

Wer ein nicht unterscheidungskräftiges Wort (sei es auch als Bestandteil einer Wort-Bild-Marke) als Kennzeichen verwendet, läuft Gefahr, dass ihm die weitere

Verwendung durch denjenigen untersagt wird, der am gleichen Wort Verkehrsgeltung und damit Markenschutz erworben hat.

## EuGH-Urteil zu AdWords – Rechtliche Herausforderungen für Markeninhaber

CLAUDIA CSÁKY

Im Urteil v 22. 9. 2011 (*Interflora*)<sup>1)</sup> beschäftigte sich der EuGH neuerlich mit der Frage, unter welchen Voraussetzungen eine fremde Marke als Schlüsselwort („AdWord“ bzw „Keyword“) im Rahmen eines Internetreferenzierungsdiensts verwendet werden darf, ohne in die Rechte des Markeninhabers einzugreifen. Worum geht es genau?

Führt ein Internetnutzer in einer Suchmaschine wie etwa Google eine Suche anhand bestimmter Suchbegriffe durch, zeigt die Suchmaschine jene Internetseiten an, die diesen Begriffen am ehesten entsprechen. Diese Internetseiten sind die sog „natürlichen“ Suchergebnisse. Neben den natürlichen Suchergebnissen bietet Google gegen Entgelt einen „AdWord“ genannten Referenzierungsdienst an. Dieser Dienst basiert darauf, dass ein Unternehmen („Anzeigenkunde“) ein oder mehrere Schlüsselwörter („AdWords“) auswählt; bei Eingabe der gewählten AdWords wird ein Werbelink zur Internetseite des Anzeigenkunden hergestellt. Die Ergebnisse sind als Anzeigen auf den Ergebnisseiten samt einer kurzen Werbebotschaft ersichtlich. Als AdWords können auch Wörter gebucht werden, die einer fremden Marke entsprechen. Markeninhaber, die sich gegen diese Praktik ihrer Mitbewerber zur Wehr setzen möchten, können gegen den Suchmaschinenbetreiber und/oder den werbenden Konkurrenten vorgehen.

Der Suchmaschinenbetreiber ist seit der ersten diesbezüglichen E des EuGH (Rs *Google France*)<sup>2)</sup> „aus dem Schneider“, da der EuGH in dieser E festhielt, dass der Suchmaschinenbetreiber keine Markennutzung vornehme. Er stelle nur Suchmöglichkeiten zur Verfügung, verwende die Suchbegriffe aber nicht zur Bezeichnung von Waren oder Dienstleistungen. Der werbende Konkurrent kann hingegen einen Markenrechtseingriff begehen und dafür haftbar werden. In der Rs *BergSpechte*<sup>3)</sup> hat der EuGH die – leider nicht sehr klaren – Leitlinien angesprochen. Der Markeninhaber kann der Benutzung seiner Marke als AdWord dann widersprechen, wenn die Benutzung eine der Funktionen der Marke beeinträchtigen kann. Die Krux ist nun, dass weder eindeutig ist, welche Funktionen eine Marke haben kann, noch wann eine Beeinträchtigung einer dieser Funktionen zu bejahen ist.

Unbestritten ist die Herkunftsfunktion der Marke; sie besagt, von wem die durch die Marke bezeichnete Ware oder Dienstleistung stammt. Diese

Funktion wird beeinträchtigt, wenn die Werbefenster so gestaltet sind, dass für einen „durchschnittlichen“ Internetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die im Werbefenster beworbenen Produkte vom Markeninhaber oder einem Dritten stammen, oder die Werbebotschaft so unklar ist, dass der Eindruck eines wirtschaftlichen Zusammenhangs zwischen dem Markeninhaber und einem Dritten suggeriert wird.

Zu den übrigen Markenfunktionen, insb die Gewährleistungsfunktion betreffend die Qualität der gekennzeichneten Produkte, die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion, wird unter Verw auf die *Google France-E*<sup>4)</sup> nur festgehalten, dass durch AdWord-Werbung jedenfalls in die Werbefunktion der Marke nicht eingegriffen werde, da die Website des Markeninhabers ohnehin in den natürlichen Ergebnissen aufscheine, ohne dass der Markeninhaber dafür zahlen müsse; dies stelle sicher, dass die Markenprodukte für den Internetnutzer unabhängig davon sichtbar seien, ob der Markeninhaber auch in der Rubrik „Anzeigen“ in vorderer Position aufscheine.

In diesem Punkt kann man durchaus unterschiedlicher Auffassung sein. Die neueste E des EuGH – *Interflora*<sup>5)</sup> – ergänzt nun die *BergSpechte-E*<sup>6)</sup> in Bezug auf bekannte Marken, denen ein erweiterter Schutz zukommt. In der E buchte Marks & Spencer („M&S“) ua als AdWord die bekannte Marke *Interflora* zur Bewerbung von identischen Dienstleistungen – nämlich Zustellung von Blumen. In Fortführung der *BergSpechte*- und *Google France-Rsp* hielt der EuGH fest, dass die Herkunftsfunktion der Marke *Interflora* beeinträchtigt wäre, sollten Internetnutzer durch die auf eine Suche anhand des Wortes *Interflora* erscheinende Werbeanzeige von M&S zu der irrigen Annahme verleitet werden können, dass der Blumenlieferdienst von M&S zum *Interflora*-Vertriebsnetz gehöre. Ob dies der Fall war, müssen die nationalen Gerichte entscheiden.

Dr. Claudia Csáky, LL.M., ist Rechtsanwältin bei Graf & Pitkowitsz Rechtsanwälte.

1) EuGH 22. 9. 2011, C-323/09.

2) EuGH 23. 3. 2012, C-236/08.

3) EuGH 25. 3. 2012, C-278/08.

4) Siehe FN 2.

5) Siehe FN 1.

6) Siehe FN 3.

Neu in Interflora war, dass es um eine bekannte Marke ging. Das harmonisierte Markenrecht und die Gemeinschaftsmarken-VO schützen bekannte Marken vor Verwässerung, Verunglimpfung und Trittbrettfahren. Ob einer dieser Fälle gegeben ist, bleibt unklar. Der EuGH verweist immer auf den konkreten Einzelfall, der aber vom nationalen Gericht zu beurteilen sei. Festgehalten wird, dass Verwässerung nur im Ausnahmefall zu bejahen sein wird, da der EuGH es als zulässig ansieht, auf zusätzliche Angebote durch AdWord-Werbung hinzuweisen. Trittbrettfahren und Verunglimpfung werden immer

dann zu bejahen sein, wenn es sich bei den angebotenen Waren um Imitate handelt. Sachverhalte, die zwischen diesen Eckpunkten liegen, harren weiter ihrer Klärung.

SCHLUSSTRICH

*Die Verwendung einer fremden Marke als Ad-Word im Rahmen eines Internetreferenzierungsdiensts ist unter bestimmten Umständen zulässig.*