende bieten Online-Marktplätze einige Vorteile, wie unter anderem die ständige Verfügbarkeit. Die gesteigerte Relevanz dieses digitalen Bereichs bedingt jedoch auch zunehmend Markenkopien und Produktpiraterie, die über Online-Marktplätze weit verbreitet werden.

Aufgrund der starken Verlagerung der Wahrnehmung in eine Parallelwelt, sei es durch die sozialen Medien oder das Metaverse, wird die Marke in den Alltag der Menschen integriert und so zum Bestandteil des Lebens. Die Marke wirkt damit nicht mehr nur als Unterscheidungskennzeichen, sondern als die Personifizierung des Menschen selbst wahrgenommen. Der Kunde wird zum User.

Ein großes Problem wird dabei in der Nachverfolgbarkeit von Verletzungen liegen, denn die Benutzungshandlungen werden aufgrund der internationalen Dimension schwer verfolgbar sein. Hierbei gibt es schon Bemühungen künstliche Intelligenz gegen Markenpiraterie einzusetzen, da diese allein die riesigen Datenmengen analysieren kann. Automatisierte Überwachungssysteme könnten mehr und mehr genutzt werden, um Online-Marktplätze, soziale Medien und Websites über verdächtige Markenaktivitäten zu melden.[55] Fraglich ist dabei – wie bei allen KI-verwandten Themen – dann die Sicherstellung eines hinreichenden Datenschutzes.

Perspektivisch wird sich der/die Anmelder:in auch fragen, ob überhaupt noch eine rein national geschützte Marke lohnend ist, um sich effektiv gegen Markennutzungen im digitalen Raum zu wehren. Politisch wird dann interessant sein, ob zukünftig noch mehr territorial erweiterte Markenformen benötigt werden. Womöglich wird sogar die Haftung des Providers von Dienstleistungen zur Nutzung neuer Systeme ausgeweitet werden. Mit diesen Beeinflussungen werden sich über kurz oder lang Anwälte:innen befassen müssen. Letztendlich bleibt dann abzuwarten, wie sich die Rechtsprechung bei Streitigkeiten positionieren wird. Die Digitalisierungsstrategie bedeutet dabei notwendigen Fortschritt, um sich im internationalen Rahmen weiterhin behaupten zu können. Durch die zunehmende Verschmelzung von Technologie und Recht, wird sich auch das Markenrecht mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert sehen, die es in der Zukunft zu lösen gilt.

[55] https://www.gmbhchef.de/innovative-ansaetze-zur-durchsetzung-von-markenrechten-im-digitalen-zeitalter/ (zuletzt aufgerufen am 30.08.2024).

Literaturverzeichnis:

Bühler, Peter/Schlaich, Patrick/Sinner, Dominik, Medienrecht: Urheberrecht - Markenrecht - Inter-net-recht, Berlin, Heidelberg 2023.

Hoeren, Thomas/Sieber, Ulrich/Holznagel, Bernd (Hrsg.), Handbuch Multimedia-Recht. Rechtsfragen des elektronischen Geschäftsverkehrs, 60. Ergänzungslieferung, München 2023.

Hornung, Gerrit/Müller-Terpitz, Ralf (Hrsg.), Rechtshandbuch Social Media, Berlin, Heidelberg 2021.

Lauterkeitsrecht: Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Bd. 1. Inter-nationales Lauterkeitsrecht: Lauterkeitsrechtliche Spezialthemen: Geschichte - Systematik - Grundlagen, hrsg. v. Fezer, Karl-Heinz/Büscher, Wolfgang/Obergfell, Eva Inés, 3. Auflage, München 2016.

Markengesetz, hrsg. v. Ingerl, Reinhard/Rohnke, Christian/Nordemann, Axel, 4. Auflage, München 2023.

Markenrecht, Bd. 13b. Hrsg. v. Fezer, Karl-Heinz, 5. Auflage, München 2023.

Reinholz, Fabian, Metaverse und Recht: Markenrecht, GRUR-Prax 2023, 585.

Schellinger, Jochen/Tokarski, Kim Oliver/Kissling-Näf, Ingrid (Hrsg.), Digitale Transformation und Unternehmensführung: Trends und Perspektiven für die Praxis, Wiesbaden 2020.

Specht-Riemenschneider, Louisa/Riemenschneider, Severin/Schneider, Ruben (Hrsg.), Internet-recht, Berlin, Heidelberg 2020.

Stummeyer, Christian/Köber, Benno (Hrsg.), Amazon für Entscheider: Strategieentwicklung, Im-plementierung und Fallstudien für Hersteller und Händler, Wiesbaden 2020.

Tann, Felix, Markenrechtlicher Schutz im Metaverse, GRUR 2022, 1644.

Ulbricht, Carsten, Praxishandbuch Social Media und Recht: rechtssichere Kommunikation und Werbung in sozialen Netzwerken, 4. Auflage, Freiburg München Stuttgart 2018.