

Markenbeschwerde bei Google kann wettbewerbswidrig sein

☒ Markeninhaber können die Verwendung ihrer Marke in AdWords-Anzeigen bei Google sperren lassen. Verweigern sie dann aber einem Dritten, eine nicht markenverletzende Verwendung in AdWords verbieten, kann dies eine wettbewerbswidrige Behinderung darstellen, für die man abgemahnt werden kann.

Dies gilt vor allem unter dem Aspekt, dass derjenige, der eine als Marke geschützte Bezeichnung und/oder Begriff als Keyword zur Generierung von bezahlten Werbeanzeigen buchen möchte, Waren zum Kauf anbietet, die durch den Markeninhaber zuvor regulär in den Verkehr gebracht worden sind, entschied der BGH (Urt. v. 12.3.2015, I ZR 188/13 – Uhrenankauf im Internet).

Sachverhalt

Das klagende Unternehmen, ein Anbieter von An- und Verkauf von Schmuck und Juwelierwaren, wollte in der Internetsuchmaschine Google folgende Werbeanzeige (sog. AdWord) schalten:

Ankauf: Rolex Armbanduhren Ankauf: einfach, schnell, kompetent Ankauf: Rolex-Uhr dringend gesucht www.

Der als Marke geschützte Begriff „Rolex“ sollte dabei als Keyword gebucht werden, aber der Internetsuchmaschinenbetreiber Google hatte von vorne herein aufgrund einer allgemeinen Markenbeschwerde, die der Rechteinhaber der Marke Rolex eingelegt hatte, die Schaltung der Werbeanzeige verhindert.

Darin sah das klagende Unternehmen, das die entsprechende Werbeanzeige schalten wollte, eine gezielte Behinderung im Sinne des § 4 Nr. 10 UWG.

Grundsätzlich keine unlautere Behinderung im Sinne des § 4 Nr. 10 UWG

In der Möglichkeit zu Gunsten von Markeninhabern bei Google eine so genannte allgemeine Markenbeschwerde einzulegen, ist grundsätzlich keine unlautere Wettbewerbsbehinderung im Sinne des § 4 Nr. 10 UWG zu sehen.

Mit der allgemeinen Markenbeschwerde geht es nach Ansicht der Richter darum, Markenverletzungen im Internet zu verhindern.

Dies sei die legitime Durchsetzung von Markenrechten und daher grundsätzlich nicht eine Behinderung.

Dementsprechend sei es auch zu Gunsten des Markeninhabers möglich, die Möglichkeit der Schaltung von entsprechenden Werbeanzeigen unter Buchung eines als Marke geschützten Keywords von der vorherigen Zustimmung des Markeninhabers abhängig zu machen.

Das Gericht führt dazu folgendes aus:

„Allein aufgrund der allgemeinen Markenbeschwerde werden davon betroffene Mitbewerber aber nicht daran gehindert, ihre Leistung am Markt durch eigene Anstrengung in angemessener Weise zur Geltung zu bringen. Bei der gebotenen Gesamtwürdigung ist im Streitfall entscheidend, dass der Beklagten eine effektive Durchsetzung ihrer Markenrechte

im Internet wegen der Vielzahl und Vielfältigkeit möglicher Verletzungshandlungen ohne die Möglichkeit einer allgemeinen Markenbeschwerde bei Google kaum möglich sein wird.

Eine allgemeine Überwachung des Internets liegt außerhalb ihrer Fähigkeiten. Im Hinblick darauf ist es im Interesse der Verhinderung zahlreicher Markenverletzungen angemessen, wenn Mitbewerber, die eine nicht markenverletzende Adwords-Werbung planen, die vorherige Zustimmung der Beklagten einholen müssen.“

Gezielte Behinderung, wenn AdWords-Text Markenrechte nicht verletzt

Jedoch dieht der BGH dann eine gezielte Behinderung im Sinne des § 4 Nr. 10 UWG, wenn der Text der Werbeanzeige/des AdWords nicht marktverletzend ist.

Durch die Verwendung des Begriffes Rolex im Rahmen des AdWords-Textes war hier der Identitätsschutz des Art. 9 Abs. 1a) GMV beeinträchtigt, da im Anzeigentext die geschützte Marke enthalten war und damit auch identische Waren, für die der Markenschutz Geltung hat, beworben werden.

Jedoch kommt hier eine Markenrechtsverletzung nur in Betracht, wenn keine Erschöpfung vorliegt.

Denn grundsätzlich kann der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke (EU-Marke) einem Dritten eine Markenbenutzung nicht für Waren verbieten, die unter der geschützten Marke von dem Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung in den europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind. Genau dies war vorliegend aber der Fall.

Es ging im Rahmen der Werbeanzeige um den Ankauf von Original-Rolux Uhren, die zuvor durch den Markeninhaber oder dessen Vertrieb im europäischen Wirtschaftsraum und da gerade in Deutschland in den Verkehr gebracht worden sind.

Das Gericht begründete wie folgt:

„Das Berufungsgericht hat jedoch zu Recht angenommen, dass die Beklagte die beabsichtigte Adwords-Werbung der Klägerin nicht verbieten kann, weil einem Unterlassungsanspruch der Beklagten die Schutzschranke der Erschöpfung entgegensteht.

Der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke kann einem Dritten nicht verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.

Die von der in Deutschland ansässigen Klägerin beabsichtigte Anzeige in deutscher Sprache bezieht sich auf Waren, bei denen die Voraussetzungen der Erschöpfung vorliegen. Sie richtet sich auf den Ankauf von Originalware der Beklagten, die durch deren Vertriebsorganisation im Europäischen Wirtschaftsraum und insbesondere in Deutschland in Verkehr gebracht worden ist.

Daran ändert die bloße Möglichkeit nichts, dass von der Klägerin auch Uhren angeboten werden könnten, die von der Beklagten oder ihren Händlern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums – etwa in der Schweiz – in Verkehr gebracht worden sind. Solange keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Werbung tatsächlich zu einem Ankauf derartiger Ware führen wird, kann die Beklagte die Anzeige der Klägerin im Hinblick auf Artikel 13 Absatz 1 GMV nicht gestützt auf ihr Markenrecht verbieten. Mangels gegenteiliger Anhaltspunkte stellt sich die Anzeige nicht als Vorbereitungshandlung für eine Markenverletzung dar.

Ist die beabsichtigte Werbung der Klägerin markenrechtlich zulässig, so ist die Verweigerung der Zustimmung durch die Beklagte bei objektiver Betrachtung unmittelbar auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltungsmöglichkeiten der Klägerin gerichtet und nicht in erster Linie auf die Förderung eigenen Wettbewerbs.

Die Klägerin kann in diesem Fall ihre Leistung am Markt durch eigene Anstrengung nicht mehr in angemessener Weise zur Geltung bringen, weil sie die von ihr beabsichtigte

Adwords-Werbung nur mit Zustimmung der Beklagten durchführen kann. Zwar könnte sie weiterhin uneingeschränkt allgemein für den Ankauf gebrauchter Luxusuhren werben. Sie ist aber daran gehindert, gezielt über eine Adwords-Werbung bei Google für den Ankauf gebrauchter Uhren der Beklagten zu werben, die sie für die Vollständigkeit ihres Sortiments benötigt und an deren Ankauf sie ein besonderes kaufmännisches Interesse hat.“

Praxistipp

Die Vorgehensweise mancher Markeninhaber über konkrete allgemeine Markenbeschwerden die Buchung bestimmter von Werbeanzeigen im Rahmen des Suchmaschinenmarketings zu verhindern, kann unter Umständen in Einzelfällen eine gezielte Behinderung im Sinne des Wettbewerbsrechts sein.

Dies auch wie in dem hiesig entschiedenen Sachverhalt unter der Prämisse, dass lediglich Gebrauchtwaren beworben werden und deren Ankauf, die zuvor in legaler Art und Weise in den Verkehr gebracht worden sind. Jedoch ist im Einzelfall entsprechend zu prüfen, ob und inwieweit entsprechend eine unzulässige Handlung vorliegt.

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.