

BGH bestätigt Rechtsprechung zu Markenrecht & AdWords

☒ Bereits im Jahre 2011 hatte der Bundesgerichtshof eine grundlegende Entscheidung zur Frage der zulässigen Buchung von Marken als Keywords zur Generierung von Suchmaschinenwerbeanzeigen getroffen. Nunmehr hat in einer aktuellen vorliegenden Entscheidung der BGH seine Rechtsprechung bestätigt.

Lesen Sie mehr zu der neuen Entscheidung.

Was war geschehen?

Ein Onlineshopbetreiber hatte für eine AdWord-Anzeige in einer bekannten Internetsuchmaschine das Keyword „Pralinen“ mit der Option „weitgehend passende Keywords“ gebucht.

Unter den zur Verfügung gestellten Listen des weitgehend passenden Keywords befand sich auch das Keyword „most pralinen“.

Somit ergab sich durch die Eingabe des Suchbegriffs „most pralinen“, dass eine bezahlte Werbeanzeige des Onlineshopbetreibers wie folgt erschien:

Pralinen

Weine, Pralinen, Feinkost, Präsente

Genießen und schenken!

www.feinkost-geschenke.de

Über den Link in der Werbeanzeige gelangte man auf den Onlineshop des Beklagten.

Für den Markeninhaber stellte dieses Vorgehen eine Markenrechtsverletzung dar.

Der Markeninhaber betonte insbesondere, dass der werbende Onlineshopbetreiber die Möglichkeit gehabt hätte, aus der bei der Auswahl der Optionen „weitgehend passende Keywords“ zur Verfügung gestellten Keywords den Begriff „most pralinen“ abzuwählen und somit eine Markenrechtsverletzung zu vermeiden.

In der ersten Instanz hatte das Oberlandesgericht Braunschweig in seiner Entscheidung (Urt. v. 24.11.2010, 2 U 113/08) eine Markenrechtsverletzung angenommen.

Nach erfolgter Revision lehnte der Bundesgerichtshof (Urt. v. 13.12.2012; I ZR 217/10) die geltend gemachten Ansprüche nunmehr abschließend ab.

Handel im geschäftlichen Verkehr unproblematisch

Für den Bundesgerichtshof war es unproblematisch, dass das Zeichen „most pralinen“ ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr genutzt wurde und somit das Markenrecht Anwendung findet.

Insbesondere sieht das Gericht in der Bestätigung der bisherigen Rechtsprechung ein

verantwortliches Handeln des werbenden Unternehmens und nicht des Betreibers der Internetsuchmaschine:

„Eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr liegt vor, wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt.“

Der Betreiber einer Suchmaschine, der den Werbenden mit Marken identische oder ähnliche Zeichen als Schlüsselwörter anbietet, die von den Werbenden ausgewählten Zeichen speichert und bei der Eingabe eines diesen Zeichen entsprechenden Suchwortes die Werbeanzeigen seiner Kunden einblendet, handelt danach zwar im Geschäftsverkehr. Er benutzt diese Zeichen jedoch nicht selbst.

Benutzer dieser Zeichen ist vielmehr der Werbende, der das Schlüsselwort für seine Zwecke auswählt. Da er das als Schlüsselwort ausgewählte Zeichen verwendet, um das Erscheinen seiner Anzeige auszulösen, benutzt er das Zeichen auch im geschäftlichen Verkehr.“

Daran ändert auch nichts die fehlende Abwahl des Suchbegriffes:

„Die Beklagte hat nicht nur das Schlüsselwort „Pralinen“ selbst gewählt. Sie hat vielmehr dadurch, dass sie keine der von Google angebotenen Keyword-Optionen („weitgehend passende Keywords“, „passende Wortgruppen“ oder „genau passende Keywords“) gewählt hat, die Standard-Option „weitgehend passende Keywords“ gebucht und damit alle bei einer Auswahl dieser Option von Google hinzugefügten und vom Werbenden abwählbaren, von ihr aber nicht abgewählten Schlüsselwörter dazugebucht, darunter das Schlüsselwort „most pralinen“. Damit hat sie auch das Schlüsselwort „most pralinen“ für ihre Werbezwecke ausgewählt.“

Weitere Voraussetzungen

Auch die Nutzung für Waren und Dienstleistungen sowie die Ähnlichkeit zwischen der Klagemarke „most“ und dem Schlüsselwort „most pralinen“ wurde durch den Bundesgerichtshof bestätigt.

Aber: BGH sieht erneut keine Verletzung der Herkunftsfunktion der Marke

Der BGH bestätigt erneut seine im Jahre 2011 getroffene Rechtsprechung, dass aufgrund der oben genannten Anzeige eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke der Klägerin nicht vorliegt.

Grundsätzlich geht das Gericht für eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion von folgender Sichtweise aus:

„Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union erfordert die Beurteilung, ob die Herkunftsfunktion einer Marke beeinträchtigt wird, wenn Internetnutzern anhand eines mit der Marke identischen oder der Marke ähnlichen Schlüsselworts eine Anzeige eines Dritten gezeigt wird, eine zweistufige Prüfung: Zunächst hat das Gericht festzustellen, ob bei einem normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer aufgrund der allgemein bekannten Marktmerkmale das Wissen zu unterstellen ist, dass der Werbende und der Markeninhaber nicht miteinander wirtschaftlich verbunden sind, sondern miteinander im Wettbewerb stehen.“

Falls ein solches allgemeines Wissen fehlt, hat das Gericht sodann festzustellen, ob für den Internetnutzer aus der Werbeanzeige erkennbar ist, dass die vom Werbenden angebotenen Waren oder Dienstleistungen nicht vom Markeninhaber oder mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.“

Diese Sichtweise ist jedoch nach Ansicht des BGH in Bestätigung der Rechtsprechung des Jahres 2011 für den vorliegenden Fall nicht anwendbar.

Dies aus folgenden Gründen:

„Im Streitfall hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen, aus denen sich Anhaltspunkte dafür ergeben könnten, dass der normal informierte und angemessen aufmerksame Internetnutzer aufgrund der allgemein bekannten Marktmerkmale Kenntnis davon hat, dass der Werbende und der Markeninhaber nicht miteinander wirtschaftlich verbunden sind, sondern miteinander im Wettbewerb stehen.

Daher kommt es allein darauf an, ob für den Internetnutzer aus der Werbeanzeige erkennbar ist, dass die vom Werbenden angebotenen Waren oder Dienstleistungen nicht vom Markeninhaber oder mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen. Diese Beurteilung hängt nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union insbesondere von der Gestaltung der Anzeige ab.

Ist aus der Anzeige für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen, ob die dort beworbenen Waren oder Dienstleistungen vom Inhaber der Marke oder von einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammen, ist die herkunftshinweisende Funktion der Marke beeinträchtigt...

Auf eine Beeinträchtigung in diesem Sinne ist zu schließen, wenn die Anzeige des Dritten suggeriert, dass zwischen ihm und dem Markeninhaber eine wirtschaftliche Verbindung besteht. Dasselbe gilt, wenn die Anzeige das Bestehen einer wirtschaftlichen Verbindung zwar nicht suggeriert, hinsichtlich der Herkunft der fraglichen Ware oder Dienstleistung aber so vage gehalten ist, dass ein normal informierter und angemessen aufmerksamer Internetnutzer aufgrund des Werbelinks und der ihn begleitenden Werbebotschaft nicht erkennen kann, ob der Werbende im Verhältnis zum Markeninhaber Dritter oder vielmehr mit ihm wirtschaftlich verbunden ist.“

Keine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion durch Werbeanzeige

Zunächst sieht der BGH keine Beeinträchtigung dadurch, dass die entsprechende Werbeanzeige, wie oben dargestellt, im Rahmen der Internetsuchmaschine im Rahmen der gesonderten Darstellung Anzeigen erfolgten:

„Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs liegt nach diesen Grundsätzen keine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion der Marke vor, wenn die Werbeanzeige in einem von der Trefferliste eindeutig getrennten und entsprechend gekennzeichneten Werbeblock erscheint und selbst weder die Marke noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder die unter der Marke angebotenen Produkte enthält.

Der verständige Internetnutzer erwartet in einem von der Trefferliste räumlich, farblich oder auf andere Weise deutlich abgesetzten und mit dem Begriff „Anzeigen“ gekennzeichneten Werbeblock nicht ausschließlich Angebote des Markeninhabers oder mit ihm verbundener Unternehmen. Der Verkehr, der eine Trennung der Werbung von der eigentlich nachgefragten Leistung aus dem Bereich von Presse und Rundfunk kennt, unterscheidet zwischen den Fundstellen in der Trefferliste und den als solche gekennzeichneten Anzeigen. Ihm ist klar, dass eine notwendige Bedingung für das Erscheinen der Anzeige vor allem deren Bezahlung durch den Werbenden ist.

Ihm ist zudem bekannt, dass regelmäßig auch Dritte bezahlte Anzeigen bei Google schalten. Er hat daher keinen Anlass zu der Annahme, eine bei Eingabe einer Marke als Suchwort in der Anzeigenspalte erscheinende Adword-Anzeige weise allein auf das Angebot des Markeninhabers oder eines mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmens hin.. Rechnet der Internetnutzer mit Angeboten, die nicht vom Markeninhaber oder von mit ihm verbundenen Unternehmen stammen, bedarf es keines Hinweises auf das Fehlen einer wirtschaftlichen Verbindung zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber, um eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke auszuschließen.

Der Umstand, dass ein in der Werbeanzeige angegebener Domain-Name auf eine andere betriebliche Herkunft hinweist..., ist daher keine notwendige Bedingung, sondern nur ein zusätzlicher Grund für den Ausschluss einer Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion.

Andererseits kann die Herkunftsfunktion der Marke auch bei einer Platzierung der Anzeige in einem deutlich abgesetzten und entsprechend gekennzeichneten Werbeblock beeinträchtigt sein, wenn die Werbeanzeige einen Hinweis auf das Markenwort oder den Markeninhaber oder die unter der Marke vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung angebotenen Waren oder Dienstleistungen enthält.

Allein der Umstand, dass Waren oder Dienstleistungen der unter der Marke vertriebenen Art in der Werbeanzeige mit Gattungsbegriffen bezeichnet werden, kann allerdings grundsätzlich nicht zu einer Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke führen.“

Kurz gesagt:

Das Gericht bleibt bei seiner Ansicht, dass wenn das AdWord selbst die als KeyWord gebuchte Marke nicht enthält und das AdWord deutlich als Anzeige gekennzeichnet ist, eine Verletzung von Markenrechten grundsätzlich nicht vorliegt.

Fazit

Auch nach diesem Urteil ist der Bereich des Keyword-Advertising in Deutschland weitergehend sehr liberalisiert worden. Die Nutzung von bekannten Marken als Keyword dürfte unter folgenden Rechtsprechungsgrundsätzen immer zulässig sein:

Noch nicht abschließend geklärt ist die Frage, ob und inwieweit bekannte Marken als Keyword genutzt werden: Dazu steht eine Entscheidung des BGH noch aus.

Über den Autor

RA Rolf Albrecht

 Rolf Albrecht ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz sowie Fachanwalt für Informationstechnologierecht in der Kanzlei volke2.0. Rechtsanwalt Albrecht schreibt regelmäßig als Gastautor Beiträge für den Shopbetreiber-Blog.