

MARKENRECHT

AdWord-Werbung 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 die Verwendung fremder Marken mit Markenschutz als Schlüsselwort eine Benutzung als Marke i.S.d Markengesetzes liegt, 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 ihre geschützten Markenrechte verletzt und fordern oft mit kurzen Fristen für deren künftige Verwendung die Abgabe von Unterlassungserklärungen mit hohen Geldstrafenversprechen.

Es besteht aber nicht immer Anlass, sich von solchen Forderungen beeindrucken zu lassen. Der EuGH hat nämlich in seiner Entscheidung nur einen ganz speziellen Fall beleuchtet und nur diesen entschieden. Nur in einer Nebenbemerkung, die leicht überlesen wird, steckt der Hinweis, dass in anderen Fällen anders zu entscheiden sei.

Worum geht es?

Dem EuGH lag der Fall zu Grunde, dass ein Anbieter für seine Waren im Web als Schlüsselwort die Marke des fremden Markeninhabers verwendete, ohne dessen Waren jedoch anzubieten. Es handelte sich vielmehr um „Imitate“ und „Kopien“ der Waren des Markeninhabers.

Zunächst steht außer Frage, dass der Verwender des fremden Zeichens als Schlüsselwort in der Suchmaschine die Marke des Markeninhabers im Geschäftsverkehr benutzt. Das 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 (Tz. 69). Das gilt selbst dann, wenn das Zeichen in der Anzeige selbst nicht vorkommt (Tz. 64).

Die Benutzung der Marke als Keyword alleine reicht für eine Markenverletzung jedoch noch nicht aus. Als weiteres Element muss hinzukommen, dass der Verwender der fremden Marke als Keyword auch die **Funktion** der Marke des Markeninhabers beeinträchtigt. Die Ausübung des Markenbenutzungsrechts durch einen Dritten muss nämlich nach der ständigen Rechtsprechung des EuGH auf die Fälle beschränkt bleiben, in denen die Benutzung des Zeichens auch die Funktion der Marke des Markeninhabers beeinträchtigen könnte (z. B. EuGH C 206/01 - Arsenal Football Club oder C-487/07 Tz. 51 - L'Oréal). Zu diesen Funktionen gehört neben der Herkunftsfunktion der Marke auch ihre Werbe-, Kommunikations- und Investitionsfunktion.

Die hauptsächliche Funktion der Marke unter ihren Funktionen 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.

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). 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 der aus dieser Benutzung ergebende Vorteil sei als unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke anzusehen.

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).

Was meint er damit?

Das Markengesetz erlaubt es einem Dritten, ein mit der Marke oder geschäftlichen Bezeichnung (=Unternehmenskennzeichen) des Markeninhabers identisches Zeichen im geschäftlichen Verkehr als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil zu benutzen. Die Regelung in § 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.

Einen anderen Ausnahmetatbestand bildet § 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 der Zustand der Ware nach dem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist.

Die sog. Markenerschöpfung greift aber 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 worden 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 1998, 150 - Dior/Evora; EuGH WRP 1999, 407 - BMW/Deenik; BGH WRP 2003, 534 - Mitsubishi; BGH 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 Bezeichnung eines Kennzeichens mit einer fremden Marke identisch ist und zudem für Waren oder Dienstleistungen

benutzt wird, die 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.

Der BGH hat diese Frage dem EuGH zur Entscheidung vorgelegt (BGH WRP 2009, 451 ff. – Bananabay). Der EuGH hat im Nachgang zur Entscheidung „Google France“ in Sachen „Bananabay“ auf Vorlage des BGH mit Beschluss vom 26 März 2010 wiederum und nur noch klargestellt, dass Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken dahin auszulegen sei, dass der Inhaber einer Marke es einem Werbenden nur verbieten darf, auf ein mit dieser Marke identisches Schlüsselwort, das von diesem Werbenden ohne seine Zustimmung im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes ausgewählt wurde, für Waren oder Dienstleistungen, die mit den von der Marke erfassten identisch sind, zu werben, wenn aus dieser Werbung für einen Durchschnittsinternetnutzer **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 doch von einem Dritten stammen.

Dies schließt aus, dass der Markeninhaber im Falle der Erschöpfung der Marke dem berechtigten Markenverwender die Verwendung und somit die Benutzung seiner Marke verbieten kann (hierzu EuGH aaO. Tz. 80 – Google), wenn und so lange der Markenverwender unter Verwendung der Marke des Markeninhabers Waren des Markeninhabers iSd § 24 MarkenG oder Zubehör iSd § 23 Nr. 3 MarkenG berechtigterweise zum Verkauf anbietet.

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

Sollten Sie zu DENKRAUM... Fragen haben oder zu Marken-, Wettbewerbs- oder Wirtschaftsrecht, stehe ich Ihnen dafür gerne zur Verfügung.

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