

Zur Diskussion / A discuter

Keine Markenrechtsverletzung durch Google AdWords

Eine Replik zum Diskussionsbeitrag von Michael Reinle und Matthias Obrecht in sic! 2/2009

THOMAS KOHLI*

Bei AdWords-Anzeigen von Google können Werbende durch die Festlegung von Keywords bestimmen, dass bei der Eingabe der entsprechenden Suchworte ihre Werbung geschaltet wird. Sollen hierbei auch Marken der Konkurrenz verwendet werden dürfen? Im Diskussionsbeitrag von sic! 2/2009 wurde diese Frage im Grundsatz verneint; in diesem Beitrag wird sie bejaht.

Grâce au système d'annonces Adwords de Google, les annonceurs peuvent choisir des mots clés («keywords») dont l'entrée sur le moteur de recherche déclenche l'apparition de leur publicité. Dans ce cas, est-ce qu'il est possible d'utiliser aussi les marques des concurrents? Dans la contribution «à discuter» sic! 2/2009 cette question a reçu une réponse en principe négative; cette contribution y répond par l'affirmative.

- I. Einleitung**
- II. Überblick zur rechtlichen Diskussion von AdWords und Metatags**
 - 1. Lehre und Rechtsprechung in der Schweiz
 - 2. Follow-up zur deutschen Rechtsprechung
- III. Wahrnehmbarkeit von Metatags und Keywords**
 - 1. Kritik am herrschenden Ansatz
 - 2. Wahrnehmbarkeit von Metatags
 - 3. Wahrnehmbarkeit von Keywords
 - 4. Zwischenergebnis
- IV. Kennzeichenmässiger Gebrauch**
 - 1. Grundlagen
 - 2. Kennzeichenmässiger Gebrauch im Gegensatz zum markenmässigen Gebrauch
 - 3. Kein kennzeichenmässiger Gebrauch durch Keywords
 - 4. Exkurs: Kennzeichenmässiger Gebrauch durch Metatags

I. Einleitung

Die Autoren MICHAEL REINLE und MATTHIAS OBRECHT untersuchen in ihrem Beitrag in sic! 2/2009, 112 ff., ob durch die kontextabhängige Internetwerbung der Suchmaschinenbetreiber – konkret geht es um das Werbegefäss AdWords von Google – Markenrechte verletzt werden. Mit Hilfe von AdWords können Werbende durch die Angabe von Schlüsselbegriffen (Keywords) bestimmen, wann ihre Werbung geschaltet wird. Jedes Mal wenn der Suchmaschinenbenutzer einen Suchbegriff eingibt, der dem entsprechenden Keyword entspricht, wird die Werbung angezeigt¹.

Die Autoren REINLE/OBRECHT kommen zum Schluss, dass die Verwendung einer fremden Marke als Keyword einen kennzeichenmässigen Gebrauch darstelle, wodurch der Werbende – soweit er nicht die mit dieser Marke gekennzeichneten Produkte vertreibt bzw. die entsprechenden Dienstleistungen anbietet – das Markenrecht verletze². Dieser Beitrag will aufzeigen, dass die Verwendung einer fremden Marke als Keyword einer AdWords-Werbeanzeige nicht als kennzeichenmässiger Gebrauch zu qualifizieren und somit eine Markenrechtsverletzung von vornherein auszuschliessen ist.

¹ Für eine ausführlichere Erklärung siehe M. REINLE/M. OBRECHT, Markenrechtsverletzungen durch Google AdWords, sic! 2009, 112 f.

² REINLE/OBRECHT (Fn. 1), 119.

II. Überblick zur rechtlichen Diskussion von AdWords und Metatags

1. Lehre und Rechtsprechung in der Schweiz

Die Frage, ob die Verwendung einer fremden Marke als Keyword in der AdWords-Werbung eine Markenrechtsverletzung darstelle oder nicht, wurde ausser von REINLE/OBRECHT in der schweizerischen Lehre kaum diskutiert. Lediglich MENN erwähnt unter dem Titel «Magnetworte (Keyword Buys)» die Problematik, erachtet sie aber als markenrechtlich unproblematisch, da nur ein mittelbarer Zeichengebrauch vorliege und der durchschnittliche Internetbenutzer kaum von einer Verbindung zwischen den gesuchten Markenprodukten und der eingeblendeten Werbeanzeige ausgehe³.

Die Autoren REINLE/OBRECHT ziehen die Lehre und Rechtsprechung zur markenrechtlichen Beurteilung von Metatags heran. Metatags sind für Menschen versteckte, aber für Suchmaschinen lesbare Begriffe, welche mittels Programmiersprache auf Websites hinterlegt sind und Suchmaschinen anweisen, die entsprechende Website als Suchresultat aufzulisten⁴. Damit sind sowohl Metatags als auch Keywords Anweisungen an Suchmaschinen, die für Menschen nicht sichtbar sind. Diese Parallelität rechtfertigt die Heranziehung der Metatag-Diskussion.

Die Frage, ob bei der Verwendung von Metatags ein kennzeichenmässiger Gebrauch vorliege, wird von der herrschenden schweizerischen Lehre verneint. Argumentiert wird insbesondere, dass sich Metatags an Suchmaschinen richten würden und dass sie für Menschen nicht sichtbar/wahrnehmbar seien⁵. Diese Argumentation trifft auch bei AdWords zu. Es ist deshalb zu vermuten, dass die herrschende Lehre auch in der Verwendung von fremden Marken als Keywords keinen kennzeichenmässigen Gebrauch erblicken würde. Ein kleinerer Teil der Lehre ist jedoch der Meinung, dass die Verwendung von Marken als Metatags durchaus als kennzeichenmässiger Gebrauch zu qualifizieren sei⁶.

Dem Autor sind keine schweizerischen Entscheide zur Frage des kennzeichenmässigen Gebrauchs durch Metatags oder Keywords in der Suchmaschinenwerbung bekannt. Zwar beschäftigte sich das HGer Aargau mit dem Thema Metatags und schien auch implizit von einem kennzeichenmässigen Gebrauch auszugehen⁷, doch kann dies nicht weiter von Relevanz sein, da eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Frage des kennzeichenmässigen Gebrauchs nicht stattfand und die Klage aus anderen Gründen abgewiesen wurde⁸.

2. Follow-up zur deutschen Rechtsprechung

Die Autoren REINLE/OBRECHT stellen die Rechtsprechung der deutschen Landes- und Oberlandesgerichte zur AdWords-Problematik ausführlich dar; es sei insoweit auf deren Ausführungen verwiesen⁹. In der Zwischenzeit hatte nun auch der Bundesgerichtshof (BGH) die Möglichkeit, sich zur markenrechtlichen Problemstellung von AdWords zu äussern¹⁰. Die drei Entscheidungen vom 22. Januar 2009 sollen an dieser Stelle kurz vorgestellt werden.

a) «Bananabay»¹¹

In diesem Verfahren hatte die Beklagte, eine Anbieterin von Erotikartikeln, gegenüber Google das Keyword «bananabay» angegeben. «Bananabay» ist eine eingetragene Marke der Klägerin, welche ebenfalls Erotikartikel im Internet vertreibt. Nach der Eingabe von «bananabay» in das Suchfeld wurde – grafisch abgetrennt – die Werbung der Beklagten samt einem Link zu deren Website angezeigt, ohne dass die Werbeanzeige das eingegebene Suchwort enthalten hätte.

³ C. MENN, Internet und Markenschutz, Diss. Zürich 2003, 85.

⁴ Vgl. HGer AG, sic! 2001, 536, «Meta-Tags»; ausführlich S. DAY, Kennzeichenverletzungen durch Metatags, AJP 1998, 1465 f.

⁵ E. MARBACH, SIWR III/1, 2. Aufl., Basel 2009, Rz. 1527; CH. WILLI, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht, Zürich 2002, MSchG 13 N 16; DAY (Fn. 4), 1463 ff.; R. WEBER, E-Commerce und Recht, Zürich 2001, 255 f.; DERS., Rechtsfragen rund um Suchmaschinen, Zürich 2003, 286 f.

⁶ MENN (Fn. 3), Fn. 336; G. BÜHLER, Meta-Tags, Keywords und andere Mittel der Suchmaschinenoptimierung, in: O. Arter/F. Jörg (Hg.), Internet-Recht und Electronic Commerce Law, 9. Tagungsband, Bern 2007, 55.

⁷ Vgl. REINLE/OBRECHT (Fn. 1), 114.

⁸ HGer AG, sic! 2001, 536 f., «Meta-Tags».

⁹ REINLE/OBRECHT (Fn. 1), 114 ff.

¹⁰ BGH, Mitteilung der Pressestelle Nr. 17/2009, www.bundesgerichtshof.de (zuerst auf «Presse/Infos» und dann auf «Pressemitteilungen» klicken, Juli 2009).

¹¹ BGH vom 22. Januar 2009, I ZR 125/07, «Bananabay».

Da die Frage, ob die Angabe des Keyword durch die Beklagte eine Markenbenutzung darstelle, die Auslegung der Richtlinie 89/104/EWG betrifft, wurde entschieden, diese dem europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Vorabentscheidung vorzulegen.

b) «Pcb»¹²

Die beiden Parteien dieses Verfahrens bieten über das Internet Leiterplatten an. Die Beklagte hatte gegenüber Google das Keyword «pcb» als Kürzel für «printed circuit board» (englisch für «Leiterplatte») angegeben und die Standardeinstellung «weitgehend passende Keywords» gewählt. Bei der Eingabe des Suchbegriffs «pcb-pool», welcher identisch mit der eingetragenen Wortmarke der Klägerin ist, erschien die Werbeanzeige der Beklagten. Der BGH verneinte eine kennzeichenmässige Verwendung mit der Begründung, dass der durchschnittliche Internetnutzer keine Kenntnis von der Möglichkeit hätte, dass die Platzierung der Werbung durch die Verwendung von Schlüsselwörtern und der in diesem Fall gewählten Standardeinstellung «weitgehend passende Keywords» gesteuert werde¹³.

Die Rechtsfrage musste dem EuGH nicht zur Vorabentscheidung vorgelegt werden, da neben dem Argument des nicht kennzeichenmässigen Gebrauchs auch eine andere Begründung zur Aufhebung des Entscheides des OLG Stuttgart¹⁴ führte.

c) «Beta Layout»¹⁵

In diesem Verfahren bestätigte der BGH das Urteil des OLG Düsseldorf¹⁶. Hier ging es nicht um eine Marke, sondern um die Unternehmensbezeichnung «Beta Layout GmbH». Bei der Eingabe des Suchwortes «beta layout» erschien neben der Trefferliste die Anzeige des Mitbewerbers der Beta Layout GmbH, da dieser das Keyword «beta layout» gegenüber Google angegeben hatte. Die Frage der kennzeichenrechtlichen Benutzung wurde nicht geprüft, vielmehr verneinte das OLG Düsseldorf eine Verwechslungsgefahr, was vom BGH bestätigt wurde. Da der Anzeigenblock gesondert von der Trefferliste erscheine und in der Anzeige das Zeichen «beta layout» nicht enthalten sei, nehme der Internetnutzer nicht an, dass die Anzeige von dem Unternehmen stamme, dessen Kennzeichen er als Suchwort eingegeben habe¹⁷.

Auch diese Begründung musste dem EuGH nicht zur Vorabentscheidung vorgelegt werden, da das Unternehmenszeichenrecht nicht auf dem harmonisierten EU-Recht beruht.

d) *Fazit aus der deutschen Rechtsprechung*

Der BGH geht offenbar davon aus, dass bei der Verwendung von fremden Kennzeichen als Keywords bei AdWords-Anzeigen kein kennzeichenmässiger Gebrauch vorliegt und auch falls ein solcher vorliegen würde, eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist. Für das Markenrecht bleibt nun aber der mit Spannung erwartete Entscheid des EuGH vorbehalten.

III. Wahrnehmbarkeit von Metatags und Keywords

1. Kritik am herrschenden Ansatz

Die herrschende Lehre verneint den kennzeichenmässigen Gebrauch durch die Verwendung einer Marke als Metatag unter anderem mit dem Verweis auf Art. 10 Abs. 1 MSchV, wonach die Marke grafisch darstellbar sein müsse, was bei Metatags nicht der Fall sei¹⁸.

Diese Argumentation ist zu Recht kritisiert worden¹⁹. Als erstes ist der Hinweis auf die rein grafische Darstellbarkeit einer Marke aus heutiger Sicht insoweit überholt, als Art. 3 Abs. 1 MSchV seit der Revision vom Dezember 2004 nicht mehr zwingend grafische Darstellbarkeit verlangt, sondern das IGE

¹² BGH vom 22. Januar 2009, I ZR 139/07, «pcb».

¹³ BGH vom 22. Januar 2009, I ZR 139/07, «pcb», Rz. 23 f.

¹⁴ OLG Stuttgart vom 26. Juli 2007, 2 U 23/07, E. BI/1b(2); so auch REINLE/OBRECHT (Fn. 1), 119.

¹⁵ BGH vom 22. Januar 2009, I ZR 30/07, «Beta Layout».

¹⁶ OLG Düsseldorf vom 23. Januar 2007, 20 U 79/06, WRP 2007, 649 ff.

¹⁷ BGH vom 22. Januar 2009, I ZR 30/07, «Beta Layout», Rz. 16.

¹⁸ So DAY (Fn. 4), Rz. 1466 und WEBER (Fn. 5), Suchmaschinen, 86.

¹⁹ MENN (Fn. 3), Fn. 336; BÜHLER (Fn. 6), 55; REINLE/OBRECHT (Fn. 1), 116.

auch andere Darstellungsformen zulassen kann. Wichtiger ist aber, dass es sich bei Art. 3 Abs. 1 MSchV um eine rein registertechnische Norm handelt und diese nicht dazu bestimmt ist, den Schutzbereich der Marke abzustecken²⁰. Auch das Bundesgericht geht unter Verweis auf DAVID davon aus, dass der kennzeichenmässige Gebrauch einer Marke nicht zwingend sichtbar sein muss, sondern bereits bei der Verwendung im mündlichen Verkehr vorliegen kann²¹.

Der Lehre ist jedoch insoweit zuzustimmen, als sie als Voraussetzung für den kennzeichenmässigen Gebrauch nicht die Sichtbarkeit, aber die Wahrnehmbarkeit der Marke verlangt²². Dieses Erfordernis ergibt sich jedoch nicht aus der MSchV, sondern aus der Kennzeichnungsfunktion der Marke an sich. Kann ein Zeichen vom Publikum nicht wahrgenommen werden, kommt eine kennzeichenmässige Verwendung nicht in Betracht. Anderer Ansicht ist offenbar der BGH im «Impuls»-Entscheid betreffend Metatags. Der BGH betrachtete nicht die Wahrnehmbarkeit des Metatags als massgeblich, sondern die Tatsache, dass mithilfe des Suchworts das Ergebnis des Auswahlverfahrens beeinflusst wird und damit das Suchwort/das Metatag dazu dient, auf das Angebot des Werbenden hinzuweisen²³. Durch den Verzicht auf die Voraussetzung der Zeichenwahrnehmbarkeit wird der Kennzeichenschutz über die Kennzeichnungsfunktion hinaus auf ein Wettbewerbsverhalten ausgedehnt. Ein solcher Ansatz ist für die Schweiz abzulehnen²⁴.

2. Wahrnehmbarkeit von Metatags

Nach der hier vertretenen Auffassung greift die Sichtweise der herrschenden Lehre, dass Metatags für die Internetnutzer nicht wahrnehmbar seien, zu kurz. Vielmehr ist aus dem Blickwinkel der massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen, inwieweit Metatags wahrnehmbar sind²⁵. Dabei ist den Suchmaschinenbenutzern durchaus zuzutrauen, dass sie eine ungefähre Vorstellung haben, wie Suchmaschinen funktionieren. Es ist davon auszugehen, dass die Suchmaschinenbenutzer um den Zusammenhang zwischen Suchbegriffen und den in der Trefferliste angezeigten Websites wissen und somit auch bemerken, dass der als Suchbegriff eingegebene Markenname durch die in der Trefferliste angezeigte Website auf irgendeine Weise verwendet wird. Für die Wahrnehmung dieser Markenverwendung durch den Suchmaschinenbenutzer spielt es keine Rolle, ob das Zeichen auf der Website sichtbar ist oder als Metatag auf der Website erscheint.

3. Wahrnehmbarkeit von Keywords

Die Erkenntnisse zu den Metatags lassen sich grundsätzlich auch auf die AdWords-Werbung übertragen. Hier wird zwar der Suchmaschinenbenutzer beim ersten Mal möglicherweise nicht sofort bemerken, dass die aufgeschaltete Werbung in einem Zusammenhang mit dem gewählten Suchwort steht, doch kann bei mehrmaliger Nutzung – und soweit der Werbeinhalt überhaupt wahrgenommen wird – kaum verborgen bleiben, dass die Werbeanzeigen in einem thematischen Kontext zum Suchwort stehen. Gibt der regelmässige Suchmaschinenbenutzer einen Markennamen als Suchwort an, erkennt er denn auch, dass der Markenname durch den Werbenden (mithilfe des Suchmaschinenanbieters) für die Werbeanzeige genutzt wird. Keine Rolle spielt, dass der Suchmaschinenbenutzer nicht genau über die Funktionsweise von AdWords Bescheid weiss, zum Beispiel dass der Werbende exakte Keywords oder weitgehend passende Keywords wählen kann. Entscheidend ist die richtige Vermutung, dass der Werbende unter Zuhilfenahme des Suchmaschinenbetreibers den Markennamen verwendet²⁶.

4. Zwischenergebnis

Als Zwischenergebnis sei festgehalten, dass entgegen der herrschenden Lehre die Verwendung von Zeichen sowohl als Metatags als auch als Keywords bei der AdWords-Werbung durchaus wahrnehm-

²⁰ MENN (Fn. 3), Fn. 336; BÜHLER (Fn. 6), 55.

²¹ BGE 126 III 324 ff. E. 3a = sic! 2000, 612, «WIR (fig.)»; L. DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG 13 N 23.

²² Insoweit präzisiert MARBACH (Fn. 5), Rz. 1459 und WEBER (Fn. 5), E-Commerce, 256.

²³ BGH vom 18. Mai 2006, I ZR 183/03, «Impuls-Urteil», E. III/2b.

²⁴ Vgl. zur allgemeinen Tendenz der europäischen Praxis, lauterkeitsrechtliche Aspekte in den Kennzeichenschutz zu integrieren: MARBACH (Fn. 5), Rz. 1457.

²⁵ MARBACH (Fn. 5), Rz. 1459.

²⁶ A.M. der BGH, der den Suchmaschinenbenutzern offenbar weniger logische Fähigkeiten zumutet und davon ausgeht, dass sie keinen Zusammenhang zwischen Suchwort und Werbeanzeige erkennen: BGH vom 22. Januar 2009, I ZR 139/07, «pcb», Rz. 23 f.

bar ist. Daraus ist aber nicht ohne Weiteres zu schliessen, dass ein kennzeichenmässiger Gebrauch vorliegt²⁷. Dies ist nachfolgend zu prüfen.

IV. Kennzeichenmässiger Gebrauch

1. Grundlagen

Gemäss Art. 13 Abs. 1 MSchG verleiht das Markenrecht dem Inhaber das ausschliessliche Recht zur Kennzeichnung der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen. Der sich daraus ergebende markenrechtliche Verbotsanspruch ist somit nicht umfassend, sondern auf die Verwendung als Kennzeichen beschränkt²⁸. Ob ein Drittgebrauch kennzeichenmässig erfolgt, ist nach der Individualisierungs- und Herkunftsfunktion der Marke zu beurteilen. Gemäss MARBACH liegt ein kennzeichenmässiger Gebrauch dann vor, wenn der vermeintliche Verletzer das fremde Zeichen zur kennzeichenmässigen Individualisierung einsetzt oder zumindest so verwendet, dass es vom Publikum als herkunftsspezifisches Merkmal verstanden werden könnte, oder, anders umschrieben, wenn die Markenverwendung bei den massgeblichen Verkehrskreisen zu Fehlvorstellungen hinsichtlich der Identität der gekennzeichneten Produkte bzw. der verantwortlichen Unternehmen führen könnte²⁹. Auch das Bundesgericht geht davon aus, dass die Marke grundsätzlich nur der Individualisierung des Angebots eines Unternehmens und dessen Abgrenzung gegenüber Konkurrenzprodukten diene³⁰; es falle nicht jegliche Verwendung einer fremden Marke unter das Ausschliesslichkeitsrecht. Unter Hinweis auf LANDOLT³¹ hält das BGer fest, dass die interessierten Verkehrskreise die Marke als Hinweis auf die von einem bestimmten Unternehmen erbrachte Leistung auffassen müssen, damit ein kennzeichenmässiger Gebrauch vorliege³².

Die Individualisierungsfunktion fehlt etwa, wenn eine Marke zu rein dekorativen Zwecken³³ oder in redaktionellen Beiträgen³⁴ verwendet wird. Ebenso wenig ist die Zitierung von fremden Marken bei der vergleichenden Werbung ein kennzeichenmässiger Gebrauch³⁵. Der Werbende beansprucht die fremden Marken nicht selbst, er zieht sie lediglich zu Vergleichszwecken heran. Für RITSCHER/BEUTLER ist aufgrund der Einführung von Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG unklar, ob durch eine Verwendung von fremden Marken im Rahmen der vergleichenden Werbung nicht doch das Ausschliesslichkeitsrecht des Markeninhabers verletzt wird³⁶. Wie nachfolgend aufgezeigt wird, bedeutet die Einführung von Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG keine Ausweitung des Ausschliesslichkeitsrechts über den kennzeichenmässigen Gebrauch hinaus³⁷. Zudem ist zu beachten, dass der Gesetzgeber die vergleichende Werbung, soweit sie gemäss Art. 3 lit. d UWG weder unwahr noch irreführend noch unnötig herabsetzend ist, zulassen wollte. Die Botschaft zum UWG hält gar ausdrücklich fest, dass die vergleichende Werbung infolge ihrer transparenzfördernden Informationsfunktion grundsätzlich erlaubt sei³⁸. Da vergleichende Werbung praktisch nicht ohne Verwendung von fremden Markennamen durchgeführt werden kann, würde es dem klaren Willen des UWG-Gesetzgebers widersprechen, wenn durch eine nicht zwingende Auslegung des Markenrechts die vergleichende Werbung wieder verunmöglicht würde.

2. Kennzeichenmässiger Gebrauch im Gegensatz zum markenmässigen Gebrauch

REINLE/OBRECHT begründen den kennzeichenmässigen Gebrauch bei der AdWords-Werbung insbesondere durch den weiten Schutz des Markenschutzinhabers, der durch den mit der Revision des

²⁷ GI.M. REINLE/OBRECHT (Fn. 1), 116; a.M. BÜHLER (Fn. 6), 57.

²⁸ MARBACH (Fn. 5), Rz. 1452.

²⁹ MARBACH (Fn. 5), Rz. 1458.

³⁰ BGE 128 III 146 ff. E. 2.b/bb = sic! 2002, 434, «VW/Audi-Spezialist»; BGer, sic! 2000, 310 f., «Chanel IV».

³¹ K. LANDOLT, Die Dienstleistungsmarke, Bern 1993, 105.

³² BGE 126 III 324 ff. E. 3a = sic! 2000, 61 f., «WIR (fig.)»; ebenso WILLI (Fn. 5), MSchG 13 N 16.

³³ Vgl. Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, sic! 1998, 54 ff. E. 6.1.1., «SBB Uhren I»; Cour d'appel de Berne, sic! 1998, 69 ff. E. 4d/bb, «Montres CFF II».

³⁴ Vgl. MARBACH (Fn. 5), Rz. 1459 und die Beispiele in Rz. 1512 ff.

³⁵ MARBACH (Fn. 5), Rz. 1459 und 1515; DERS., SIWR III, Basel 1996, 196; ähnlich, wenn wohl auch einschränkender: DAVID (Fn. 21), MSchG 13 N 25.

³⁶ M. RITSCHER/S. BEUTLER, Vergleichende Werbung – die neue EU-Richtlinie im Vergleich mit dem schweizerischen Recht, sic! 1998, 267.

³⁷ Vgl. IV/2.

³⁸ Botschaft zum UWG, BBI 1983 II 1049.

MSchG von 1992 neu eingefügten Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG bezweckt worden sei³⁹. Richtig ist sicherlich, dass die bisherige bundesgerichtliche Rechtsprechung, welche eine Markenrechtsverletzung nur bejahte, wenn das Zeichen markenmässig benutzt wurde, korrigiert werden sollte⁴⁰. Neu sollte der Markeninhaber gegen jeden kennzeichenrechtlichen Gebrauch als Firma, Enseigne oder sonst wie im Geschäftsverkehr oder in der Werbung vorgehen können⁴¹.

Der Schutzbereich der Marke hat somit insofern eine Erweiterung erfahren, als – unabhängig vom verwendeten Medium – jede Art der kennzeichenrechtlichen Kommunikation eines Unternehmens in den Schutzbereich der Marke fällt; dies umfasst ohne Zweifel auch die Internetwerbung oder die Kommunikation per Website. Insofern ist es richtig, dass Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG extensiv auszulegen ist.

Jedoch ist hervorzuheben, dass die Markenverwendung nach wie vor kennzeichenmässig sein muss. Es findet sich weder in der Botschaft noch in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ein Hinweis, dass der Schutz über die Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion hinaus ausgeweitet werden sollte⁴². Für die von den Autoren REINLE/OBRECHT richtig gestellte Frage, ob die massgeblichen Verkehrskreise das Zeichen als Unterscheidungsmittel wahrnehmen⁴³, ist der Wechsel vom markenmässigen zum kennzeichenmässigen Gebrauch ohne Relevanz.

3. Kein kennzeichenmässiger Gebrauch durch Keywords

a) Keine Fehlvorstellungen betreffend Identität der Produkte oder Dienstleistungen

Es erscheint nicht ganz klar, inwieweit die Autoren REINLE/OBRECHT neben dem obgenannten, aber – nach der hier vertretenen Auffassung – für die Fragestellung irrelevanten Argument des «weiten» Markenschutzes gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG den kennzeichenmässigen Gebrauch sonst begründen. Zu Recht kritisieren sie BÜHLER, der aufgrund der Wahrnehmbarkeit der Marke direkt auf einen kennzeichenmässigen Gebrauch schliesst⁴⁴, halten dann aber im Ergebnis ähnlich wie BÜHLER fest: «Weiss jedoch der Konsument, dass die Werbeanzeige durch die Eingabe des Stichworts generiert wird, wird er das Stichwort auch als Kennzeichen für Waren und Dienstleistungen wahrnehmen, da es in den Werbeanzeigen letztlich um Werbung für Dienstleistungen und Waren geht.»⁴⁵

Diese Argumentation erscheint nicht sachgerecht. Vielmehr ist aus Sicht des durchschnittlichen Suchmaschinenbenutzers zu prüfen, ob die von ihm als Suchwort und vom Werbenden als Keyword verwendete Marke zu einer identitätsbezogenen Zurechnung der Marke zum Werbenden führen könnte. Nur wenn die verwendete Marke als Hinweis auf das Unternehmen des Werbenden verstanden werden kann, liegt ein kennzeichenmässiger Gebrauch vor⁴⁶.

Der durchschnittliche Suchmaschinenbenutzer wird bei der klar von der Trefferliste abgetrennten Werbeanzeige die Markenverwendung wohl wahrnehmen, ihr jedoch keine Unterscheidungsfunktion zumessen; vielmehr wird er den rein kontextmässigen und insofern suchmaschinentypischen Charakter der Bezugnahme vom Suchwort/Keyword zur Werbung erkennen. Es ist, als ob die Werbeanzeige zum Suchmaschinenbenutzer sagen würde: «Sie haben X gesucht. Wir möchten Sie in diesem Zusammenhang auf Y aufmerksam machen.»

Soweit die als Suchwort eingegebene Marke nicht selbst in der Werbeanzeige erscheint, wird der Suchmaschinenbenutzer demnach nicht vermuten, die Werbeanzeige stamme von dem Unternehmen oder stehe mit dem Unternehmen in Verbindung, dessen Marke er als Suchwort eingegeben hat⁴⁷.

³⁹ REINLE/OBRECHT (Fn. 1), 116.

⁴⁰ Vgl. BGE 113 II 75 E. 2.

⁴¹ Botschaft zum MSchG, BBl 1991 I 26.

⁴² Vgl. etwa Botschaft zum MSchG, BBl 1991 I 19 und BGE 126 III 324 E. 3a = sic! 2000, 611 f., «WIR (fig.)».

⁴³ REINLE/OBRECHT (Fn. 1), 117.

⁴⁴ REINLE/OBRECHT (Fn. 1), 116.

⁴⁵ REINLE/OBRECHT (Fn. 1), 117.

⁴⁶ Vgl. vorne IV/1.

⁴⁷ Ähnlich zum deutschen Recht, jedoch mit Bezug auf Unternehmenszeichen und nicht auf Marken: OLG Düsseldorf vom 23. Januar 2007, I-20 U 79/06, E. II.1, bestätigt durch BGH vom 21. Januar 2009, I ZR 30/07, «Beta-Layout».

b) Weitere Argumente gegen einen kennzeichenmässigen Gebrauch durch Keywords

Stellt man die AdWords-Werbung der konventionellen vergleichenden Werbung gegenüber, kommt man ebenfalls zum Ergebnis, dass kein kennzeichenmässiger Gebrauch vorliegt. Während bei der vergleichenden Werbung eine andere Marke zu Vergleichszwecken zitiert wird, wird bei der AdWords-Werbung unter Verwendung einer fremden Marke automatisch das eigene Vergleichsprodukt präsentiert.

In beiden Fällen wird unter Bezugnahme auf fremde Marken geworben, jedoch können wegen des spezifischen Kommunikationsgehalts der Markenverwendung Fehlvorstellungen betreffend Identität der Produkte oder Dienstleistungen ausgeschlossen werden.

Weiter ist zu erwähnen, dass die kontextabhängige Werbung nicht neu ist. Sie kommt seit Längerem in klassischen Medien wie etwa Zeitungen vor. Jedenfalls ist es kaum Zufall, dass Werbeanzeigen von Reiseveranstaltern im Reisebund platziert werden. Wenn nun im redaktionellen Teil der Zeitung über den Reiseveranstalter X berichtet wird und daneben die Werbung des Reiseveranstalters Y erscheint, wird kaum jemand in Erwägung ziehen, dass Y die Marke des X kennzeichenmässig verwende. Aus kennzeichenrechtlicher Sicht sind die Sachverhalte vergleichbar, auch wenn der Kontextbezug bei AdWords viel effizienter funktioniert als bei einer Zeitungswerbung und der Werbende durch die Wahl der Keywords direkter auf den Werbekontext Einfluss nehmen kann als im Rahmen der Werbeplatzierung in einer Zeitung⁴⁸.

Zu guter Letzt sei darauf verwiesen, dass die Freiheit der Werbung als Teil der Wirtschaftsfreiheit unter Verfassungsschutz steht⁴⁹. Würden für Art. 13 MSchG mehrere Auslegungsmöglichkeiten bestehen, so hätte man im Sinne des systematischen Auslegungselements diejenige zu wählen, welche mit der übergeordneten Verfassung im Einklang steht⁵⁰. Auch insoweit besteht kein Anlass, einen kennzeichenmässigen Gebrauch zu bejahen.

4. Exkurs: Kennzeichenmässiger Gebrauch durch Metatags

Es ist nicht Teil der Fragestellung, ob die Verwendung von fremden Marken als Metatag einen kennzeichenmässigen Gebrauch darstellt. Dennoch soll wegen der thematischen Nähe dazu kurz Stellung genommen werden.

Da aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen ist, inwieweit Metatags einen kennzeichenmässigen Gebrauch darstellen⁵¹, könnte man vom Prüfungsschema her durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen für Metatags und AdWords gelangen; die deutsche Rechtsprechung scheint dies nahezulegen⁵².

Die Tatsache, dass die Werbung klar getrennt von den Suchergebnissen aufgeführt wird, trägt bei AdWords dazu bei, dass der Suchmaschinenbenutzer die kontextmässige Bezugnahme des Suchworts/Keywords zur Werbung wahrnimmt und deshalb die Markenverwendung nicht identitätsbezogen zuordnet.

Bei Metatags scheint der Bezug zwischen Suchwort/Metatag und dem entsprechenden auf der Trefferliste aufgeführten Link weniger eindeutig zu sein. Dennoch dürfte mit der herrschenden Lehre davon auszugehen sein, dass weder der Metatag noch der dadurch erzeugte Link auf der Trefferliste dazu dienen, ein Produkt, eine Dienstleistung oder das dahinterstehende Unternehmen zu individualisieren⁵³. Die fremde Marke als Metatag wird vom entsprechenden Websitebetreiber nicht zur kennzeichenmässigen Individualisierung, sondern dazu eingesetzt, für die Suchmaschine eine möglichst hohe Relevanz zu erreichen und in der Folge viele Aufrufe der Website zu generieren. Letztlich erwartet der Suchmaschinenbenutzer auch nicht, dass auf eine Suchanfrage lediglich Links von Markeninhabern oder sonstigen an der Marke Berechtigten in der Trefferliste erscheinen. All dies spricht dafür, dass auch die Verwendung einer fremden Marke als Metatag nicht als kennzeichenmässiger Gebrauch zu qualifizieren ist.

⁴⁸ Ähnliche Überlegungen jedoch mit lauterkeitsrechtlichem Bezug: LG Hamburg, Urteil vom 21. Dezember 2004, 312 O 950/04.

⁴⁹ K. VALLENDER, St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung, 2. Aufl., St. Gallen 2008, BV 27 N 21 f.

⁵⁰ Vgl. BGE 122 III 469 ff. E. 5g, «Chanel/Epa» mit Hinweisen.

⁵¹ MARBACH (Fn. 5), Rz. 1469.

⁵² Vgl. vorne II/2, aber auch III/1.

⁵³ WEBER (Fn. 5), E-Commerce, 256.

Zusammenfassung

Entgegen der herrschenden Lehre ist davon auszugehen, dass fremde Marken, die unsichtbar als Metatags auf Websites oder als Keywords in den Werbeanzeigen der Suchmaschinenbetreiber verwendet werden, von Suchmaschinenbenutzern durchaus wahrgenommen werden. Dies führt jedoch – jedenfalls bei den Werbeanzeigen – nicht zu einem kennzeichenmässigen Gebrauch der Marke. Vielmehr versteht der durchschnittliche Suchmaschinenbenutzer, dass die Marke nicht als herkunftsspezifischer Hinweis, sondern im Sinne einer kontextmässigen Bezugnahme verwendet wird.

Résumé

A l'opposé de la doctrine dominante, on doit admettre que les marques de tiers, qui sont utilisées de manière invisible comme metatags sur les sites Internet ou comme mots clés pour déclencher une publicité dans un moteur de recherche, sont tout à fait perçues par les utilisateurs du moteur de recherche. Cela ne conduit toutefois pas – du moins pour les annonces publicitaires – à une utilisation de la marque en tant que signe distinctif. Au contraire, l'utilisateur moyen de moteurs de recherche comprend que la marque n'est pas utilisée comme indication spécifique de la provenance, mais comme référence contextuelle.

* Rechtsanwalt, LL.M., Zürich.