

engel patentanwaltskanzlei
marktplatz 6
98527 suhl – germany

www.engel-patent.com
office@engel-patent.com
fon: +49 (3681) 7977-0
fax: +49 (3681) 7977-99

christoph k. engel

patentanwalt dipl.-ing.

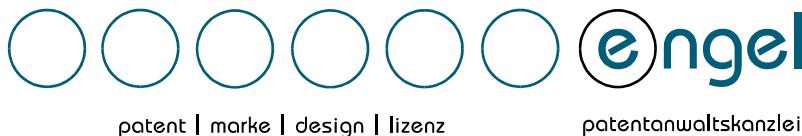
european patent attorney

european trademark and design attorney

susann reinhardt

rechtsanwältin

haftungsregelung: engel patentanwaltskanzlei
haftet bei einfacher fahrlässigkeit bis 3 mio. euro,
bei vorsatz und grober fahrlässigkeit unbeschränkt.



NEWS 01/2009

Zulässigkeit von AdWord-Werbung

In drei am 22. Januar 2009 verkündeten Entscheidungen hat sich der BGH mit der markenrechtlichen Zulässigkeit der Verwendung fremder Kennzeichen als Schlüsselwörter im Rahmen der von der Suchmaschine Google eröffneten Möglichkeit der Werbung mit so genannten AdWord-Anzeigen befasst. Die vollständigen Entscheidungen sind bislang zwar noch nicht veröffentlicht, die Grundaussagen lassen sich aus der Pressemitteilung Nr. 17/2009 jedoch bereits erkennen. Die wohl wichtigste Frage, ob eine fremde Marke als Schlüsselwort für die AdWord-Werbung durch einen Dritten genutzt werden kann, wurde allerdings nicht abschließend beantwortet, sondern dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Es bleiben damit zunächst wesentliche Fragen in Hinblick auf die Verwendung einer fremden Marke als AdWord offen.

AdWords sind Suchbegriffe (Keywords), die bei der Eingabe in der Suchmaschine zu Werbeanzeigen derjenigen Anzeigenkunden führen, die die Bezeichnung als Suchwort beim Suchmaschinenbetreiber angegeben haben. Die aufgrund der Eingabe des Suchwortes erscheinenden Werbeanzeigen (mit Link auf die Website des Anzeigenkunden) werden bei Google üblicherweise in einem rechts neben der Trefferliste räumlich getrennten Werbeblock unter der Rubrik „Anzeigen“ eingeblendet. Die bislang in der Instanzrechtsprechung ergangenen Entscheidungen, inwieweit die Verwendung von Marken und Unternehmenskennzeichen durch Dritte als AdWord in die Kennzeichenrechte der Inhaber eingreifen, waren sehr divergierend.

Zu berücksichtigen ist bei den dem BGH vorgelegten Fällen, dass die jeweiligen Anzeigen weder das verwendete Suchwort noch sonst einen Hinweis auf den Kennzeicheninhaber oder auf die von diesem angebotenen Produkte enthielten. Dem BGH lagen folgende Verfahren zur Entscheidungen vor:

OLG Stuttgart vom 09.08.2007, Az.: 2 U 23/07 (LG Stuttgart vom 13.03.2007, Az. 41 O 189/06 „pcb“) - **Verfahren I ZR 139/07 (Urteil)**

OLG Düsseldorf vom 23.01 .2007, Az.: 20 U 79/06 (LG Düsseldorf vom 07.04.2006, Az.: 34 O 179/05 „Beta Layout“) - **Verfahren I ZR 30/07 (Urteil)**

OLG Braunschweig vom 12.07.2007, Az.: 2 U 24/07 (LG Braunschweig vom 07.03.2007, Az.: 9 O 2382/06 „BananaBay“) - **Verfahren I ZR 125/07 (Beschluss)**

Im ersten Verfahren standen sich zwei Unternehmen gegenüber, die über das Internet Leiterplatten anbieten. Für die Klägerin ist die Marke „PCB-POOL“ geschützt. Der Beklagte hatte bei Google das Schlüsselwort „pcb“ angemeldet. Die AdWord-Anmeldung hatte zur Folge, dass nach Eingabe von „PCB-POOL“ in die Suchmaschine, in dem Anzeigenblock die Produkte des Beklagten erschienen. Der BGH hat die Klage mit der Begründung abgewiesen, dass der Markeninhaber in der Regel nicht die Verwendung einer beschreibenden Angabe (hier: „pcb“ als Abkürzung für „*printed circuit board*“ = englisch für Leiterplatte) untersagen kann, auch wenn diese markenrechtlich benutzt wird, da es sich insofern um eine markenrechtlich erlaubte Benutzung handelt.

Die zweite Entscheidung betrifft die von der Klägerin geführte Unternehmensbezeichnung „Beta Layout GmbH“. Der Beklagte hatte als Keyword die Bezeichnung „Beta Layout“ angegeben. Auch hier erschien nach Eingabe von „Beta Layout“ in die Suchmaske im Anzeigenblock neben der Trefferliste eine Werbeanzeige für die Produkte des Beklagten. Der BGH bestätigte das Urteil des OLG Düsseldorf, dass aufgrund fehlender Verwechslungsgefahr durch die Verwendung der Bezeichnung „Beta Layout“ als Suchwort nicht in die Rechte der Klägerin an ihrem Unternehmenskennzeichen eingegriffen wird. Der Internetnutzer, so der BGH, nehme nicht an, dass die in dem gesonderten Anzeigeblock erscheinende Anzeige des Beklagten von der Klägerin stamme.

Im letzten Verfahren hatte die beklagte Anbieterin von Erotikartikeln als Suchwort die für die Klägerin registrierte Marke „BananaBay“ angemeldet, unter welcher die Klägerin ebenfalls im Internet Erotikartikel anbietet und vertreibt. Auch hier hatte die AdWord-Anmeldung zur Folge, dass die Werbeanzeige der Beklagten im Anzeigenblock erschien.

Ist das Schlüsselwort identisch mit einer eingetragenen Marke und wird dieses als Hinweis auf identische Waren und Dienstleistungen verwendet, für welche die Marke Schutz genießt, ist entscheidend, ob die Verwendung der Marke als Schlüsselwort eine markenrechtliche Benutzungshandlung im Sinne des Markenrechts darstellt. Die Feststellung einer Markenverletzung und die Bejahung daraus resultierender Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche ist nur dann möglich, wenn die Marke durch einen Dritten markenmäßig zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen benutzt wird. Da die entsprechende Bestimmung des deutschen Rechts auf der Markenrichtlinie der EU beruht, darf die Entscheidung über die Frage der markenmäßigen Benutzung bzw. die Auslegung der entsprechenden Vorschrift auch nur EU-einheitlich ausfallen und ist daher dem Europäischen Gerichtshof vorbehalten.

Endgültige Rechtsklarheit über die wesentliche Frage, ob die Verwendung einer fremden Marke als Suchwort zulässig ist, wird wohl erst in einigen Monaten, wenn nicht sogar Jahren zu erwarten sein. Bis dahin empfehlen wir Ihnen, auch in Zukunft bei der Anmeldung von Suchwörtern im Rahmen der AdWord-Werbung im Hinblick auf Markenrechte Dritter vorsichtig zu verfahren und fremde Marken im Zweifel nicht als AdWord zu verwenden, um sich nicht der Gefahr einer möglichen Abmahnung und ggf. der Geltendmachung von Unterlassungs- und Schadenersatzansprüchen ausgesetzt zu sehen. Für eine Bewertung im Einzelfall stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.