

## Markenrecht: BGH bekräftigt AdWords-Rechtsprechung auch bei bekannten Marken im Urteil „Beate Uhse“

27.09.2013

**In Anlehnung an unsere Artikel zur Rechtsprechung im Hinblick auf die Markennutzung in AdWords-Anzeigen vom 18.10.2010 und vom 22.03.2013 stellen wir nun in Teil 3 der Serie über die AdWords-Rechtsprechung das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 20.02.2013, Az: I ZR 172/11, vor, in dem die bisherige Rechtsprechung noch einmal bestätigt wurde.**

### Sachverhalt

Die Klägerin vertreibt unter der u. a. als Gemeinschaftsmarke geschützten Bezeichnung „Beate Uhse“ verschiedene Erotikartikel, die sie auch im Internet verkauft.

Die Beklagte betreibt ebenfalls einen Online-Versandhandel mit Erotikartikeln. Die Beklagte hatte zu Werbezwecken AdWords-Kampagnen durchgeführt, für die sie als eines der Keywords „Beate Uhse“ benutzte, so dass bei Eingabe dieser Bezeichnung bei Google in der rechten Anzeigenspalte eine Werbeanzeige der Beklagten erschien. Diese Werbeanzeige beinhaltete eine Überschrift und einen Anzeigentext, in denen jeweils auf den Internetshop der Beklagten und die entsprechende Domain angegeben wurde, sich jedoch kein Hinweis auf die Bezeichnung „Beate Uhse“ fand. Über den angegebenen Link gelangte man zur Webseite der Beklagten.

Die Klägerin klagte auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz. Das Landgericht gab der Klage zunächst statt. Das Oberlandesgericht wies die Klage ab.

### Entscheidung

Der BGH gab der Revision nun teilweise statt, allerdings nur, weil das Berufungsgericht verkannt habe, dass es sich hier bei „Beate Uhse“ um eine bekannte Marke handele und diesen Umstand in seiner Entscheidung nicht ausreichend gewürdigt habe.

In seiner bisherigen Rechtsprechung hatte der BGH festgestellt, dass eine widerrechtliche Markenbenutzung nicht vorliege, wenn die als Keyword verwendete Marke in der jeweiligen Anzeige des Konkurrenten nicht erkennbar oder unmittelbar enthalten sei, da die Markenbenutzung in diesen Fällen weder die Werbe-, noch die Herkunftsfunktion der als Keyword genutzten Marke beeinträchtigt und daher für den Verbraucher keine Zuordnungsverwirrung gegeben sei. Diese Rechtsprechung war bislang zu „normalen“ Marken ergangen, die keine überdurchschnittliche Bekanntheit aufwiesen.

In dem vorliegenden Fall hat der BGH nun dazu Stellung genommen, inwiefern eine bekannte Marke, der im Markenrecht gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 Markengesetz eine besonders schutzwürdige Stellung zukommt, als Keyword trotz Nichterkennbarkeit in der Anzeige benutzt werden darf.

Der BGH stellte auch in dieser Entscheidung zunächst klar, dass die beanstandete Anzeige an sich keine widerrechtliche Markenbenutzung darstelle.

Unter Hinweis auf die EuGH-Rechtsprechung (EuGH, GRUR 2011, 1124 Rn. 89-Interflora) sei dies im Falle der Nutzung einer bekannten Marke als Keyword jedoch zunächst anders zu beurteilen.

Danach liege in der Nutzung einer bekannten Marke als Keyword eine Markenverletzung vor, wenn die Gemeinschaftsmarke bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Gemeinschaftsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutze oder beeinträchtige, da die bekannten Marken absichtlich ausgewählt würden, da bekannte Marken öfter in die Suchmaschinen eingegeben würden und höhere Bekanntheit hätten, so dass auch die Anzeige öfter erscheine und die Sogwirkung der bekannten Marke und somit deren Bekanntheit ausgenutzt werde.

Allerdings läge hierfür nur dann kein rechtfertigender Grund vor, wenn in den Werbeanzeigen Nachahmungen der Produkte des Inhabers der bekannten Marke angeboten würden oder die Anzeige die bekannte Marke verunglimpfe oder verwässere.

In den Fällen, in denen jedoch ohne Verunglimpfung oder sonstiger Verwässerung der bekannten Marke lediglich Alternativen zu den Markenprodukten beworben würden, stelle der normale Wettbewerb auch in den Fällen der Nutzung einer bekannten Marke als Keyword einen rechtfertigenden Grund dar.

Dies sei jedoch vom Berufungsgericht nicht ausreichend gewürdigt worden, weshalb das Berufungsgericht nochmals über den Fall entscheiden müsse.

## **Fazit**

Der BGH hat in diesem Urteil im Grunde an seiner bisherigen Rechtsprechung festgehalten, jedoch deutlich gemacht, dass bei der Nutzung einer bekannten Marke als Keyword die Anzeigen genauer dahingehend geprüft werden müssten, ob die bekannte Marke durch die Anzeige verwässert oder in ihrer Funktion beeinträchtigt würde.

Daher gilt es immer darauf zu achten, ob man eine bekannte Marke als Keyword verwendet, an die im Markenrecht besondere Voraussetzungen gestellt werden.



Falls Sie Fragen zu dem Artikel oder zum Markenrecht haben, kontaktieren Sie uns einfach per **E-Mail** unter [wagner\(at\)webvocat.de](mailto:wagner(at)webvocat.de) oder telefonisch unter **0681/ 95 82 82-0**.

Wir helfen Ihnen schnell und kompetent.

**Ihr Ansprechpartner für weitere Fragen ist:**

Rechtsanwältin Daniela Wagner LL.M.

Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz

**WAGNER Rechtsanwälte webvocat® - Small.Different.Better**

---

**WAGNER Rechtsanwälte webvocat®**

Weitere interessante News finden Sie auf unserer Webseite [www.webvocat.de](http://www.webvocat.de)

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine Email an: [wagner@webvocat.de](mailto:wagner@webvocat.de)

---

**Impressum**

WAGNER Rechtsanwälte webvocat® Partnerschaft, Attorneys at Law

Großherzog-Friedrich-Str. 40, D-66111 Saarbrücken,

Fon: +49 (0) 681/958282-0, Fax: +49 (0) 681/958282-10,

E-Mail: [wagner@webvocat.de](mailto:wagner@webvocat.de),

Internet: [www.webvocat.de](http://www.webvocat.de) / [www.netvocat.de](http://www.netvocat.de) / [www.geistigeseigentum.de](http://www.geistigeseigentum.de)

Mitglieder der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes / Members of the Bar Association of the Saarland; USt-Id/Vat-No.: DE 265452894; Partnerschaftsregister / Partnership Register: Amtsgericht Saarbrücken Nr./No. 98, Vertretungsberechtigte Partner/ authorized representatives: Manfred Wagner, Daniela Wagner; Verantwortlich für den Inhalt: Rechtsanwältin Daniela Wagner LL.M.

---

**Rechtliche Hinweise**

© 2013 WAGNER Rechtsanwälte webvocat® Partnerschaft. Alle Rechte vorbehalten. Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Erstellung der bereitgestellten Inhalte übernehmen wir keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Wir weisen daraufhin, dass die zur Verfügung gestellten Inhalte keine Rechtsberatung darstellen oder diese ersetzen. Verantwortlich für den Inhalt: Rechtsanwältin Daniela Wagner LL.M.

Die bereitgestellten Inhalte können Verknüpfungen zu Webseiten Dritter ("externe Links") enthalten. Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte auf den Webseiten Dritter und machen uns de-



ren Inhalte nicht zu Eigen. Die Webseiten Dritter unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Zum Zeitpunkt der Linksetzung waren keine Rechtsverstöße auf den verlinkten Webseiten ersichtlich. Im Falle von Rechtsverstößen auf den Webseiten Dritter distanzieren wir uns ausdrücklich von den Inhalten der entsprechenden Seiten. Eine ständige Kontrolle aller externen Links ist uns ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden wir jedoch derartige externe Links unverzüglich löschen.