

sitzt. Soll eine Marke also dadurch aufgebaut werden, dass sie im Privatleben Prominenter platziert und den Medien entsprechendes Informationsmaterial zugeleitet wird, muss bei der werblichen Herausstellung Zurückhaltung geübt werden. Dies sollte aber letztlich ohnehin im Interesse des Beworbenen sein: Einer der Vorteile des Celebrity Placements gegenüber anderen Werbemethoden ist schließlich

die Unverfänglichkeit der Darstellung, die unter dem Reaktanz-Radar des einer ständigen Werbeflut ausgesetzten Konsumenten durchtaucht. Eine übermäßige werbliche Darstellung dagegen erregt Misstrauen, und konterkariert damit teilweise die Vorzüge des Konzepts. In seltener Übereinstimmung ist im Celebrity Placement daher ein lauterer Vorgehen auch aus Marketing-Sicht vorzugswürdig. ■

## Die Verwendung von fremden Marken als Schlüsselwörter für Suchmaschinenwerbung

Friedrich L. Ekey/Manuel Jansen<sup>1</sup>

### I. Einleitung

Google revolutionierte den Werbemarkt im Internet mit der Einführung kontext-sensitiver Werbung und dominiert ihn inzwischen. Google führt mit 90 % (94 % in Deutschland) sowohl den Markt für Suchmaschinen, als auch mit weltweit 44,1 % den Markt für Online-Werbung an<sup>3</sup>. Es schaltet keyword-abhängige Werbung auf den eigenen Seiten seiner Suchmaschine (für Deutschland unter [www.google.de](http://www.google.de)) als so genannte Site-Targeted-Werbung auf fremden Websites vergleichbar mit sonstiger Bannerwerbung. Diese Werbung ist kontext-sensitiv, da sie nur dann eingeblendet wird, wenn die Suchanfrage eines Nutzers der Suchmaschine bestimmte Keywords beinhalten, die mit den voreingestellten AdWords des Werbetreibenden übereinstimmen. Als solche AdWords kommen nicht nur das Produkt, die Dienstleistung oder das werbende Unternehmen beschreibende (Gattungs-)Begriffe in Betracht, sondern eigene oder fremde Marken, die als herkunftshinweisende Zeichen für bestimmte Waren oder Dienstleistungen geschützt sind und denen der Eigentumsschutz nach Art. 14 Abs. 1 GG zur Seite steht.<sup>4</sup>

Die Verwendung fremder Marken als Google AdWords beschäftigt bereits seit Jahren intensiv die Rechtsprechung und die juristische Literatur. Nachdem der EuGH<sup>5</sup> Vorlagefragen des österreichischen OGH, der französischen Cour de cassation und des BGH dahingehend beantwortet hatte, dass eine markenrechtliche Verwechslung von der konkreten Ausgestaltung der Anzeige im Einzelfall abhängt, nahmen die beiden vorgenannten ausländischen Gerichte eine eher restriktive Haltung in Bezug auf eine markenrechtliche Zulässigkeit von Werbung mit fremden Marken ein,<sup>6</sup> während der BGH nun die Verwendung fremder Marken in AdWord-Anzeigen weitgehend als zulässig erklärt.<sup>7</sup>

### II. Sachverhalt und Problem

Der Inserent kann bei der Einrichtung einer AdWords-Anzeige bestimmte Schlüsselwörter („Keywords“) auswählen, bei deren Eingabe in die Suchmaske durch den Nutzer der Suchmaschine seine Werbeanzeige erscheinen soll.

Als Standard-Einstellung sieht Google die Aktivierung „weitgehend passender Keywords“ („Broad Match“) vor. Die Anzeige erscheint in diesem Falle auch dann, wenn der Suchmaschinennutzer Teile ergänzt oder weglässt, sogar wenn er verwandte Suchbegriffe eingibt (Plural statt Singular, BMW statt Auto, Köln statt Frankfurt)<sup>8</sup>. Auf diese Weise erscheint die Anzeige selbst ohne aktive Eingabe einer fremden Marke als Schlüsselwort bei der Suche nach ebendieser Marke. Um dieser Möglichkeit auszuweichen, kann der Inserent einerseits die Voreinstellung auf „genau passende Keywords“ („Exact Match“)<sup>9</sup> umstellen oder einzelne Keywords explizit ausschließen,<sup>10</sup> das heißt jeder Inserent steuert durch seine Bestellung die von ihm in Auftrag gegebene Werbung präzise.

Es stellt sich zunächst die Frage, wer als potenzieller Störer einer Kennzeichenverletzung anzusehen ist: Der Inserent hat in einem Teil der Sachverhalte die fremde Marke noch nicht einmal aktiv ausdrücklich als Schlüsselwort angegeben, wohingegen Google einen Algorithmus zur Verfügung stellt, der zu den vom Inserenten ausgewählten Schlüsselwörtern auf der Basis üblicher Suchanfragen wei-

1 Prof. Dr. Friedrich L. Ekey ist Rechtsanwalt in Köln und Honorarprofessor an der Rheinischen Fachhochschule Köln; Manuel Jansen ist Rechtsanwalt in Köln. – Zugleich Besprechung der Entscheidung des BGH vom 13.12.2012, MarkenR 2013, 122 – MOST-Pralinen.

2 Vgl. [http://gs.statcounter.com/#search\\_engine-ww-monthly-201201-201301](http://gs.statcounter.com/#search_engine-ww-monthly-201201-201301), Stand: Januar 2013.

3 Vgl. <http://zenithoptimedia.blogspot.de/2011/12/quadrennial-events-to-help-ad-market.html>, Stand: 31.12.2010.

4 Zuletzt BGH MarkenR 2009, 323 Rn. 32 – POST/Regio-Post; grundlegend BVerfG WRP 1997, 424; GRUR 1988, 610; GRUR 1979, 773 und zum Spannungsfeld zwischen dem Ausschließlichkeitsanspruch nach § 14 MarkenG und den Grundrechten Ekey/Klippel/Benders, Markenrecht, Bd. 1, 2. Aufl. 2009, § 14 Rn. 11 ff. m.w.N.

5 EuGH MarkenR 2010, 204 Rn. 22 – bananabay; MarkenR 2010, 174 Rn. 91–98 – Google France; MarkenR 2010, 171 Rn. 33 – BergSpechte.

6 OGH MMR 2011, 754 Rn. 5 – BergSpechte; Cour de cassation GRUR Int. 2011, 625 – Louis Vuitton.

7 BGH MarkenR 2011, 367 Rn. 22 ff. – bananabay II; BGH MarkenR 2013, 122 – MOST-Pralinen.

8 Beck, Google AdWords, 3. Aufl. 2011, Kap. 6.2.

9 Beck (s. Fn. 8), Kap. 6.2.3.

10 Beck (s. Fn. 8), Kap. 6.2.5.

tere Schlüsselwörter hinzufügt, ohne dabei fremde Markenrechte zu prüfen.

Des Weiteren könnte in Zweifel zu ziehen sein, ob die Benutzung des Schlüsselwortes für Waren oder Dienstleistungen erfolgt, da die Waren oder Dienstleistungen nicht mit der Marke verbunden werden.

Schließlich muss – nach der unten im Einzelnen darzustellenden – ständigen Rechtsprechung der deutschen und europäischen Gerichte eine Markenfunktion verletzt sein. In Betracht käme die Verletzung der Herkunfts- und/oder der Werbefunktion der fremden Marke. Die Herkunfts-funktion wäre jedenfalls dann verletzt, wenn das Publikum davon ausgehen würde, die Anzeige stamme von jemandem, der mit dem Markeninhaber zumindest wirtschaftlich verbunden ist. Die als schutzfähig anerkannte Werbefunktion wäre verletzt, wenn es dem Markeninhaber zumindest erschwert wäre, seinerseits kostengünstig für seine Marke eine AdWords-Anzeige zu ersteigern bzw. zu schalten, seine Anzeige könnte im Falle des Bietens anderer Inserenten teurer werden und/oder an schlechterer Position erscheinen, diese Gefahr tritt konkret ein, wenn ein weiterer Inserent eine Werbung mit Bezug auf die Marke schaltet.

### III. Bisherige Rechtsprechung und Literatur

#### 1. Die Rechtsprechung der Obergerichte

Die deutschen Obergerichte prüften eine markenrechtliche Verletzung im Wesentlichen im Rahmen der herkunftshinweisenden Funktion der Marke, die sie zu einem bedeutenden Teil annahmen, teils aber auch ablehnten.

- 11 OLG München GRUR-RR 2005, 220 – Memory; OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 118, 119 – AHDOL; OLG Karlsruhe WRP 2004, 507, 508 – Deutscher Video Ring; jeweils unter Berufung auf BGH MarkenR 2006, 535 – Metatag Impuls.
- 12 OLG München MMR 2008, 334 Rn. 34; OLG Stuttgart WRP 2007, 1265 Rn. 35 – PCB-Tool; OLG Braunschweig MarkenR 2007, 82 Rn. 9 – AdWord Impuls; OLG Dresden CR 2007, 738 Rn. 15; vgl. OLG Dresden MMR 2006, 326 – Plakat 24, das die Ablehnung einer Benutzung für Waren und/oder Dienstleistungen mit der Begründung ablehnt, eine beschreibende Angabe könne nicht markenmäßig benutzt werden.
- 13 OLG Frankfurt/M. WRP 2008, 830, 831 Rn. 11; OLG Köln MarkenR 2008, 117 Rn. 7; KG MD 2009, 20 Rn. 40 – Europa Möbel; KG MMR 2009, 47 Rn. 27 – Zentrales Verzeichnis Antiquarischer Bücher.
- 14 BGH MarkenR 2009, 216 – PCB; MarkenR 2009, 216 – Beta Layout.
- 15 BGH MarkenR 2009, 213 – bananabay.
- 16 *Bernreuther* WRP 2008, 1057, 1065; *Ullmann* GRUR 2007, 633, 638; *Illmer* WRP 2007, 401 f.; *Renner* WRP 2007, 49, 53 f.; *Hüsch* K&R 2006, 223, 224; *Meyer* K&R 2006, 557, 561; *Ernst* MarkenR 2006, 57, 59; *Schaefer* MMR 2005, 807, 810.
- 17 *Ekey/Klippel/Bender* (s. Fn. 4), § 14 Rn. 79; *Fezer*, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, § 14 Rn. 44 und Einl. G Rn. 88; *Schmelz* MarkenR 2008, 196, 198; *Dörrer/Jüngst* K&R 2007, 239, 242; *Seichter* MarkenR 2006, 375, 379; *Dietrich* K&R 2006, 71, 72, jeweils m.w.N.
- 18 EuGH MarkenR 1999, 84 – BMW/Deenik.
- 19 Vgl. nur EuGH MarkenR 2002, 189 – Hölterhoff; MarkenR 2002, 394 – Arsenal FC; MarkenR 2003, 23 – Robeco/Robelco; MarkenR 2003, 453 – Adidas Fitnessworld; GRUR 2005, 153 – Anheuser-Busch; GRUR 2007, 318 – Adam Opel; MarkenR 2008, 167 – Adidas/Marca; MarkenR 2008, 316 – O2/Hutchinson.
- 20 EuGH MarkenR 2002, 394 Rn. 42 – Arsenal FC.
- 21 EuGH MarkenR 2002, 394 Rn. 48 – Arsenal FC.
- 22 EuGH MarkenR 2009, 369 – L'Oréal mit Anm. *Ekey*.

Einige Oberlandesgerichte stützten sich dabei auf einen Vergleich mit der Sach- und Rechtslage bei Metatags, die eine markenrechtliche Verletzung begründen können.<sup>11</sup> Allein die räumliche Trennung der Anzeigenrubrik von der Trefferliste rechtfertigt keine abweichende Beurteilung.<sup>12</sup>

Die Gegenauffassung stellt darauf ab, das überwiegende Publikum wisse, die als solche explizit gekennzeichnete Anzeigenrubrik beruhe auf einer entsprechenden Gestaltung der Anzeige bzw. der Einrichtung eines entsprechenden Schlüsselwortes und nicht auf einen inhaltlichen Zusammenhang mit dem Suchbegriff.<sup>13</sup>

#### 2. Die Position des BGH

Der BGH verneinte in den Entscheidungen PCB und Beta Layout vom 22.1.2009 – zunächst für Firmenkennzeichen – eine Verwechslung bei der Verwendung für „weitgehend passende“ Begriffe, denn die Einstellung des Werbenden zielt nicht auf ein fremdes Zeichen ab<sup>14</sup>. Gleichzeitig legte er dem EuGH die markenrechtlichen Verfahren mit der Frage vor, ob die Werbefunktion verletzt würde, da nach seiner Meinung die Herkunfts-funktion nicht betroffen sei, wenn eine AdWord-Anzeige in einem separaten Feld mit dem Hinweis „Anzeige“ erscheine.<sup>15</sup>

#### 3. Die Meinungen in der Literatur

Auch die Meinungen in der Literatur waren geteilt.

Nach einer Ansicht sei der Sachverhalt nicht mit der Verwendung von Metatags vergleichbar. Für den durchschnittlichen Internetnutzer wäre wegen der grafischen Ausgestaltung und der Überschrift „Anzeige“ erkennbar, dass es sich um eine Werbung außerhalb der Trefferliste handele, weshalb eine markenmäßige Verwendung, namentlich eine Verletzung der Herkunfts-funktion ausscheide.<sup>16</sup>

Da wie bei einem Metatag letztendlich die Darstellung des Suchergebnisses – und sei es auch nur in einem separaten Feld neben der eigentlichen Trefferliste – bei der Verwendung eines Keyword beeinflusst werde, sei nach der Gegenmeinung eine Markenverletzung anzunehmen.<sup>17</sup>

### IV. Rechtsprechung des EuGH

Seit der grundlegenden Entscheidung im Fall BMW/Deenik<sup>18</sup> verlangt der EuGH in ständiger Rechtsprechung,<sup>19</sup> dass die Benutzung des fraglichen Zeichens durch einen Dritten eine der Funktionen der Marke beeinträchtigen würde oder könnte,<sup>20</sup> insbesondere die Hauptfunktion der Marke, welche darin bestehe, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren (oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden<sup>21</sup> (Herkunfts-funktion).

Zur Verletzung anderer Markenfunktionen als der Herkunfts-funktion hatte sich der EuGH bis zur L'Oréal-Entscheidung am 18.6.2009<sup>22</sup> nicht geäußert. In dieser Entscheidung führte er erstmalig aus, dass zu den Marken-funktionen nicht nur die Hauptfunktion der Marke, die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung

gegenüber den Verbrauchern, sondern auch ihre anderen Funktionen wie unter anderem die Gewährleistung der Qualität dieser Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion gehören.<sup>23</sup> In seinen Entscheidungen zu Google-AdWords vertrat der EuGH allerdings, die Benutzung eines mit einer Marke eines anderen identischen Zeichens sei nicht geeignet, die Werbefunktion der Marke zu beeinträchtigen; die Werbung erscheine in einem separaten Feld unter der Rubrik Anzeigen, während der – kostenlose – Hinweis auf den Markeninhaber (meist) als erster Treffer der Ergebnisliste wiedergegeben wird.<sup>24</sup> Nach Auffassung des EuGH kommt aber eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion in Betracht: „Die herkunftshinweisende Funktion der Marke ist beeinträchtigt, wenn aus der Anzeige für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die in der Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammen“<sup>25</sup>. Der EuGH hielt dies in den Vorlageentscheidungen grundsätzlich für möglich, überließ es aber den nationalen Gerichten, eine Verletzung der Herkunftsfunktion anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls zu prüfen und dabei die konkrete Gestaltung der Anzeige zu berücksichtigen.<sup>26</sup>

Seine Rechtsprechung bestätigte der EuGH inzwischen mehrfach in weiteren Entscheidungen.<sup>27</sup>

## V. Rezeption der Rechtsprechung des EuGH

Nach den ersten Entscheidungen des EuGH versuchten die internationalen sowie nationalen Gerichte höchst unterschiedlich, die Vorgaben des EuGH umzusetzen.

### 1. Internationale Gerichte

Die internationalen europäischen Gerichte nahmen durchweg eine Verletzung der Herkunftsfunktion an.<sup>28</sup>

#### a) Österreichischer OGH

Der österreichische OGH hatte eine Verletzung der Herkunftsfunktion angenommen, wenn aus dem Werbetext nicht auf das Fehlen einer wirtschaftlichen Verbindung zum Markeninhaber hingewiesen werde.<sup>29</sup> Wenn die Anzeige so vage gestaltet wird, dass ein normal informierter und angemessen aufmerksamer Internetnutzer nicht erkennen könne, ob der Inserent mit dem Markeninhaber wirtschaftlich verbunden sei, bestehe eine Verletzung der Herkunftsfunktion.

#### b) Cour de cassation

Die französische Cour de cassation stützte die Ansicht des dortigen Berufungsgerichts, nach der nicht jede Verwechslungsgefahr auszuschließen sei, auch wenn die Anzeige das Zeichen des Markeninhabers nicht aufführe und nicht klarstelle, dass andere Waren bzw. Dienstleistungen beworben werden; auch die Überschrift „geschäftliche Links“ und eine räumliche Trennung stehe dem nicht entgegen; in Anbetracht dessen, dass jedes Risiko einer Zuordnungsverwirrung ausgeschlossen werden müsse, sei deshalb von einer Markenverletzung auszugehen.<sup>30</sup>

#### c) Royal Court of Justice

Der Royal Court of Justice nahm die EuGH-Entscheidung Interflora zum Anlass, eine Verletzung der Herkunftsfunktion nach der Auffassung des durchschnittlichen Internetnutzers zu überprüfen. Er hielt allerdings die vom Markeninhaber vorgerichtlich durchgeführten Befragungen nicht für zielführend und lehnte eine Beweisaufnahme ab, was im Ergebnis dazu führte, dass die Verletzung der Herkunftsfunktion nicht nachgewiesen werden konnte.<sup>31</sup>

### 2. Nationale Gerichte

Die Mehrheit der Instanzgerichte ging zunächst ebenfalls von einer Verletzung der Herkunftsfunktion und damit einer Markenverletzung aus, wenn der Inserent nicht in seiner Anzeige explizit klarstellt, dass er nicht der Markeninhaber sei und mit diesem nicht in Verbindung stehe.<sup>32</sup>

Das Landgericht Berlin vertrat in seiner Entscheidung vom 22.9.2010 dagegen die Auffassung, die dort streitgegenständliche Anzeige suggeriere keine wirtschaftliche Verbindung zum Markeninhaber, da der Anzeigentext die Marke nicht nenne; zudem könne der Nutzer die Anzeige als solche identifizieren, da sie räumlich getrennt und mit „Anzeige“ überschrieben sei.<sup>33</sup>

In dem Urteil *bananabay II* vom 13.1.2011 lehnte der BGH bereits eine Verletzung der Herkunftsfunktion anhand des dortigen Textes ab,<sup>34</sup> da weder der Anzeigentext noch der aufgeführte Link einen Hinweis auf das eingegebene Markenwort enthalten.<sup>35</sup> Wegen der Werbefunktion verwies er auf die oben dargestellten Entscheidungen des EuGH.<sup>36</sup>

23 EuGH MarkenR 2009, 369 Rn. 58 – L'Oréal.

24 EuGH MarkenR 2010, 204 Rn. 22 – *bananabay*; MarkenR 2010, 174 Rn. 91-98 – *Google France*; MarkenR 2010, 171 Rn. 33 – *Bergspechte*.

25 EuGH MarkenR 2010, 174 Rn. 84 – *Google France*.

26 EuGH MarkenR 2010, 174 Rn. 88 – *Google France*.

27 EuGH MarkenR 2010, 305 Rn. 32 – *Portakabin*; MarkenR 2011, 454 Rn. 42 – *Interflora*, dort diskutierte er erstmals auch die Möglichkeit einer Verletzung der Investitionsfunktion.

28 Vgl. aber die zum Nachteil des Markeninhabers ergangene kanadische Entscheidung im Verfahren *Private Career Training Institutions Agency v. Vancouver Career College*, 2010 BCSC 765, aff'd 2011 BCCA, zitiert nach *OT WRPL2012-1 B-2*; ferner wiesen einige amerikanische Gerichte Klagen wegen Markenverletzungen durch AdWords ab, die dort in aller Regel unmittelbar gegen Google gerichtet waren, vgl. hierzu im Einzelnen und mit weiteren Nachweisen *OT*, a.a.O., B-10.

29 OGH MMR 2011, 754 Rn. 5 – *Bergspechte*.

30 Cour de cassation GRUR Int. 2011, 625 – *Berg Vuitton*; vgl. hierzu auch *Heming-Bodewig* GRUR Int. 2011, 595.

31 Royal Court of Justice, Urte. v. 20.11.2012, [2012] EWCA civ 1501.

32 OLG Düsseldorf MarkenR 2011, 219 – *hapimag*; MMR 2012, 121; OLG Braunschweig MarkenR 2011, 43, 46 – *MOST-Pralinen*; OLG Frankfurt/M. MMR 2011, 548; LG Köln, Urte. v. 21.7.2011, 81 O 45/11, zit. nach juris; Urte. v. 13.4.2011, 84 O 318/10, zit. nach juris.

33 LG Berlin K&R 2010, 842 Rn. 20 f.

34 BGH MarkenR 2011, 367 Rn. 22 ff. – *bananabay II*.

35 BGH MarkenR 2011, 367 Rn. 27 – *bananabay II*.

36 BGH MarkenR 2011, 367 Rn. 30 – *bananabay II*.

Das OLG Köln schloss sich dieser Auffassung zwischenzeitlich an und lehnte eine Markenverletzung ab,<sup>37</sup> während das OLG Hamm eine Markenverletzung zwar im dortigen Fall konkret annahm, weil die Marke im Anzeigentext genannt wurde, aber grundsätzlich ebenfalls der Rechtsprechung des BGH folgen wollte<sup>38</sup>.

In der nun ergangenen Entscheidung Most-Pralinen bestätigt der BGH einleitend die inzwischen als gefestigte Rechtsprechung anzusehende Einschätzung, dass die Eingabe eines Schlüsselwortes als Benutzung im geschäftlichen Verkehr anzusehen sei. Dies gelte auch für die Schlüsselwörter, die der Werbende nicht selbst eingibt, sondern auch für diejenigen, die ihm Google unter der als Standard voreingestellten Keyword-Option „weitgehend passende Keywords“ vorschlägt.<sup>39</sup>

Eine Verletzung der Herkunftsfunktion lehnt der BGH ab, da für den durchschnittlichen Internetnutzer erkennbar sei, dass die vom Werbenden angebotenen Waren oder Dienstleistungen nicht vom Markeninhaber oder mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.<sup>40</sup> Wenn die Werbeanzeige in einem räumlich, farblich oder auf andere Weise deutlich abgegrenzten Bereich und mit dem Schriftzug „Anzeigen“ überschrieben erscheint, erwarte der Verkehr keine Verbindung zwischen dem Inserenten und dem Markeninhaber; zumal der Verkehr eine Trennung der Werbung von der eigentlich nachgefragten Leistung aus dem Bereich von Presse und Rundfunk kenne<sup>41</sup>. Ihm sei zudem bekannt, dass regelmäßig auch Dritte bezahlte Anzeigen bei Google schalten, weshalb er nicht davon ausgehe, eine solche Anzeige stamme vom Markeninhaber.<sup>42</sup>

Ausdrücklich weist der Senat darauf hin, dass ein Inserent nicht auf das Fehlen einer wirtschaftlichen Verbindung zum Markeninhaber hinweisen müsse, dies würde lediglich

ein zusätzliches Kriterium darstellen, was eine Verletzung der Herkunftsfunktion ausschließe.<sup>43</sup>

Der Umstand, dass die internationalen Gerichte wie oben dargestellt anders entschieden und eine Verletzung der Herkunftsfunktion annahmen, veranlasste den BGH nicht zu einer erneuten Vorlage an den EuGH, da sowohl er als auch die internationalen Gerichte lediglich die vom EuGH geforderte Einzelfallprüfung ausübten.<sup>44</sup>

### 3. Literatur

Einigkeit scheint inzwischen darüber zu herrschen, dass eine Verletzung der Herkunftsfunktion jedenfalls dann anzunehmen ist, wenn in der Werbeanzeige die Marke ausdrücklich genannt wird.<sup>45</sup>

Teilweise begrüßt die Literatur die Rechtsprechung des EuGH und verlangt – entgegen der nunmehrigen Annahme des BGH – einen klaren Hinweis des Inserenten auf die fehlende wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Markeninhaber;<sup>46</sup> Zweifel sollen dabei zu Lasten des Inserenten gehen.<sup>47</sup> Der durchschnittliche Internetnutzer gehe jedenfalls davon aus, dass ein Bezug zwischen seiner Eingabe in das Suchfeld und den erscheinenden Anzeigen bestehe, weshalb die Herkunftsfunktion – zumindest ohne aufklärenden Hinweis – verletzt sei.<sup>48</sup> *Hackbarth* fordert dabei eine unterschiedliche Behandlung der Anzeigen oberhalb der Trefferliste im Verhältnis zu denjenigen neben der Trefferliste; nur hinsichtlich der rechts erscheinenden Anzeigen hält er den Werbecharakter für hinreichend deutlich, während er für die Anzeigen oberhalb der Trefferliste einen ausdrücklichen Hinweis auf die fehlende wirtschaftliche Verbindung verlangt.<sup>49</sup>

Lediglich vereinzelt findet die liberale Auffassung des BGH grundsätzliche Zustimmung.<sup>50</sup>

Teile der Literatur kritisieren dagegen deutlich die Auffassung des EuGH, die Werbefunktion der Marke sei durch die Wahl derselben als Keyword nicht beeinträchtigt,<sup>51</sup> was sie unter anderem darauf stützen, dass die Sichtbarkeit des Markeninhaber oft ohne Suchmaschinenoptimierung nicht gewährleistet ist.<sup>52</sup> Andere stimmen zwar dem Ergebnis des EuGH (keine Beeinträchtigung der Werbefunktion) zu, halten jedoch die Begründung für unzureichend und nehmen eine Verletzung der Investitionsfunktion der Marken an.<sup>53</sup> *Ott* weist zudem darauf hin, dass sich der BGH und der EuGH gegenseitig blockieren, indem sie einerseits die Verletzung ausschließlich der Werbefunktion, andererseits ausschließlich der Herkunftsfunktion annehmen.<sup>54</sup>

Zu Recht kritisiert die Literatur zudem den Umstand, dass wegen der unterschiedlichen Rechtsprechung einerseits in Deutschland und andererseits in anderen europäischen Ländern der eigentliche Zweck der Harmonisierung des Markenrechts unterlaufen werde<sup>55</sup> und die Gefahr eines internationalen Forumshoppings entstehen könnte.<sup>56</sup>

### 4. Reaktion von Google

Google reagierte zwischenzeitlich dergestalt, dass es in seiner Markenrichtlinie für Europa keine generelle Unterbindung einer Verwendung fremder Marken mehr vorsieht, sondern nur noch eine Beschwerde im Einzelfall ermöglicht.<sup>57</sup>

37 OLG Köln, Ur. v. 23.9.2011, 6 U 87/11, zit. nach juris.

38 OLG Hamm MMR 2013, 41.

39 BGH MarkenR 2013, 122 Rn. 16 f. – MOST-Pralinen.

40 BGH MarkenR 2013, 122 Rn. 22 ff. – MOST-Pralinen.

41 BGH MarkenR 2013, 122 Rn. 27 – MOST-Pralinen.

42 BGH MarkenR 2013, 122 Rn. 27 – MOST-Pralinen.

43 BGH MarkenR 2013, 122 Rn. 28 – MOST-Pralinen.

44 BGH MarkenR 2013, 122 Rn. 33 – MOST-Pralinen.

45 *Albrecht* MMR 2013, 43; *Ohly* GRUR 2010, 776, 780; *Rohnke/Thiering* GRUR 2011, 93 100.

46 *Ludwig* K&R 2011, 726; *Spittger* NJW 2010, 2014, 2016.

47 *Ingerl/Rohnke*, Markengesetz, 3. Aufl. 2010, Nach § 15 Rn. 197.

48 *Ströbele/Hacker*, Markengesetz, 10. Aufl. 2012, § 14 Rn. 211; *Haberstumpf* MarkenR 2011, 429, 437; so auch *Ohly* GRUR 2010, 776, 781.

49 *Hackbarth* WRP 2011, 1124, 1127.

50 *Röhl* NJW 2011, 3005, 3007; *Ludwig* K&R 2011, 585, 586.

51 *Büscher/Dittmer/Schäwy*, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl. 2011, § 14 MarkenG Rn. 157; *Ströbele/Hacker* (s. Fn. 48), § 14 Rn. 211; *Ott/Schubert* MarkenR 2010, 160, 162; *Klett/Apetz* K&R 2010, 289, 291; für die Beeinträchtigung der Werbefunktion auch schon vor den Entscheidungen des EuGH: *Steinberg* MarkenR 2009, 192; *Ohly* GRUR 2009, 709, 712.

52 *Ott* WRPL 2012-1 B-4; *Ott/Schubert* MarkenR 2010, 160, 163; *Ott* K&R 2010, 448.

53 *Ohly* GRUR 2010, 776, 781 f.

54 *Ott* K&R 2010, 448, 449.

55 *Lorenz*, jurisPR-ITR 20/2011 Anm. 2; Anm. zu BGH I. Zivilsenat, Ur. v. 13.1.2011 – I ZR 125/07; *Ohly* GRUR 2010, 776, 781; *Ott/Schubert* MarkenR 2010, 160, 162.

56 *Meyer* K&R 2012, 236, 238.

57 *Meyer* K&R 2011, 217, 220.

## VI. Stellungnahme

Während der BGH in seiner Entscheidung *bananabay II* noch ausschließlich auf die Ausgestaltung der konkreten Werbeanzeige abgestellt und ausschließlich aus dieser heraus eine Verletzung der Herkunftsfunktion abgelehnt hatte, trifft er eine Grundsatzentscheidung und gibt Google AdWords auch für die Verwendung von Marken Dritter weitgehend frei. Eine Markenverletzung ist mit dem Urteil MOST-Präliminär nämlich nach seiner Auffassung nur noch dann denkbar, wenn der Inserent nicht nur ein entsprechendes Schlüsselwort der Marke des Dritten wählt, sondern auch den Werbetext oder den Link gestaltet, dass der verständige Verbraucher aus ihr eine wirtschaftliche Verbindung zum Markeninhaber annehmen muss.

Zwar schafft der BGH eine einheitliche Rechtsprechung in Deutschland, die seit der Freigabe von Unternehmenskennzeichen als Schlüsselwörter<sup>58</sup> berechtigter Weise in Frage stand.<sup>59</sup>

Dennoch dürfte die Diskussion über die markenrechtliche Behandlung so genannter Keywords auch nach der BGH-Entscheidung „Most“ nicht ihr Ende gefunden haben. Zum einen liegt dies in dem Umstand begründet, dass andere europäische oberste Gerichte die Vorgaben des EuGH diametral entgegengesetzt zum BGH umsetzen. Es liegt auf der Hand, dass der Verwirklichung eines gemeinsamen europäischen Binnenmarktes durch solch divergierende nationale Regelungen nicht gedient ist. So finden nunmehr Grenzwer-Marketingstrategien in Europa ihr Ende an den Grenzen der einzelnen europäischen Länder wie Öster-

reich und Frankreich, auch wenn dies nicht zu praktischen Schwierigkeiten führen dürfte, da jeder Inserent einer Google-AdWord-Anzeige diese für einen geografisch eingegrenzten Bereich schalten kann.<sup>60</sup>

Zum anderen vermochte der BGH die Bedenken gegen die grundsätzliche Zulässigkeit der Verwendung fremder Kennzeichen als Schlüsselwörter von AdWord-Anzeigen nicht auszuräumen. Allerdings erhellte die Kontroverse über die markenrechtliche Behandlung dieser Fälle die Schwierigkeiten, die mit der Anerkennung des im Gesetz nicht aufgeführten Tatbestandsmerkmals des markenrechtlichen Gebrauchs entstehen können.<sup>61</sup>

Hätte der EuGH zumindest auch die Beeinträchtigung der Werbefunktion der Marke und nicht nur die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion einer Marke bei der Beurteilung der Zulässigkeit der Verwendung einer fremden Marke als Keyword einer AdWord-Anzeige genügen lassen, wäre es dem BGH argumentativ in jedem Fall schwerer gefallen, eine Markenrechtsverletzung abzulehnen.<sup>62</sup>

Unabhängig davon dürfte der BGH verkannt haben, dass in jedem Fall die Herkunftsfunktion der Marke dann verletzt wird, wenn sich aus der Anzeige nicht ergibt, dass keine Verbindung zwischen dem Werbenden und dem Inhaber des Kennzeichens oder eines damit verbundenen Unternehmens besteht.<sup>63</sup>

Es bleibt aber abzuwarten, ob der EuGH nochmals die Gelegenheit bekommt, sich zum dieser Alleinung zu äußern, zumal die Begründung seiner Entscheidungen die Verletzung einer Herkunftsfunktion zwar offen lässt, ihre Annahme aber doch nahelegt, wie dies der österreichische OGH und die französische Cour de cassation ebenfalls interpretiert haben und wie dies auch die nationalen Instanzgerichte zunächst ganz überwiegend annahmen.

Schließlich verkennen sowohl der EuGH als auch der BGH,<sup>64</sup> dass die Zulassung von Werbung mit Kennzeichen anderer die wirtschaftliche und damit auch rechtliche Position dieser deshalb schmälern kann, weil der Kennzeicheninhaber in der Regel dann selbst nur noch teurer mit seiner Marke als AdWord zu werben vermag – bzw. bei gleichbleibendem Kostenaufwand seiner AdWord-Kampagne im Anzeigenfeld auf der ersten Ergebnisseite nicht mehr erscheint.<sup>65</sup> Auch hier wäre eine Korrektur der Rechtsprechung angebracht. ☒

58 BGH MarkenR 2009, 216 – PCB; MarkenR 2009, 216 – Beta Layout.

59 Vgl. nur die Anm. von Hoeren zu den Entscheidungen *bananabay* und *PCB* und *Beta Layout* in MMR 2009, 328.

60 Beck (s. Fn. 8), Kap. 5.4.3.

61 Ekey/Klippel/Bender (s. Fn. 4), § 14 Rn. 80.

62 Vgl. hierzu auch Ströbele/Hacker (s. Fn. 48), § 14 Rn. 211, der ebenfalls auf die „Brüchigkeit der erweiterten Funktionenlehre des EuGH in der praktischen Anwendung“ hinweist.

63 Ebenso Ströbele/Hacker (s. Fn. 48), § 14 Rn. 212, unter Hinweis auf *Ohly* GRUR 2010, 776, 780, und EuGH MarkenR 2011, 226 Rn. 95 – *L'Oréal/ebay*, in dem das Bedürfnis nach Transparenz bei Anzeigen im Internet nochmals betont wird.

64 Der BGH spricht zwar im Beschluss *bananabay* (MarkenR 2009, 213 Rn. 17) eine Schwächung der Werbekraft an, sieht diese aber nicht explizit in der potenziellen Verteuerung der AdWord-Anzeige.

65 Das Erscheinen in der Trefferliste bleibt hiervon selbstverständlich unberührt.