

BGH zur Zulässigkeit von fremden Markennamen als Keywords in Google AdWords

Sachverhalt

Im streitgegenständlichen Verfahren klagte ein Online-Erotik-Versandhändler, welcher Inhaber der Marke „Bananabay“ ist, gegen einen ebenfalls im Erotikversand tätigen Händler, der bei Google AdWords diese Marke als Schlüsselwort verwendete. Bei Eingabe des mit der Marke identischen Zeichens als Suchwort bei Google erschien unter anderem die Anzeige des Beklagten mit einem Verweis auf dessen Online-Shop. Produkte des Markeninhabers konnten im Online Shop des Beklagten zwar nicht erworben werden; der Markeninhaber sah jedoch allein in der Werbeanzeige eine Markenrechtsverletzung und beschritt den Rechtsweg.

Der letztinstanzlich zuständige Bundesgerichtshof (BGH) legte die Streitfrage dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Vorabentscheidung vor, da er europarechtliche Regelungen betroffen sah. Dieser entschied im März 2010 (Beschluss vom 23.03.2010), dass fremde Marken als Schlüsselwort dann eine Rechtsverletzung darstellen, wenn für einen Durchschnitts-Internetnutzer nicht eindeutig oder nur schwer erkennbar ist, ob die beworbene Ware oder Dienstleistung vom Markeninhaber selbst oder einem Dritten stammt.

Der EuGH entschied, dass die Buchung eines Markennamens als Schlüsselwort bei Google AdWords eine markenmäßige Benutzung darstellt. Der Markeninhaber könne insoweit eine solche Buchung untersagen, wenn die Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigt ist. Dies sei nach Auffassung des EuGH dann der Fall, wenn aus der Anzeige der Eindruck erweckt wird, es

bestehe eine wirtschaftliche Verbindung zum Markeninhaber oder zumindest wenn das Bestehen einer solchen Verbindung zum Markeninhaber unklar bleibt. Dasselbe gelte, wenn die Anzeige das Bestehen einer wirtschaftlichen Verbindung zwar nicht suggeriert, die Herkunft der beworbenen Ware oder Dienstleistung so vage gehalten ist, dass ein durchschnittlicher Internetnutzer auf der Grundlage des Werbelinks und der dazu gehörigen Werbebotschaft nicht erkennen kann, ob der Werbende mit dem Markeninhaber wirtschaftlich irgendwie verbunden ist oder nicht.

Es war sodann wieder Sache des nationalen Gerichts, also des BGH, vorliegend zu prüfen, ob nach dem Sachverhalt des Ausgangsverfahrens unter Berücksichtigung der vom EuGH entwickelten Kriterien eine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion vorlag oder vorgelegen haben könnte.

Der BGH wies darauf hin in seiner Entscheidung von Mitte Januar (Urteil vom 13.01.2011 – Az.: I ZR 125/07) die Klage ab. Es liegt nach nunmehriger Auffassung des BGH keine Benutzung einer fremden Marke vor wenn in der AdWord-Anzeige selbst weder das Zeichen verwendet noch sonstige Hinweise auf den Markeninhaber oder auf die von ihm angebotenen Produkte gegeben sind. Selbiges gilt für die verlinkte URL, die auch kein Markenzeichen beinhalten darf und auf eine andere betriebliche Herkunft als diejenige des Markeninhabers verweisen muss.

Schließlich nahmen die Karlsruher Richter auch keine wettbewerbswidrige Rufausbeutung an, da die dazu erforderlich erkennbare Bezugnahme auf denjenigen fehlte, dessen Ruf ausgebeutet werden soll. Zudem sahen die Karlsruher Richter keine unlautere Behinderung der klagenden Markeninhaberin unter dem Gesichtspunkt des Kundenfangs, da allein in dem Erscheinen der Anzeige eines Konkurrenten noch keine unangemessene Beeinflussung potentieller Kunden gesehen werden kann.

Der BGH sieht sich mit seiner nunmehrigen Entscheidungsbegründung auf einer Linie mit den Ausführungen des EuGH. Ob dies jedoch tatsächlich der Fall ist, darf angezweifelt werden. Denn nach den vom EuGH herausgearbeiteten Kriterien ließe sich wohl eher ableiten, dass zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr erforderlich ist, dass der Nutzer deutlich erkennen kann, es handelt sich um das Angebot eines Dritten und gerade nicht um das Angebot der eigentlich gesuchten Marke. Wird dem Nutzer dies nicht verdeutlicht, so ist eine Verwechslungsgefahr und damit regelmäßig eine Markenverletzung gegeben. Der BGH legt hier hingegen weniger strenge Anforderungen an den Ausschluss des Bestehens einer Verwechslungsgefahr an.

Fazit

Werbeanzeigen mit fremden Marken als Keywords sind grundsätzlich zulässig, wenn bei deren Gestaltung die oben genannten Grundsätze des BGH beachtet werden. Ob diese Grundsätze tatsächlich im Einzelnen mit den Grundsätzen des EuGH übereinstimmen, erscheint zwar etwas fraglich. Konsequenz aus der Rechtsprechung des BGH für die Werbepraxis ist gleichwohl, dass Mitbewerber künftig unter Einhaltung der Grundsätze des BGH rechtsicher auch Marken der Konkurrenz als Keywords buchen und so auf sich aufmerksam machen können. Ob und inwieweit diese Grundsätze des BGH im Einzelfall tatsächlich eingehalten werden, sollte dennoch sowohl aus Sicht des Werbenden als auch des Markeninhabers rechtssicher anwaltlich genau geprüft werden. Großer Gewinner des Urteils ist im Ergebnis in jedem Fall die Suchmaschine Google, da diese wohl insbesondere bei Markenbegriffen mit einer noch höheren Klickvergütung rechnen kann.