

April 2011

## MARKENRECHT

### *Verwendung fremder Marken als Keyword in Suchmaschinen.*

Wer in Suchmaschinen nach Waren oder Dienstleistungen sucht, gibt gewöhnlich einen Suchbegriff ein. Danach erscheint z. B. bei der bekannten Suchmaschine „Google“ auf der linken Seite der Ergebnisanzeige ein sog. „gelistetes Ergebnis“. Zugleich erscheint auf der rechten Seite unter der Rubrik „Anzeigen“ eine Liste von Anbietern, die identische oder ähnliche Produkte oder auch ganz andere Produkte anbieten. Die Anzeigen erscheinen, weil die Inhaber dieser Anzeigen bei Google sog. Schlüsselwörter – „Keywords“ genannt - hinterlegt haben, bei deren Verwendung ihre Anzeige automatisch erscheint. Je mehr identische, ähnliche oder synonyme Begriffe als Keywords für das eigene Angebot hinterlegt werden, je größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eigene Unternehmen mit Webadresse auch angezeigt wird.

Mitunter werden dafür auch Zeichen verwendet, die mit einer fremden Marke identisch oder ähnlich sind. Nachdem der BGH in 2009 dem EuGH die Frage vorlegte, ob in der Verwendung fremder Marken mit Markenschutz als Schlüsselwort eine Benutzung als Marke iSd Markengesetzes liegt (BGH I ZR 125/07 – Banabay), hatte der EuGH in anderer Sache Gelegenheit, auf diese Frage konkret einzugehen (EuGH C-236/08 bis 238/08 – Google France).

Markeninhaber versuchen seither, die Verwender solcher Schlüsselwörter darauf hinzuweisen, dass die Verwendung ihrer Marken als Keywords ihre geschützten Markenrechte verletzt und fordern oft mit kurzen Fristen künftige Unterlassungen und dafür die Abgabe von Unterlassungserklärungen mit hohen Geldstrafenversprechen.

Dem EuGH (EuGH C-236/08 bis 238/08 Tz. 69 – Google France) lag der Fall zu Grunde, dass Anbieter für ihre Waren im Web als Schlüsselwort die Marke des fremden Markeninhabers verwendeten, ohne dessen Waren jedoch anzubieten. Es handelte sich vielmehr um „Imitate“ und „Kopien“ der Waren des Markeninhabers.

### **I. Benutzung der Marke**

Zunächst steht außer Frage, dass der Verwender des fremden Zeichens als Schlüsselwort in der Suchmaschine die Marke des Markeninhabers im Geschäftsverkehr benutzt. Dies ist nach Auffassung des EuGH auch der Fall, wenn der Mitbewerber eines Markeninhabers ein mit der Marke des Markeninhabers identisches Zeichen als Schlüsselwort ausgewählt hat, um dem Internetnutzer eine Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen des Zeicheninhabers vorzuschlagen (EuGH C-236/08 bis 238/08 Tz. 69 – Google France) und/oder das Zeichen in der Anzeige selbst nicht vorkommt (EuGH C-236/08 bis 238/08 Tz. 64 – Google France).

Diesen Feststellungen muss m. E. eine konkrete Analyse der Benutzung der Marke vorausgehen. Wird die Marke in der Anzeige nicht genannt, hängt die

Bedeutung dieser Frage von der Art der Waren und Dienstleistungen ab, die durch die Marke geschützt werden unter Berücksichtigung des Schutzzumfangs, der für die Marke eingetragen wurde und der Bedeutung und Wertschätzung, die die Marke in der Vorstellung des relevanten Publikumssektors durch Benutzung erlangt hat.

„Der Internetnutzer, der einen Markennamen als Suchbegriff eingibt, will in den meisten Fällen Informationen oder Angebote über die Waren oder Dienstleistungen dieser Marke finden. Wenn dann neben oder über den natürlichen Suchergebnissen Werbelinks zu Websites gezeigt werden, auf denen Waren oder Dienstleistungen von Mitbewerbern des Inhabers dieser Marken vorgeschlagen werden, wird der Internetnutzer diese Werbelinks, sofern er sie nicht von vornherein als irrelevant außer Acht lässt und sie auch nicht mit denen des Inhabers der Marke verwechselt, als Vorschlag einer Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers betrachten“ (EuGH Google und Google France Tz. 68). Dies gilt für identische oder ähnliche Waren gleichermaßen. Die Gefahr eines Irrtums ist jedoch weniger wahrscheinlich bei unterschiedlichen, aber verwandten Waren oder Dienstleistungen (so Schlussantrag *Niilo Jääskinen - C-323/09 Tz. 45- Interflora / Marks & Spencer*).

## II. Funktion der Marke

Die Benutzung der Marke als Keyword alleine reicht für eine Markenverletzung jedoch noch nicht aus. Da die Ausübung des Markenbenutzungsrechts durch einen Dritten nach der ständigen Rechtsprechung des EuGH auf die Fälle beschränkt bleiben muss, in denen die Benutzung des Zeichens auch die Funktion der Marke des Markeninhabers beeinträchtigen könnte (C-487/07 Tz. 51 - L'Oréal), wird die Marke des Markeninhabers nur verletzt, wenn der Verwender der fremden Marke als Keyword die **Funktionen** der Marke des Markeninhabers beeinträchtigt (EuGH Tz. 74 - Google France). Zu diesen Funktionen gehören neben der Herkunftsfunktion der Marke auch ihre Werbe-, Kommunikations- und Investitionsfunktion (EuGH Tz. 58 - L'Oréal).

Dabei stellt die Herkunftsfunktion die Hauptfunktion der Marke unter ihren Funktionen dar und besteht darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden.

Ob diese Funktion der Marke beeinträchtigt ist, wenn einem Internetnutzer anhand eines mit der Marke identischen Schlüsselworts eine Anzeige eines Dritten, z. B. eines Mitbewerbers des Inhabers der Marke, gezeigt wird, hängt insbesondere davon ab, wie diese Anzeige gestaltet ist (EuGH Tz. 83 - Google France).

Nach Auffassung des EuGH ist die Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigt, wenn aus der Anzeige für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer **nicht oder nur schwer** zu erkennen ist, ob die in der Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder von einem Dritten stammen. (EuGH -Tz. 84 - Google France). Dies gilt nach Auffassung des EuGH auch dann, wenn die Anzeige nur **suggestiert** oder **so vage** gehalten ist, dass ein normal informierter und angemessen aufmerksamer Internetnutzer auf der Grundlage der Werbelinks nicht erkennen kann, ob der Werbende mit dem Markeninhaber wirtschaftlich verbunden oder im Verhältnis

zu ihm Dritter ist (EuGH –Tz. 84 - Google France; Tz. 35 – Portakabin). In einer solchen Situation kann sich der Internetnutzer hinsichtlich des Ursprungs der betroffenen Waren oder Dienstleistungen irren. Die Benutzung des mit der Marke identischen Zeichens durch den Dritten als Schlüsselwort, das das Erscheinen der Anzeige auslöst, könnte unter diesen Umständen den Eindruck entstehen lassen, dass im geschäftlichen Verkehr eine konkrete Verbindung zwischen den betroffenen Waren oder Dienstleistungen und dem Markeninhaber besteht.

Im Fall des Angebots von Nachahmungen zum Verkauf hat der EuGH bereits entschieden, dass ein Dritter durch die Benutzung eines Zeichens, das mit einer bekannten Marke identisch oder ihr ähnlich ist, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke begibt. Er profitiert von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen und nutzt ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengung die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke aus. Der sich so aus dieser Benutzung ergebende Vorteil sei als unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke anzusehen (EuGH Tz. 49 L'Oréal).

In Konsequenz dieser Rechtsauffassung weist der EuGH ausdrücklich darauf hin, dass der Markeninhaber eine solche Benutzung aber nicht verbieten darf, wenn einer der in den Art. 6 (§ 23 MarkenG) und 7 (§ 24 MarkenG) der Richtlinie 89/104 angeführten Ausnahmefälle vorliegt (EuGH Tz. 80 – Google France).

### III. Benutzungsrechte

#### *a) Ersatzteil- und Zubehörhandel (§ 23 Nr. 3 MarkenG)*

Das Markengesetz erlaubt es einem Dritten die Benutzung eines mit der Marke oder geschäftlichen Bezeichnung (=Unternehmenskennzeichen) des Markeninhabers identischen Zeichens im geschäftlichen Verkehr als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht. Die Regelung in Art. 6 (1) c der RL 89/104 (§ 23 Nr. 3 MarkenG), ist nicht auf Waren dieser Art beschränkt. Sie stellt den Gebrauch der Marke als Bestimmungsangabe für Waren aller Art frei, die dazu bestimmt sind, zum Verbrauch vorgesehene Teile der Originalware zu ersetzen.

Diese Freistellung greift jedoch nur ein, wenn die Verwendung der Marke eines Dritten notwendig, also quasi das einzige Mittel ist, um die angesprochenen Verkehrskreise verständlich und vollständig über die Ware zu informieren. Deshalb ist von dieser Berechtigung die sittenwidrige Benutzung ausgenommen, die zwar nicht schon gegeben ist, wenn Verwechslungsgefahr überhaupt besteht, sondern erst dann, wenn der Eindruck erweckt wird, dass es sich um Originalteile handelt, wenn dies nicht der Fall ist oder der Eindruck entsteht, es bestünden geschäftliche Beziehungen zum Markeninhaber, z. B. der Markenbenutzer sei eine autorisierte Werkstatt des Markeninhabers. Im Übrigen fallen darunter alle Facetten der Herabsetzung oder Diskriminierung des Markeninhabers, das Anbieten von Imitationen oder Nachahmungen sowie alle Handlungen, die die Wertschätzung der Waren des Markeninhabers in unlauterer Weise ausnutzen (§ 14 II Nr. 3 MarkenG).

*b) Markenerschöpfung (§ 24 MarkenG)*

Einen anderen Ausnahmetatbestand bildet Art. 7 (1) der RL 89/104, (§ 24 MarkenG), der die sog. Markenerschöpfung regelt. § 24 MarkenG will es einem Markeninhaber verbieten, seine Rechte aus der Verletzung seiner Markenrechte geltend zu machen, wenn die Waren oder Dienstleistungen unter seiner Marke oder geschäftlichen Bezeichnung von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung im Inland oder einem der übrigen Mitgliedsstaaten in den Verkehr gebracht worden ist. Eine Ausnahme von der Markenerschöpfung besteht nur, wenn berechtigte Gründe es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Ware nach dem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist.

Die sog. Markenerschöpfung greift nicht generell, sondern beschränkt die Verbotsrechte des Markeninhabers nur hinsichtlich solcher Einzelstücke der gekennzeichneten Ware, die von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung im Inland oder einem der übrigen Mitgliedsstaaten in den Verkehr gebracht sind. Damit wird dem Markeninhaber die Kontrolle des weiteren Vertriebs (nur) über diese Einzelstücke versagt (EuGH GRUR-Int. 2002, 147 [150] – „Davidoff“).

Die Markenerschöpfung erlaubt es einem Markenverwender zugleich, die von ihm vertriebenen Originalprodukte unter der Marke des Markeninhabers auch zu bewerben (EuGH WRP 1999, 407 - BMW/Deenik; BGH WRP 2003, 534 - Mitsubishi; WRP 2003, 1231 - Vier Ringe über Audi) sowie als „Metatag“ im HTML-Code kennzeichenmäßig zu benutzen (BGH WRP 2007, 1095 ff. - AIDOL).

Gleiches Recht gilt auch für die Angabe des Kennzeichens ohne Zustimmung des Markeninhabers gegenüber einem Suchmaschinenbetreiber als Schlüsselwort (sog. Keyword). Eine solche Angabe ist bisher nur insoweit problematisiert worden, als die als Schlüsselwort benutzte fremde Marke für andere Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die lediglich mit denjenigen identisch sind, für die die fremde Marke Schutz genießt. Es stellte sich die Frage, ob in diesem Fall überhaupt eine Markenbenutzung iSd Markengesetzes vorliegt.

Ob der Werbende in den Fällen der Erschöpfung der Marke oder beim Angebot von Ersatzteilen und Zubehör zur Verwendung der Marke des Markeninhabers als Keyword berechtigt ist oder ob sich der Markeninhaber auch in diesen Fällen der Verwendung seiner Marke als Keyword widersetzen kann, dazu Stellung zu nehmen, hatte der EuGH in der Entscheidung EuGH C 558/08 – „Portakabin“ Gelegenheit. Im Fall Portakabin geht es darum, dass eine Firma „Primakabin“ neben ihren Produkten „Primakabin“ auch gebrauchte „Portakabin“ auf ihrer Website anbietet. Es handelt sich dabei um mobile Gebäude. Da es sich um „gebrauchte“ mobile Gebäude Portakabin handelt, könnte der Werbende berechtigt sein, die Marke des Markeninhabers als Keyword zu benutzen, um auf die gebrauchten Portakabin hinzuweisen, wenn die Benutzung des Keywords „Portakabin“ von den Regelungen des § 23 Nr. 3 als Hinweis auf die Bestimmung der Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil gedeckt und/oder die Marke „Portakabin“ von der Erschöpfung des § 24 MarkenG erfasst ist.

Der EuGH schickt zunächst vorweg, dass es auf die Unterscheidung, ob die mit der Anzeige beworbenen Waren bereits in der Anzeige oder erst auf der Website des Werbenden erscheinen, nicht ankomme und die Marke des Markeninhabers in beiden Fallvarianten benutzt werde (EuGH Tz. 43 – Portakabin).

Sodann geht der EuGH darauf ein, dass sowohl der Wiederverkauf der bereits unter der Marke des Markeninhabers in den Verkehr gebrachter Waren als auch

die Verwendung der Marke zur Beschreibung der Merkmale und Eigenschaften des angebotenen Produkts oder als Zubehör oder Ersatzteil nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich sei. So müsse die berechtigte Benutzung der Marke zur Beschreibung der Merkmale der Waren oder als Ersatz oder Zubehör den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entsprechen (Art 6 der Richtlinie 89/104 resp. § 23 II MarkenG) und es dürften im Falle der Erschöpfungsregel der Marke keine berechtigten Gründe des Markeninhabers rechtfertigen, sich dem weiteren Vertrieb der Waren zu widersetzen. Solch ein berechtigter Grund liege nicht nur vor, wenn der Ruf der Marke erheblich geschädigt wird, sondern auch dann, wenn der Werbende mit seiner Werbung den Eindruck erwecke, es bestehe eine wirtschaftliche Verbindung zwischen ihm und dem Markeninhaber, und insbesondere, das Unternehmen des Wiederverkäufers gehöre dem Vertriebsnetz des Markeninhabers an oder es bestehe eine besondere Beziehung zwischen den beiden Unternehmen. Eine Werbung, die diesen Eindruck hervorrufen kann, sei nämlich nicht erforderlich, um den Wiederverkauf der vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung unter der Marke in den Verkehr gebrachten Waren und damit das Ziel der Erschöpfungsregel des Art. 7 der Richtlinie 89/104 sicherzustellen (EuGH - Tz. 80 – Portakabin).

Dieser generelle Grundsatz führt in der Rechtsprechung der nationalen Gerichte insbesondere in Deutschland dazu, dass für die Beurteilung der Rechtsverletzung der Marke des Markeninhabers die durch das Schlüsselwort ausgelösten Anzeige in ihrer jeweiligen Gestaltung das entscheidende Element bildet. So unterstellt z. B. das OLG Braunschweig, dass ein Kunde, der in der Suchmaschine eine Marke als Keyword verwende, die Erwartung und Vorstellung habe, dass das vom Verkäufer beziehungsweise der Suchmaschine herausgesuchte Produkt dieser Marke zuzuordnen bzw. von dem so benannten Unternehmen stamme und hat deshalb in dem Anzeigenhinweis „Pralinen, Weine, Feinkost, Präsente Genießen und schenken!“ „www.f...geschenke.de“ nach Eingabe des Suchworts „M... Pralinen“ eine Markenverletzung des Markeninhabers gesehen (OLG Braunschweig Urt. v. 24. 11. 2001 – 2 U 113/08).

Damit unterstellt die Rechtsprechung in Deutschland zunehmend, dass jede Anzeige bereits per se die Funktion der Marke des Markeninhabers verletzt, wenn nicht in Konsequenz dieser Auffassung der Werbende in seiner Anzeige klarstellende Hinweise gibt, die diesen Eindruck ausschließt. Es stellt sich aber gerade die Frage, ob dies generell erforderlich ist oder nicht eine differenziertere Betrachtung angezeigt erscheint:

Die Rechtsprechung verkürzt m. E. die bisherige Rechtsprechung des EuGH, indem sie dazu neigt, dass quasi jede Art von Anzeige geeignet ist, den Eindruck zu erwecken, zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber bestehe eine wirtschaftliche Verbindung, unabhängig davon, ob die Marke des Markeninhabers in der Anzeige verwendet wird oder nicht oder ob die Anzeige das Angebot nur allgemein beschreibt. Denn erstens bleibt es nach Auffassung des EuGH dem Werbenden gestattet, mit der Marke des Markeninhabers auf sein Angebot aufmerksam zu machen, wenn er dazu aufgrund der RL 98/104 in Art 6 (§ 23 Nr. 3 MarkenG) und in Art. 7 (§ 24 MarkenG) berechtigt ist, und zweitens bleibt der Werbende hierzu auch berechtigt, wenn er mit der Benutzung der Marke des Markeninhabers zwar ausschließlich auf sein eigenes Angebot aufmerksam macht, dabei aber die Funktion der Marke des Markeninhabers nicht verletzt. Ob aber die Funktion der Marke des Markeninhabers verletzt wird,

hängt nach Auffassung des EuGH davon ab, wie die Anzeige gestaltet ist (EuGH C-278 – Tz. 35 – BergSpechte/trekking.at Reisen).

Der EuGH wird demnächst Gelegenheit haben, seine Grundsätze hierzu zu konkretisieren. Anhängig ist zurzeit die Rechtssache Interflora Inc. / Marks & Spencer, in der der Generalanwalt am 24. März 2011 seinen Schlussantrag gestellt hat (EuGH C-323/09 – Interflora / Marks & Spencer). In dieser Sache geht es darum, dass Marks & Spencer, eine Gesellschaft englischen Rechts, im Zusammengang mit dem Referenzierungsdienst „Adwords“ das Wort „Interflora“ u. ä. geringfügige Abweichungen als Schlüsselwörter reserviert hat, nach deren Eingabe in die Suchmaschine eine Anzeige von Marks & Spencer unter der Rubrik „Anzeigen“ erscheint, in der Marks & Spencer auf den Verkauf und die Lieferung von Blumen hinweist, ohne die Marke „Interflora“ in der Anzeige oder auf ihrer Website zu nennen. „Interflora“ ist eine Gesellschaft im Bundesstaat Michigan und betreibt ein Blumenliefernetz. Sie besitzt eine Marke in UK und eine Gemeinschaftsmarke sowie eine Website [www. Interflora.com](http://www.Interflora.com).

Bisher ist in der Rechtsprechung des EuGH als Voraussetzung der Markenverletzung die Verletzung der Herkunftsfunktion der Marke gefordert und dann bejaht worden, wenn aus der Anzeige für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die in der Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammen und dass auf eine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion auch zu schließen ist, wenn die Anzeige des Dritten suggeriert oder 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 diesem wirtschaftlich verbunden ist, ist auf eine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion zu schließen.

*c) Bekannte Marken (§ 14 II Nr. 3 MarkenG)*

Ist die Marke wie „Interflora“ bekannt, kann sie zusätzlich zu der eingetragenen Bedeutung eine sog. „sekundäre“ Bedeutung erlangen, nämlich das Ansehen, das im Zusammenhang mit den positiven Assoziationen steht, die die maßgeblichen Verbraucherkreise mit dieser Bedeutung verbinden. Folglich ist es möglich und sogar wahrscheinlich, dass ein Durchschnittsverbraucher, der im Internet Informationen über bestimmte Waren sucht, die bekannte Marke mit den gleichen von dem Dritten angebotenen Waren gedanklich in Verbindung bringt, wenn er auf die Anzeige des Dritten stößt (Schlussantrag Niilo Jääskinen - C-323/09 Tz. 46– Interflora / Marks & Spencer).

M. E. greift dieser Ansatz zu kurz, denn die gedankliche Verbindung des Suchergebnisses mit einer bekannten Marke genügt alleine noch nicht, dass der Nutzer fälschlich glaubt, der Mitbewerber gehöre dem Vertriebsnetz des Markeninhabers an. Es bedarf noch einer Verbindung zwischen der Marke und dem als Schlüsselwort gewählten Zeichen. Dabei ist nicht ohne Weiteres zu unterstellen, dass diese Verbindung immerzu automatisch vom Verbraucher hergestellt wird, wenn es sich bei der Marke um eine bekannte Marke handelt. Auch bei bekannten Marken ist es möglich, dass ganz unterschiedliche gedankliche Verbindungen hergestellt werden. Dies ist insbesondere dann der

Fall, wenn die bekannte Marke nur eine von vielen identischen oder ähnlichen bekannten Marken ist, die aber für unterschiedliche Waren geschützt sind.

Die gedankliche Verbindung mit der bekannten Marke ist deshalb zunächst einmal nur zu bejahen, wenn es sich um eine Marke handelt, die einmalig ist.

„Die meisten Marken sind jedoch nicht einmalig. Oft wird eine identische Wortmarke von anderen Inhabern für andere Waren oder Dienstleistungen in demselben Land oder im Ausland eingetragen. Auch ist ein solches Erfordernis nicht Teil des Konzepts der bekannten Marke nach dem Markenrecht der EU. Es gibt auch Marken, die aus allgemeinen oder beschreibenden Wörtern bestehen, die eine große Bekanntheit oder eine starke sekundäre Bedeutung als Marke in einem spezifischen Sektor erlangt haben. Gleichwohl ginge die Annahme zu weit, dass ein Internetbenutzer, der „Apple“ oder „Diesel“ als Suchbegriff wählt, immer nach Computern oder Jeans einer bestimmten Marke sucht und nicht Früchte oder Treibstoff, oder dass der Suchbegriff „Nokia“ immer nur bei der Suche im Zusammenhang mit einem Mobiltelefon benutzt würde und niemals bei der Suche nach einer Stadt, einem See, einer religiösen Bewegung oder einer Reifenmarke, die alle einen ähnlichen Namen haben“ (Schlussantrag Niilo Jääskinen - C-323/09 Tz. 70– Interflora / Marks & Spencer).

M. E. sollte für die Einmaligkeit alleine nicht genügen, dass der Begriff nur von einem Markeninhaber und nur in einer bestimmten Bedeutung benutzt wird. Es sollte vielmehr noch erforderlich sein, dass die Marke darüber hinaus entweder einen zumindest erhöhten Bekanntheitsgrad hat, z. B. weil es sich wie bei „Interflora“ um ein bestimmtes System handelt oder dass die Marke notorisch bekannt ist, wobei dann die dazugehörigen Waren oder Dienstleistungen nicht „einmalig“ zu sein brauchen. Es ist nämlich durchaus möglich, dass eine Marke zwar einmalig ist, aber in ihrer Bekanntheit einen „Dornröschenschlaf“ hält und mangels Bekanntheit der Marke bei (der dann eher unbewussten) Eingabe der Marke als Keyword deshalb die erforderliche gedankliche Verbindung nicht (automatisch) hergestellt wird.

Nehmen die Verkehrskreise eine solche Verknüpfung nicht vor, kann die Benutzung der Marke des Markeninhabers als Keyword die Funktion der Marke des Markeninhabers nicht verletzen (EuGH C-252/07 Tz. 31 - Intel Corporation)

Für bekannte Marken können die Mitgliedstaaten bestimmen, dass es dem Inhaber gestattet ist, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt (Art. 5 Abs. 2 der RL 89/104). Hiervon hat der deutsche Gesetzgeber in § 14 II Nr. 3 MarkenG Gebrauch gemacht.

Herausgebildet haben sich hierzu die *Verwässerung* der Marke als Schwächung, Verunglimpfung oder Herabsetzung und Trittbrettfahren, *Schwächung* und *Degeneration* (Marke wird zum Gattungsbegriff). Dafür kann aber ein rechtfertigender Grund bestehen:

Sofern es sich um identische oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen handelt, muss schon der Zweck, eine Geschäftsalternative zu Waren oder Dienstleistungen zu bieten, die vom Schutz einer bekannten Marke erfasst

werden, im Kontext modernen Marketings, das auf Werbung mittels Schlüsselwort im Internet angewiesen ist, als rechtfertigender Grund ausreichen (so auch Schlussantrag Niilo Jääskinen - Tz. 46- Interflora / Marks & Spencer).

Aber auch in diesem Zusammenhang darf nicht außer Acht gelassen werden, wie letztlich die Anzeige, die durch das Schlüsselwort ausgelöst wird, gestaltet ist. Insofern besteht auch eine Verbindung zwischen der Verwendung der Marke und der Anzeige.

#### Eigene Auffassung

M. E. kann die Benutzung der Marke des Markeninhabers als Keyword in folgenden Fällen nicht verboten werden:

**Wird die Marke** des Markeninhabers **weder in der Anzeige noch in der Webadresse** des Werbenden genannt und wird in der Anzeige nur allgemein auf Waren hingewiesen, die mit den Waren des Markeninhabers identisch oder ähnlich sind, müsste es m. E. grundsätzlich ausgeschlossen sein, dass der Nutzer der Suchmaschine unter dieser Anzeige ein Angebot des Markeninhabers zu finden glaubt und es schon deshalb für ihn nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammen. So halte ich es grundsätzlich erst einmal für ausgeschlossen, dass ein Kunde, der in der Suchmaschine eine Marke als Keyword verwendet, die Erwartung und Vorstellung hat, dass das Produkt dieser Marke zuzuordnen bzw. von dem so benannten Unternehmen stammt, wie dies das OLG Braunschweig z. B. bei der Anzeige „Pralinen, Weine, Feinkost, Präsente Genießen und schenken!“ „www.f....geschenke.de“ nach Eingabe des Suchworts „M... Pralinen“ angenommen hat (OLG Braunschweig Ur. v. 24. 11. 2001 – 2 U 113/08).

**Wird** in der Anzeige oder Webadresse der Werbenden **die Marke** des Markeninhabers **verwendet** und handelt es sich um eine Marke mit **durchschnittlicher oder erhöhter Kennzeichnungskraft**, muss der Werbende in der Anzeige vermeiden bzw. klarstellen, dass er nicht mit dem Inhaber der Marke in irgendeiner Weise wirtschaftlich verbundenen ist.

Handelt es sich um eine **bekannte Marke**, darf die Marke in der Anzeige nicht als Gattungsbegriff verwendet werden oder der Werbende versuchen, von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und Ansehen zu profitieren und die Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images auszunutzen. Das ist nicht der Fall, wenn der Werbende in der Anzeige vermeidet oder klarstellt, dass er (nicht) mit dem Inhaber der Marke in irgendeiner Weise wirtschaftlich verbundenen ist.

Handelt der Werbende mit **Ersatzteilen und Zubehör**, sei es mit Originalersatzteilen und Originalzubehör, sei es mit Ersatzteilen und Zubehör von Dritten, muss es dem Werbenden grundsätzlich möglich sein, lediglich hierauf ohne weitere Klarstellungen hinzuweisen, ohne dass hiermit schon per se für einen Durchschnittsinternetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammen. Dies liegt m. E. schon darin begründet, dass Markeninhaber keine Ersatzteil- und Zubehörteile Dritter unter ihrem Zeichen bewerben, anbieten und/oder verkaufen.



Handelt es sich bei der Anzeige um das Angebot von Waren des Markeninhabers, an denen die Markenrechte des Markeninhabers **erschöpft** sind, muss es dem Werbenden möglich sein, unter Nennung der Marke des Markeninhabers auf sein Angebot hinzuweisen, ggf. auch werblich aggressiv, ohne dass es für einen Durchschnittsinternetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammen. So muss es z. B. möglich sein, in seiner Anzeige das Zeichen „BMW“ auch zu verwenden, wenn es sich bei dem Angebot um gebrauchte oder reimportierte Fahrzeuge handelt und die Anzeige im Übrigen nicht so gestaltet ist, dass es berechtigte Gründe rechtfertigen, dass sich der Markeninhaber dem weiteren Vertrieb widersetzen kann. Ein solcher berechtigter Grund liegt insbesondere vor, wenn die Benutzung eines mit einer Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch den Werbenden den Ruf der Marke erheblich schädigt (Urteile Parfums Christian Dior, Rz. 46, und BMW, Rz. 49; Portakabin Rz. 79). Der EuGH hat in seiner Entscheidung Portakabin ausdrücklich festgestellt, dass z. B. der Hinweis auf „Gebraucht“ oder aus „2. Hand“ seine Funktion als Wiederverkäufer eine wirtschaftliche Verbindung und Rufschädigung ausschließt.

Die Grundsätze des EuGH zur Benutzung der Marke als Keyword und zur möglichen Funktionsstörung sind grundsätzlich zu begrüßen. Zu bemängeln ist hingegen die mangelnde Auseinandersetzung der nationalen Gerichte mit dem Inhalt der in Rede stehenden konkreten Anzeige, wie es der EuGH fordert (EuGH Tz. 36 – Portakabin). Auf dieser Ebene muss m. E. eine viel differenzierte Betrachtung der einzelnen Anzeigen und ihrem Verständnis beim normal informierten und angemessen aufmerksamen Verbraucher stattfinden.

***DENKRAUM... ist ein reines Informationsmittel und dient der allgemeinen Unterrichtung interessierter Personen. Denkraum kann eine rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.***

**HERAUSGEBER UND REDAKTION.**

Philipp Fürst. Parkallee 117. 28209 Bremen.  
Telefon +49 (0) 421 - 34 75 613. Telefax +49 (0) 421 - 34 99 827  
Email ... [fuerst@philippfuerst.de](mailto:fuerst@philippfuerst.de)