

von **Bodo Matthias Wedell**

Finger doch nicht weg: Der BGH zur Markenbeschwerde bei google adwords

Der BGH hat entschieden, dass es eine gezielte Behinderung eines Mitbewerbers und damit einen Wettbewerbsverstoß darstellt, wenn der Inhaber eines geschützten Markennamens, der eine allgemeine Markenbeschwerde bei einer Internetsuchmaschine eingelegt hat, seine Zustimmung zu einer rechtmäßigen AdWords-Werbung verweigert. Die Einlegung einer allgemeinen Markenbeschwerde durch den Berechtigten alleine stellt dabei allerdings noch keinen Wettbewerbsverstoß dar, da es dem Mitbewerber durchaus zumutbar ist, eine vorherige Zustimmung des Markenrechtsinhabers für die Nutzung einzuholen, vgl. BGH, Urteil vom 12.03.2015, Az: I ZR 188/13.

Was war passiert?

Die Klägerin ist auf dem Gebiet des An- und Verkaufs von Schmuck und Juwelierwaren tätig und handelt unter anderem mit gebrauchten Uhren der geschützten Marke „ROLEX“.

Bei der beklagten Partei handelt es sich um die Inhaberin der hinreichend bekannten eingetragenen Gemeinschaftsmarke „ROLEX“. Sie handelt ausschließlich mit neuen Uhren.

Die Klägerin wollte im Internet eine AdWords- Werbeanzeige bei der Online-Suchmaschine „Google“ veröffentlichen, die folgenden Wortlaut Suchbegriffe beinhaltete:

„Ankauf: Rolex Armbanduhren

Ankauf: einfach, schnell, kompetent

Ankauf: Rolex-Uhren dringen gesucht“

Die Fa. Rolex hatte bereits im Vorfeld eine sogenannte „allgemeine Markenbeschwerde“ eingelegt. Bei der Anmeldung der AdWords Werbung verweigerte Google unter Hinweis auf die eingelegte Markenbeschwerde die Freischaltung der begehrten Werbeanzeige mit den Suchbegriffen und verwies die spätere Klägerin an die Fa. ROLEX zur Einholung einer Genehmigung.

Die Probleme

Eine allgemeine Markenbeschwerde ist ein rechtliches Instrument, durch das die Inhaber von geschützten Markennamen bereits im Vorfeld eine unberechtigte Nutzung bei Suchmaschinen unterbinden können. Jeder Mitbewerber, der den geschützten Markennamen verwenden möchte ist zunächst gehalten, eine Zustimmung beim jeweiligen Markeninhaber einzuholen. Erst dann wird von der Suchmaschine, in diesem Fall Google, die begehrte Anzeige geschaltet.

Der Fall hat im Kern zwei Problemfelder:

Zum einen geht es darum, ob eine allgemeine Markenrechtsbeschwerde als sozusagen voraussetzendes Rechtsmittel überhaupt rechtmäßig ist.

Sofern dieses zu bejahen sein sollte, stellt sich die Frage, wie die Konstellation zu beurteilen ist, dass eine allgemeine Markenrechtsbeschwerde vom Rechtsinhaber eingelegt wurde, die begehrte Werbenutzung des Mitbewerbers rechtlich nicht zu beanstanden ist, eine Zustimmung jedoch trotzdem und zu Unrecht verweigert wird.

Die Entscheidung des Gerichts

Die allgemeine Markenbeschwerde des Rechtsinhabers

In Bezug auf die erste Frage hat der BGH entschieden, dass eine allgemeine Markenbeschwerde als vorausseilendes Sicherungsinstrument des rechtmäßigen Markeninhabers zulässig ist.

Der BGH stellte hierzu fest, dass eine allgemeine Markenbeschwerde des Markennameninhabers für sich keine gezielte Behinderung im Sinne des § 4 Nr. 10 UWG darstelle und führte dazu aus:

“

"Eine unlautere Behinderung von Mitbewerbern nach §§ 3, 4 Nr. 10 UWG setzt eine Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltungsmöglichkeiten der Mitbewerber voraus, die über die mit jedem Wettbewerb verbundene Beeinträchtigung hinausgeht und bestimmte Unlauterkeitsmerkmale aufweist. Unlauter ist die Beeinträchtigung im Allgemeinen dann, wenn gezielt der Zweck verfolgt wird, Mitbewerber an ihrer Entfaltung zu hindern und sie dadurch zu verdrängen, oder wenn die Behinderung dazu führt, dass die beeinträchtigten Mitbewerber ihre Leistung am Markt durch eigene Anstrengung nicht mehr in angemessener Weise zur Geltung bringen können."

”

Ob die Voraussetzungen einer gezielten Behinderung erfüllt sind, lässt sich nur aufgrund einer Gesamtwürdigung der Umstände des Einzelfalls unter Berücksichtigung der Interessen der Mitbewerber, Verbraucher und sonstiger Marktteilnehmer sowie der Allgemeinheit beurteilen (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 22. Januar 2014 - I ZR 164/12, GRUR 2014, 393 Rn. 28 = WRP 2014, 424 - wetteronline.de; Urteil vom 30. April 2014 - I ZR 224/12, GRUR 2014, 785 Rn. 23 = WRP 2014, 839 - Flugvermittlung im Internet).

Der BGH erkannte für Recht, dass die Einlegung einer allgemeinen Markenbeschwerde nach diesen Grundsätzen nicht den Tatbestand einer gezielten Behinderung darstellt. Die Durchsetzung von Markenrechten sei für die davon betroffenen Mitbewerber eher als wettbewerbsimmanente Handlungsbeschränkung zu werten und weniger als unlautere Behinderung.

Dies sei umso mehr der Fall, als die Mitbewerber durch die allgemeine Markenbeschwerde lediglich gehalten sind, sich im Vorfeld an den Markeninhaber zu wenden um diesen zu einer Zustimmung zu bitten. Gerade im Sinne einer Verhinderung von Markenrechtsverstößen im Internet scheint dieses Vorgehen sowohl legitim als auch angemessen.

Die unberechtigte Verweigerung der Zustimmung des Rechtsinhabers

Im Anschluss hatte der BGH darüber zu befinden, wie die Situation zu beurteilen sei, sofern eine

Zustimmung zu einer AdWords- Werbung zu Unrecht verweigert wird. So lag der Fall vorliegend. Die Rechtmäßigkeit der Nutzung wurde bereits von den Vorinstanzen festgestellt. Dieser rechtlichen Einschätzung schloss sich auch der BGH an.

Durch das Einbringen einer Ware, hier der Uhr, in den Gemeinschaftsmarkt durch den Rechtsinhaber kann dieser einem Mitbewerber nicht mehr verbieten, die Marke zu verwenden (Art. 13 Abs. 1 GMV i.V.m. Art. 65 Abs. 2, Protokoll 28 und Anhang XVII Nr. 4 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum).

Dem Markenrecht des Inhabers steht die Schutzschranke der Erschöpfung entgegen. Die Anzeige des Händlers diene nur dazu, den An- und Verkauf derartiger gebrauchter Uhren zu fördern, die vormals von der Rechtsinhaberin selbst wissentlich und willentlich in den Geschäftsverkehr eingebracht worden sind. Faktisch muss der Rechtsinhaber in dieser Konstellation seine Zustimmung erteilen.

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 des Mitbewerbers gerichtet und stellt in der Tat eine gezielte Behinderung dar. (vgl. BGH, Urteil vom 26. Juni 2008 - I ZR 190/05, GRUR 2008, 917 Rn. 23 = WRP 2008, 1319 - EROS).

Unser Fazit

Google ist mit über 4 Milliarden Suchanfragen und fast 60 Millionen Benutzern monatlich die am häufigsten benutzte Internetsuchmaschine in Deutschland. Darum macht es für eine erfolgreiche Internetwerbung durchaus Sinn, im Bereich der Suchmaschinenergebnisse eine Werbung zu schalten. Diese Art der Nutzung schafft natürlich die Gefahr von zahlreichen Markenrechtsverstößen, zu deren Verhinderung die Inhaberin von einer geschützten Gemeinschaftsmarke rein faktisch gar nicht imstande wäre. Deshalb gibt es das Instrument einer allgemeinen Markenbeschwerde, das speziell auf diese Konstellation zugeschnitten ist. Hiermit wird automatisch eine Sperre für die Nutzung einer geschützten Marke erwirkt. Mitbewerber die den geschützten Markennamen dennoch für eigene Zwecke, hier die AdWords-Werbung verwenden möchten, sind gehalten sich zunächst an den Inhaber zu wenden und von diesem eine Zustimmung zu erbitten. Sofern diese jedoch in unberechtigter Art und Weise verweigert wird, stellt dieses dann eine gezielte Behinderung im Sinne des UWG dar. Hier droht dem Rechtsinhaber selbst eine Abmahnung!

Autor:

Bodo Matthias Wedell

(freier jur. Mitarbeiter der IT-Recht Kanzlei)