



Gregor Roßwinkel, D.E.S.S.
Rechtsanwalt

Konrad-Adenauer-Ufer 71
50668 Köln
rosswinkel[at]avocat.de
Tel.: 0049 221 139 96 96 0
Fax: 0049 221 139 96 96 69
www.avocat.de

16.01.2013: KEYWORD ADVERTISING / FRANKREICH

Neuere französische Rechtsprechung zum Keyword Advertising: Möglichkeiten und Grenzen des Online-Marketing

I. Überblick zum Keyword Advertising und zur Entwicklung der Rechtsprechung

Ein seit Jahren wiederkehrendes Thema im Marken- und Wettbewerbsrecht ist die Nutzung markenrechtlich geschützter Kennzeichen als Schlüsselwörter für die Einblendung von Anzeigen auf den Webseiten von Internet-Suchdiensten. Dabei geht es um Fälle, in denen ein Unternehmen bei einem Suchmaschinenbetreiber Werbeflächen bucht. Bei der Eingabe bestimmter Suchbegriffe tauchen dann neben oder über den von der Suchmaschine gefundenen Ergebnissen Werbeanzeigen auf, in denen auf die Webseite des werbenden Unternehmens verwiesen wird und eine kurze Beschreibung der angebotenen Waren und Dienstleistungen erscheint. Das bekannteste Beispiel für diese Vermarktungsart ist der von Google betriebene Referenzierungsdienst AdWords.

Häufig geben Unternehmen als Schlüsselwörter, bei deren Eingabe die Werbung eingeblendet werden soll, nicht nur die Namen ihrer eigenen Marken und Produkte ein, sondern zusätzlich die Bezeichnungen von Konkurrenzmarken und -produkten. Damit versuchen die Unternehmen zu erreichen, dass selbst bei einer Suche nach einem Konkurrenzprodukt Werbung für die eigenen Angebote erscheint.

Zur Zulässigkeit dieser Praktiken hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) im Jahr 2010 nach einigen divergierenden Entscheidungen nationaler Gerichte den Weg für eine einheitliche Rechtsprechung in den EU-Mitgliedsstaaten bereitet (vgl. Rs. C-236-238/08 – Google - Google France; Rs. C-278/08 – Bergspechte; Rs. C-91/09 – Bananabay; Rs. C-558/08 – Portakabin/Primakabin).

II. Welche Anforderungen sind in Frankreich bei der Nutzung von geschützten Kennzeichen für das Keyword Advertising zu beachten?

Zwei Entscheidungen jüngeren Datums haben nun die Anwendung dieser Rechtsprechung des EuGH in Deutschland und Frankreich bestätigt. Mit Urteilen vom 25. September 2012 und vom 29.01.2013 hat zunächst der französische Kassationsgerichtshof (*Cour de cassation*) die vom EuGH aufgestellten Wertungen übernommen und klargestellt, dass die Nutzung von Wortmarken als Schlüsselwörter unter den folgenden Voraussetzungen keine Markenverletzung darstellt:

- **Die Werbeanzeige muss sichtbar getrennt von den normalen (sogenannten „natürlichen“) Suchergebnissen platziert sein.**
- **In der Anzeige selbst und in der Verlinkung darf kein expliziter oder impliziter Hinweis auf das geschützte Kennzeichen zu finden sein; die Nennung von Gattungsbezeichnungen (zum Beispiel „Auto“, „Küchengerät“ o. ä.) ist jedoch zulässig.**
- **Der durchschnittliche Internetnutzer darf aus der Anzeige nicht schließen können, dass die beworbenen Produkte von dem Inhaber des geschützten Kennzeichens oder von einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.**

Entscheidend ist also, ob die Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigt wird. Das ist dann nicht der Fall, wenn die Werbeanzeige keinen Bezug zum Markeninhaber aufweist, also die Marke nicht nach außen hin erkennbar verwendet wird.

III. Kann der Suchmaschinenbetreiber für unzulässige Werbeanzeigen in Anspruch genommen werden?

Nein, die Haftung des Suchmaschinenbetreibers ist ausgeschlossen. Nach Ansicht des *Cour de cassation* kann, wenn schon die Nutzung von Marken zum Zweck der Einblendung bestimmter Werbeanzeigen keine Markenverletzung darstellt, das Anbieten eines Referenzierungsdienstes erst recht nicht unzulässig sein. Mit dieser an einen Zirkelschluss erinnernden Argumentation versäumt es der *Cour de cassation*, die Rechtsprechung des EuGH nochmals zu bestätigen, nach der das Anbieten eines Referenzierungsdienstes für sich genommen schon von vornherein keine Markennutzung darstellt. Allerdings hat der *Cour de cassation* bereits in seinem Urteil vom 13. Juli 2010 – das auf die Vorlageentscheidung des EuGH in der Rechtssache Google - Google France ergangen war – klargestellt, dass wegen fehlender Markennutzung eine Haftung des Suchmaschinenbetreibers für markenverletzende Werbeanzeigen nicht in Betracht kommt. Diese Rechtsprechung dürfte durch das Urteil vom 25. September 2012 nicht aufgegeben worden sein.

IV. Wie ist die Rechtslage in Deutschland?

In Deutschland hat sich der BGH zuletzt in seinem Urteil vom 13.12.2012 (Az. I ZR 217/10) mit dem Zusammenhang von Markennutzung und Referenzierungsdiensten auseinandergesetzt. Die Ergebnisse gleichen dabei denen der *Cour de cassation*. In entsprechender Umsetzung der EuGH-Rechtsprechung sind also in beiden Ländern die unter Punkt III genannten Anforderungen zu beachten.

Der BGH betont insbesondere, dass die Werbeanzeigen nicht auf die fehlende wirtschaftliche Verbindung zu einem Markeninhaber hinweisen müssen: Dementsprechend wird die Herkunftsfunktion der Marke nicht dadurch beeinträchtigt, dass in der Anzeige die beworbenen Produkte mit Gattungsbegriffen bezeichnet werden (hier: „Pralinen“).

V. Welche Auswirkungen haben die neuen Entscheidungen des BGH und der Cour de cassation?

Für die Praxis bedeuten die neuen Entscheidungen aus Deutschland und Frankreich größere Rechtssicherheit im Umgang mit Referenzierungsdiensten wie Google AdWords. Durchgesetzt hat sich letztendlich die liberale Auffassung des EuGH, die er nach den Entscheidungen aus dem Jahr 2010 fortgeführt hat (vgl. Urteil vom 22. September 2011, Rs. C-323/09 – Interflora und Interflora British Unit) und nach der eine nach außen nicht sichtbare Nutzung einer Marke durch Einsatz in einem automatisierten Referenzierungsprozess keine Markenverletzung darstellt.

Dem Markeninhaber, der einen Konkurrenten an der Einblendung einer Werbeanzeige hindern will, bleiben daher nur wenige rechtliche Möglichkeiten. Der Darlegungs- und Beweislast dafür, dass ein durchschnittlicher Internetnutzer durch die Anzeige getäuscht wird oder dass die Anzeige einen impliziten Hinweis auf die Marke enthält, wird der Markeninhaber wohl vor allem in Fällen offensichtlichen Missbrauchs Genüge tun können.

VI. UNSER PRAXISTIPP

Wir empfehlen unseren Mandanten bei der der Nutzung von Werbeanzeigen in Referenzierungsdiensten wie Google AdWords folgende Schritte:

- **frühzeitige Einholung von fachkundigem Rechtsrat zur Vermeidung langwieriger und kostenintensiver Prozesse;**
- **von Beginn an rechtliche Beratung bei dem Einsatz von Schlüsselwörtern und der Gestaltung von Werbeanzeigen, um sich so gut wie möglich gegen etwaige Ansprüche dritter Unternehmen abzusichern;**

- **regelmäßige Eingabe einschlägiger Suchbegriffe in verschiedene Suchmaschinen, um zu überprüfen, ob fremde Unternehmen eingetragene Marken oder Unternehmenskennzeichen in unzulässiger Weise für Werbeanzeigen verwenden;**
- **bei Verdacht einer Markenverletzung: unverzügliche Einleitung der zur Verfügung stehenden Maßnahmen durch einen spezialisierten Rechtsanwalt.**

Diese Information wird Ihnen zur Verfügung gestellt von:



Deutsch-Französische Rechtsanwaltskanzlei
Cabinet d'Avocats Franco-Allemand

Kühl Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Konrad-Adenauer-Ufer 71, 50668 Köln
www.avocat.de

KÖLN PARIS STRASBOURG BADEN-BADEN SARREGUEMINES

Der Artikel dient ausschließlich der generellen Information und ersetzt kein individuelles Beratungsgespräch. Ein Mandatsverhältnis kommt durch dieses Merkblatt nicht zustande. Eine Haftung für dessen Inhalt ist ausgeschlossen.