

von Laura Eirich

Regelmässig unzulässig: Die bekannte Marke als adword

Auch wenn eine Wortmarke aufgrund ausreichender Bekanntheit und Unterscheidungskraft eingetragen ist, garantiert das dem Markeninhaber nicht zwangsläufig, dass nicht andere Mitbewerber die geschützte Marke für eigene Werbezwecke einsetzen. Mitbewerber können die Marke - obwohl eingetragen - als Keyword/AdWord über den Internetreferenzierungsdienst von Google verwenden, um ihre eigenen ähnlich gelagerten Produkte zu bewerben. Der EuGH (Urteil v. 22.09.2011, C-323/09) sieht in seiner Interflora-Entscheidung die grundsätzlich schützenswerte Werbefunktion einer Marke dadurch nicht beeinträchtigt, solange keine Verwässerung der Unterscheidungskraft oder die Verunglimpfung der Marke drohe. Vielmehr gehöre eine solche Benutzung durch Mitbewerber zum "gesunden und lauterem Wettbewerb" im Bereich der fraglichen Ware. Nach den Grundsätzen der neuen BGH Entscheidung (Urteil vom 20.02.2012, I ZR 172/11) kann aber die Verwendung einer bekannten Marke als adword jedenfalls markenrechtsverletzend sein - soviel steht fest.

Fall

Die Inhaber der allseits bekannten Marke "Beate Uhse" hatte dagegen geklagt, dass ein Konkurrent im gleichen Marktsegment die Marke als Suchwort bei Google für den Referenzierungsdienst angegeben hatte. Gab jemand "Beate Uhse" ein, wurden ihm neben den Artikeln des Markeninhabers eben auch Anzeigen zu Artikeln des Konkurrenten angezeigt, der für sich die Marke werbend nutzte ohne dafür lizenziert zu sein.

Entscheidung

Der BGH orientierte sich bei seiner Entscheidung (Urteil v. 20.2.2013 - Az.: I ZR 172/11) an der bestehenden EuGH-Rechtsprechung aus dem Fall Interflora (Urteil v. 22.9.2011 - Az.: C-323/09). Der EuGH hatte festgestellt, dass einer Marke mehrere schützenswerte Funktionen zukämen wie etwa die Herkunftsfunktion, eine Werbefunktion oder eine Investitionsfunktion. Jedoch würde keine dieser Funktionen beeinträchtigt, solange keine Verwässerung der Marke eintrete oder die Marke durch den Mitbewerber nicht verunglimpft werde. Eine Verwässerung der Marke würde bedeuten, dass die unbedingt notwendige Herkunftsfunktion der Marke gemindert würde.

Verunglimpfen bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Wertschätzung einer Marke bei den Kunden durch die Art leidet, in der sie der Konkurrent benutzt.

Der BGH stellte fest, dass es sich im Fall der Benutzung der Marke "Beate Uhse" als sog. Keyword/AdWord bei Googles Referenzierungsdienst "nicht um eine markenmäßige Benutzung" handle und damit auch kein Unterlassungsanspruch bestehe. Es werde nämlich nicht die Werbefunktion oder gar die Herkunftsfunktion beeinträchtigt, wenn ein Mitbewerber eine Anzeige zu seinen Produkten nach Eingabe der Marke eines Konkurrenten bei Google anzeigen lässt. Das ist aber notwendig für eine Markenrechtsverletzung.

Im konkreten Fall wurde schon nicht die Herkunftsfunktion der Marke genutzt. Die Anzeigen der Konkurrenten, die nach Eingabe der Marke bei Google angezeigt wurden, waren räumlich klar abgegrenzt, als Werbung erkennbar und spiegelten nicht vor, mit der Marke selbst eine wirtschaftliche, lizenzierte Verbindung zu haben. Das konnten die Nutzer der Suchmaschine auch unschwer erkennen.

Zwar wird jeder Inhaber einer etablierten Marke einwenden, dass sich ein solcher Konkurrent "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 (...) machen zu müssen". Das wäre aber nur dann unlauter und dann i.S.d. Art. 9 Abs. 1 lit. C GMV kein "rechtfertigender Grund", wenn dieser Konkurrent etwa Nachahmungen der Waren des Markeninhabers anböte oder die mit dem Markennamen versehenen Produkte in einem schlechten Licht darstellen würde. Denn erst so würde die sanktionierbare Verwässerung oder Verunglimpfung verwirklicht.

Davon ist aber nicht die Rede, wenn lediglich auch Anzeigen von Konkurrenten bei Google angezeigt werden.

Keine der Schutzpositionen der Marke sind dabei betroffen.

Der EuGH, auf den sich hier auch der BGH stützt, stellt vielmehr fest:

"wenn dagegen im Internet anhand eines Schlüsselworts, das einer bekannten Marke entspricht, eine Werbung gezeigt wird, mit der - ohne bloße Nachahmung von Waren oder Dienstleistungen des Inhabers

dieser Marke anzubieten, ohne diese zu verwässern oder ihre Wertschätzung zu beeinträchtigen (Verunglimpfung) und ohne die übrigen Funktionen dieser Marke zu beeinträchtigen - eine Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen des Inhabers der bekannten Marke vorgeschlagen wird, fällt eine solche Benutzung grundsätzlich unter einen gesunden und lautereren Wettbewerb (...)".

Fazit

Wer also Inhaber einer etablierten Marke ist, die eben gerade die Herkunft erkennen lässt, kann sich durchaus vor der Nutzung durch Konkurrenten schützen, sofern diese Fremdnutzung ihrer Marke tatsächlich schadet. Wenn die Nutzung durch die Konkurrenz aber nur lästig ist, wie bei der Verwendung als AdWord für die Produkte der Mitbewerber, ist sie eben genau das: nur lästig für den Markeninhaber und das Zeichen für einen gesunden Wettbewerb, von dem die Verbraucher profitieren.

Aber dass in diesem Fall die Markeninhaber die Verwendung ihrer Marke als das sehen, was sie auch ist, nämlich eine versteckte Hommage an ihre Marke, die ein ganzes Marktsegment so sehr geprägt hat und quasi zum Synonym für bestimmte Produkte geworden ist, wird sie wohl nicht davon abhalten, auch weiterhin über die zulässig AdWord-Nutzung zu murren.

Autor:

Laura Eirich

(freie jur. Mitarbeiterin der IT-Recht Kanzlei)