



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

Aktuelle französische Rechtsprechung zum Thema Keyword Advertising: Möglichkeiten und Einschränkungen des Online-Marketing

I. Überblick zum Keyword Advertising und zum Entwicklungsverlauf der Rechtsprechung

Eine seit Jahren wiederkehrende Fragestellung im Marken- und Wettbewerbsrecht ist die Verwendung markenrechtlich gesicherter Zeichen als Keywords für das Einblenden von Werbungen auf den Webseiten von Online-Suchdiensten. Dabei handelt es sich um Fälle, in denen ein Unternehmen bei einem Suchmaschinenbetreiber Werbeflächen bucht. Bei der Eingabe bestimmter Suchwörter erscheinen dann über oder neben den von der Suchmaschine ermittelten Suchergebnissen Anzeigen, in denen auf die Webseite des Werbung machenden Unternehmens hingedeutet wird und eine kurze Beschreibung der angepriesenen Waren und Dienstleistungen zum Vorschein kommt. Das weit verbreitete Vorzeigebeispiel für diese Vermarktungsart ist der von Google betriebene Referenzierungsdienst AdWords.

In der Regel geben Unternehmen als Schlüsselwörter, bei deren Eintrag die Anzeige eingeblendet werden soll, nicht einzig die Namen ihrer eigenen Produkte und Marken ein, sondern darüber hinaus die Namen von Konkurrenzprodukten und -marken. Auf diese Weise versuchen die Unternehmen zu erreichen, dass selbst bei einer Suche nach einem Konkurrenzprodukt Reklame für die eigenen Angebote erscheint.

Zur Legitimität dieser Praktiken hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) 2010 den Weg für eine Angleichung der Rechtslage 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 Merkmalen im Rahmen des Keyword Advertising zu beachten?

Zwei Entscheidungen jüngerer Datums haben in diesem Zusammenhang die Anwendung dieser Rechtsprechung des EuGH in Frankreich und Deutschland bestätigt. Mit Urteilen vom 25. September 2012 und vom 29.01.2013 hat zuallererst der französische Kassationsgerichtshof (*Cour de cassation*) die vom EuGH aufgestellten Wertungen übernommen und hervorgehoben, dass die Verwendung von Wortmarken als Keywords unter den nachstehenden Grundvoraussetzungen keine Markenverletzung bedeutet:

- **Die Werbeanzeige muss sichtbar getrennt von den normalen (sogenannten "natürlichen") Suchergebnissen platziert sein.**
- **In der Werbung selbst und in der Verlinkung darf kein impliziter oder expliziter Hinweis auf das geschützte Kennzeichen vorzufinden sein; die Aufführung von Gattungsbezeichnungen (wie "Küchengerät", "Auto" o. ä.) ist dagegen zulässig.**
- **Der durchschnittliche Internetnutzer darf aus der Werbung nicht ableiten können, dass die beworbenen Artikel von dem Inhaber des geschützten Kennzeichens oder von einem wirtschaftlich zugehörigen Betrieb herrühren.**

Maßgeblich ist folglich, ob die Herkunftsfunktion der Marke gemindert wird. Das ist dann nicht der Fall, wenn die Werbeanzeige keine Verknüpfung zum Markeneigentümer erkennen lässt und dadurch die Marke nach außen hin nicht erkennbar gebraucht wird.

III. Kann der Suchmaschinenbetreiber für unrechtmäßige Anzeigen in Anspruch genommen werden?

Nein, die Verantwortlichkeit des Betreibers der Suchmaschine kommt nicht in Betracht. Nach Ansicht des *Cour de cassation* kann, wenn schon der Gebrauch von Marken zum Zweck des Einblendens gewisser Werbeanzeigen keine Markenverletzung darstellt, die Zurverfügungstellung eines Referenzierungsdienstes erst recht nicht unzulässig sein. Mit dieser an einen Zirkelschluss erinnernden Argumentation versäumt es der Kassationsgerichtshof, die Rechtsprechung des EuGH erneut zu bestätigen, nach der die Zurverfügungstellung eines Referenzierungsdienstes allein bereits a priori keine Markennutzung darstellt. Jedoch hat der *Cour de cassation* bereits in seinem Urteil vom 13.07.2010 - das auf die Vorlageentscheidung des EuGH in der Rechtssache Google - Google France erlassen war - klargestellt, dass wegen nicht vorhandener Markennutzung eine Verantwortlichkeit des Betreibers der Suchmaschine für markenverletzende Anzeigen nicht in Betracht kommt. Diese Rechtsprechung dürfte durch das Urteil vom 25.09.2012 nicht aufgegeben worden sein.

IV. Wie ist die Rechtslage in Deutschland?

In Deutschland hat der Bundesgerichtshof zuletzt in seinem Urteil vom 13. Dezember 2012 (Az. I ZR 217/10) den Zusammenhang von Referenzierungsdiensten und Markennutzung erörtert. Die Resultate stimmen dabei mit denen des *Cour de cassation* überein. In entsprechender Anwendung der Rechtsprechung des EuGH sind demzufolge in beiden Ländern die unter Punkt III aufgezählten Voraussetzungen zu berücksichtigen.

Der BGH stellt vor allem heraus, dass die Werbeanzeigen nicht auf die fehlende geschäftliche Verbindung zu einem Markeneigentümer hinweisen müssen: Deshalb wird die Ursprungsfunktion der Marke nicht dadurch geschmälert, dass in der Anzeige die angebotenen Waren mit Gattungsnamen genannt werden (hier: "Konfekt").

V. Welche Konsequenzen haben die neuen Beschlüsse des BGH und der *Cour de cassation*?

Für die Praxis stellen die neuen Entscheidungen aus Deutschland und Frankreich bessere Rechtssicherheit in Bezug auf Referenzierungsdienste wie Google AdWords dar. Behauptet hat sich im Endeffekt die liberale Betrachtungsweise des EuGH, die er nach den Entscheidungen von 2010 weitergeführt hat (vgl. Urteil vom 22.09.2011, Rs. C-323/09 - Interflora und Interflora British Unit) und nach der ein nach außen hin nicht feststellbarer Gebrauch einer Marke unter Einsatz in einem automatischen Referenzierungsprozess keine Markenverletzung bedeutet.

Dem Markeninhaber, der einen Mitbewerber am Einblenden einer Werbeanzeige behindern will, bleiben somit kaum rechtliche Möglichkeiten. Die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass ein durchschnittlicher Internetnutzer durch die Werbung getäuscht wird oder dass die Anzeige einen impliziten Hinweis auf die Marke umfasst, wird der Markeninhaber wohl hauptsächlich in Fällen offensichtlichen Missbrauchs erfüllen können.

VI. UNSER PRAXISTIPP

Wir legen unseren Mandanten bei der Verwendung von Anzeigen in Referenzierungsdiensten wie zum Beispiel Google AdWords die nachstehenden Schritte nahe:

- **rechtzeitiges Hinzuziehen kompetenter Rechtsberatung zum Vermeiden langwieriger und kostenintensiver Gerichtsprozesse;**
- **von Anfang an rechtliche Beratung bei der Verwendung von Keywords und der Gestaltung von Anzeigen, um sich so gut wie möglich gegen etwaige Ansprüche Dritter zu schützen;**

- **regelmäßige Eingabe einschlägiger Suchwörter in unterschiedliche Suchmaschinen, um zu überprüfen, ob andere Unternehmen eingetragene Marken oder Unternehmenskennzeichen in rechtswidriger Weise für Anzeigen gebrauchen.**

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.