

BGH trifft Grundsatzentscheidung zu Google-AdWords & bekannten Marken

☒ Der BGH hatte sich bereits mehrfach mit der Frage zu beschäftigen, ob und inwieweit die Buchung von Unternehmenskennzeichen oder eingetragenen Marken als Keyword zur Generierung von bezahlten Werbeanzeigen in der Internetsuchmaschine unter der Domain: google.de eine Verletzung der Rechte der jeweiligen Inhaber des Markenrechts oder des Kennzeichens darstellt. Nun hat er eine weitere Grundsatzentscheidung zu bekannten Marken getroffen.

Lesen Sie mehr zu dem Urteil.

In einer aktuell veröffentlichten Entscheidung hat der Bundesgerichtshof in einer weiteren Grundsatzentscheidung sich zu der letzten offenen Frage geäußert, ob und inwieweit möglicherweise Markenrechte einer bekannten Marke verletzt werden, wenn und soweit diese als Keyword gebucht werden (Urteil vom 20. Februar 2013, Az.: I ZR 172/11).

Was war passiert?

In dem Verfahren, das durch den Autor dieses Berichtes in den ersten beiden Instanzen geführt wurde und auch beratend vor dem Bundesgerichtshof, war als Keyword die Bezeichnung „Beate Uhse“ gebucht worden und das Ergebnis der Eingabe dieses Suchbegriffes als Keyword erschien folgende Werbeanzeige im Rahmen der Internetsuchmaschine Google:

Erotikshop und Erotikshop

Ersparnis bis 94 % garantiert.

Shop TÜV geprüft!

Seriös und diskret.

eis.de/_Erotikshop_und_Erotikshop

Gegen diese Darstellung war der Inhaber der Rechte an der Gemeinschaftsmarke „Beate Uhse“ vorgegangen.

Nach dem erstinstanzlich der Klage stattgegeben worden war, wies das Oberlandesgericht Frankfurt am Main die Klage in seiner Entscheidung vom 28. Juli 2011, Az.: 6 U 272/10 zurück.

Nachdem die Revision zugelassen worden war, hatte der BGH nunmehr den Sachverhalt zu beurteilen.

BGH: Grundsätzlich ist Buchung von Marken als Keyword markenrechtlich nicht zu beanstanden

Der Bundesgerichtshof stellte nochmals in seiner Entscheidung fest, dass grundsätzlich die Buchungen eingetragener Marken nicht markenrechtlich zu beanstanden sind, wenn und soweit die vorangegangenen Entscheidungen (BGH, Urteil vom 13. Januar 2011, Az.: I ZR 125/07 - Bananabay II; BGH, Urteil vom 13. Dezember 2012, Az.: I ZR 217/10 - MOST -Pralinen) aufgestellten Kriterien eingehalten werden.

Dies sind folgende:

die erreichte AdWord-Anzeige muss ausdrücklich als Anzeige gekennzeichnet sein und sich von der

Trefferliste der Suchergebnisse deutlich abheben und die AdWord-Anzeige darf selbst die Marke nicht enthalten und Ihre Internet-Domain muss unterhalb der Werbeanzeige genannt werden. Auch diese Kriterien sind vorliegend erfüllt worden, so dass eine Markenverletzung aus diesem Grunde bereits ausscheidet:

„Von diesen Grundsätzen ist ausdrücklich auch das Berufungsgericht ausgegangen. Nach seinen – insoweit von der Revision nicht beanstandeten – Feststellungen befand sich die Anzeige der Beklagten in einer räumlich von der Trefferliste abgegrenzten, durch die Überschrift „Anzeigen“ gekennzeichneten Spalte.

Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, die Anzeige habe keinen Hinweis auf die Klagemarke enthalten. Vielmehr werde in dem am Ende der Anzeige befindliche Link auf das Unternehmen der Beklagten hingewiesen. Gegen diese im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegende Beurteilung wendet sich die Revision ohne Erfolg“

BGH: Bekannte Marken können bei bestimmten Umständen durch KeyWord-Buchung verletzt werden

Der BGH stellt grundsätzlich fest, dass bekannte Marken im Sinne der Gemeinschaftsverordnung, dort Artikel 9 Abs. 1c verletzt werden können, wenn und soweit bei der Buchung von Keywords in der dadurch generierten Werbeanzeige Nachahmungen beworben werden oder aber die Gestaltung der Werbeanzeige so negativ ist, dass die mit der bekannten Marke versehenen Waren in einem „negativen Licht“ dargestellt werden.

Liegen beide Fälle nicht vor, so geht der BGH grundsätzlich davon aus, dass nur eine Alternative beworben wird und damit eine Markenbeeinträchtigung nicht vorliegt:

„Sofern kein „rechtfertigender Grund“ im Sinne von Art. 9 Abs.1 Buchst. c GMV vorliegt, kann eine solche Auswahl als eine Benutzung zu beurteilen sein, bei der sich der Werbende in den Bereich der Sogwirkung einer bekannten Marke begibt, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und, ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen.

Ist dies der Fall, ist diese Ausnutzung durch den Dritten als unlauter anzusehen.

Dies kann insbesondere für Fälle anzunehmen sein, in denen Werbende im Internet mittels Benutzung von Schlüsselwörtern, die bekannten Marken entsprechen, Nachahmungen von Waren des Inhabers dieser Marken anbieten oder die mit der bekannten Marke versehenen Waren in einem negativen Licht darstellen.

Wenn dagegen im Internet anhand eines Schlüsselwortes, das einer bekannten Marke entspricht, eine Werbung gezeigt wird, mit der, ohne eine bloße Nachahmung von Waren oder Dienstleistungen des Inhabers dieser Marke anzubieten, ohne eine Verwässerung oder Verunglimpfung herbeizuführen und ohne im Übrigen die Funktionen dieser Marke zu beeinträchtigen, eine Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen des Inhabers der bekannten Marke vorgeschlagen wird, ist davon auszugehen, dass eine solche Benutzung grundsätzlich unter einen gesunden und lautereren Wettbewerb im Bereich der fraglichen Waren oder Dienstleistungen fällt und damit nicht „ohne rechtfertigenden Grund“ im Sinne von Art. 9 Abs.1 Buchst. c GMV erfolgt“

In jedem Einzelfall sind die Gerichte zu prüfen, ob Nachahmungen angeboten werden oder aber Waren oder Dienstleistungen, die unter der Marke angebotenen werden, durch die konkrete Werbeanzeige beeinträchtigt werden.

Eine Entscheidung konnte der BGH hier aufgrund prozessualer Gegebenheiten nicht treffen und den

Rechtsstreit an das Oberlandesgericht Frankfurt am Main zurückverwiesen.

Fazit und Praxistipp:

Der BGH hat diesen konkreten Fall an das Oberlandesgericht Frankfurt zur weiteren Entscheidung verwiesen.


Dieses Gericht muss nun im konkreten Fall feststellen, ob und inwieweit die bekannte Marke tatsächlich verletzt worden ist.

Grundsätzlich gilt, dass dennoch bei der Buchung bekannter Marken als Keyword immer noch Vorsicht walten gelassen werden sollte, da nicht im Einzelfall ausgeschlossen werden kann, dass ein Ausnutzung oder Verwässerung der bekannten Marke durch die Werbeanzeige vorliegt.

Dies hängt zum einen durch die konkrete Ausgestaltung des Inhaltes der Werbeanzeige ab, zum anderen aber auch von den möglichen Beeinträchtigungen, die der Markeninhaber sieht.

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.