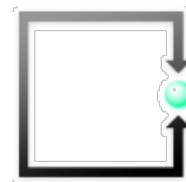


FSDZ RECHTSANWÄLTE & NOTARIAT AG  
ZUGERSTRASSE 76b  
CH-6340 BAAR  
Tel. ++ 41 41 727 60 80  
Fax. ++ 41 41 727 60 85  
stefanovic@fsdz.ch



**Lukas Fässler**  
lic.iur. Rechtsanwalt<sup>1,2</sup>, Informatikexperte  
faessler@fsdz.ch

## OLG DÜSSELDORF: ZUR REICH- WEITE VON UNTERLASSUNGSER- KLÄRUNG BEI ZEICHENBENUT- ZUNG AUF WEBSEITEN DRITTER

19.1.2021

**Quelle:** <https://medien-internet-und-recht.de/pdf/VT-MIR-2020-Dok-098.pdf>  
<https://www.internetworld.de/marketing-praxis/branding/olg-urteil-stellt-grund-prinzip-markenrechtsverletzungen-kopf-2622646.html#gref>

**Interne Verfasserin:** MLaw Milica Stefanovic

**Die Unterlassungspflicht umfasst nicht die Beseitigung der Benutzung des Zeichens auf Webseiten Dritter, die die Webseite des Verletzers auf eigene Initiative ohne unmittelbaren oder mittelbaren Auftrag des Verletzers übernehmen, wenn jemand auf seiner Webseite ein Zeichen platziert hat, welches das Kennzeichen eines Dritten verletzt.**

Wurde jemand in der Vergangenheit wegen einer Markenrechtsverletzung zur Unterlassung verpflichtet, musste er selbst dafür sorgen, dass die missbräuchliche Verwendung überall verschwindet. Dieses Prinzip könnte wohl durch das Urteil des OLG Düsseldorf geändert werden.

Sofern ein Unternehmer eine Marke für bestimmte Klassen eingetragen hat, darf kein anderes Unternehmen diese Marke ohne Erlaubnis führen. Bis anhin musste der Markenrechtverletzer die aktive Benutzung der Marke einstellen, auf seiner Webseite, in Werbemails, auf seinem Briefkopf oder in Newslettern, sowie auch noch dafür Sorge tragen, dass die widerrechtlich verwendete Markenbezeichnung nicht mehr in öffentlichen Verzeichnissen auftaucht.

Im Beschluss, den das OLG Düsseldorf am 13. Oktober 2020 verkündet hat (Az. I-20 W 71/19), wurde die Verfügung gegen einen Markenrechtverletzer ausser Kraft gesetzt. Im vorliegenden Fall hatte eine Rechtsanwaltskanzlei, die Inhaberin der Wortbildmarke „MBK Rechtsanwälte“ ist, gegen einen Wettbewerber, der unter „mbk rechtsanwälte“ auftrat, geklagt. Dem Wettbewerber wurde dies gerichtlich untersagt, woraufhin er diese Bezeichnung aus seinen Internetpräsenzen entfernte und vereinbarungsgemäss auch den entsprechenden Eintrag im Telefonbuch löschen liess. Die Klägerin entdeckte später immer noch Einträge mit der missbräuchlich verwendeten Marke, unter anderem in den Branchenverzeichnissen „GoYellow“ und „glocal.de“.

Das LG Düsseldorf verhängte ein Ordnungsgeld, da die Einträge nur zustande gekommen seien, weil die Marke missbräuchlich verwendet worden sei und das Unternehmen weiterhin wirtschaftliche Vorteile daraus ziehe. Dagegen legte das unterlegene Unternehmen Widerspruch beim OLG Düsseldorf ein.

Das OLG Düsseldorf setzte das Ordnungsgeldverfahren aus und legte die Sache dem Europäischen Gerichtshof zur Klärung der Verantwortlichkeit vor. „Das EuGH stellte fest, dass gemäss EU-Bestimmungen eine geschäftlich auftretende



### Partnerkanzleien:

**Böhni Rechtsanwälte GmbH**  
**Roman Böhni**  
MLaw Rechtsanwalt,  
BSc Wirtschaftsinformatik  
Tel.: ++41 41 541 79 60  
[roman.boehni@boehnilaw.ch](mailto:roman.boehni@boehnilaw.ch)  
[www.boehnilaw.ch](http://www.boehnilaw.ch)

**de la cruz beranek Rechtsanwälte AG**  
**Carmen De la Cruz**  
Rechtsanwältin und Notarin<sup>1,2</sup>  
eidg. dipl. Wirtschaftsinformatikerin  
[delacruz@delacruzberanek.com](mailto:delacruz@delacruzberanek.com)

**Nicole Beranek Zanon**  
Rechtsanwältin und Notarin<sup>1,2</sup>  
[beranek@delacruzberanek.com](mailto:beranek@delacruzberanek.com)

Industriestrasse 7  
CH-6300 Zug  
Tel.: ++41 41 710 28 50  
Fax: ++41 41 710 90 76  
[www.delacruzberanek.com](http://www.delacruzberanek.com)  
UID: CHE-389.928.945 MWST

**Lichtsteiner Rechtsanwälte und Notare**  
**Urs Lichtsteiner**  
lic. iur. Rechtsanwalt<sup>1,2</sup>, MSc (Stanford)  
[lichtsteiner@lilaw.ch](mailto:lichtsteiner@lilaw.ch)

Zugerstrasse 76B,  
CH-6340 Baar  
Tel.: +41 41 726 90 00  
Fax: +41 41 726 90 05  
[www.lilaw.ch](http://www.lilaw.ch)  
[info@lilaw.ch](mailto:info@lilaw.ch)  
UID: CHE-404.805.335 MWST

**Anwaltskanzlei Dr. Weltert**  
**Hans M. Weltert**  
Dr. iur. Rechtsanwalt<sup>1,4</sup>  
[hans.weltert@raweltert.ch](mailto:hans.weltert@raweltert.ch)

**Matthias Heim**  
lic.iur. Rechtsanwalt<sup>1,4</sup>  
[matthias.heim@raweltert.ch](mailto:matthias.heim@raweltert.ch)

**Michael Heim**  
lic.iur. Rechtsanwalt<sup>1,4</sup>  
[michael.heim@raweltert.ch](mailto:michael.heim@raweltert.ch)  
Bahnhofstrasse 10  
CH-5001 Aarau  
Tel.: +41 62 832 77 33  
Fax: +41 62 832 77 34  
[www.raweltert.ch](http://www.raweltert.ch)  
[info@raweltert.ch](mailto:info@raweltert.ch)  
UID: CHE-100.877.506 MWST

<sup>1</sup> Mitglied des Schweizerischen Anwaltsverbandes

<sup>2</sup> Eingetragen im Anwaltsregister des Kantons Zug

<sup>3</sup> Eingetragen im Anwaltsregister des Kantons Zürich

<sup>4</sup> Eingetragen im Anwaltsregister des Kantons Aargau



*Person eine Marke nicht nutzt, wenn diese Marke von anderen Webseiten ohne ihr Wissen und ohne ihre Veranlassung verwendet wird.*“ Das OLG stoppte daraufhin das Ordnungsgeldverfahren und wich damit von der bisherigen Rechtsprechung des BGH ab.

Dieses Urteil könnte Einfluss auf die zukünftige Bewertung von Markenrechtsverletzungen haben. Sofern ein Unternehmen nachweisen kann, dass es eine durch eine Unterlassungserklärung oder Verfügung untersagte Verwendung einer Marke nicht zu verantworten hatte, könnte es in Zukunft gute Chancen haben, um ein Ordnungsgeld oder Vertragsstrafe herumzukommen.

---