

ECC-Rechtstipp

von RA Rolf Becker (rbecker@kanzlei-wbk.de)

BGH: Sperrung der Marke bei Google-Adwords



Markeninhaber können bei Google ihre Marke praktisch blockieren lassen. Allgemeine Markenbeschwerde nennt sich das Instrument, zu dem der Bundesgerichtshof (BGH) jetzt im Rahmen eines Urteils Stellung genommen hat. Ist jedes Blockieren der Marke für Dritte rechtmäßig? Kann man dagegen als Wiederverkäufer vorgehen? ECC-Club-Mitglied Rechtsanwalt Rolf Becker, Partner bei WIENKE & BECKER – KÖLN, analysiert für Sie das aktuelle Urteil.

Hat ein Markeninhaber zu seiner Marke ein Formular ausgefüllt und Google den Schutz anerkannt, verlangt Google einen Nachweis von anderen Nutzern, wenn diese damit etwa in Anzeigen bei Google werben wollen. Dieses Blockieren kann man aber dann als rechtswidrig ansehen, wenn der Nutzer eigentlich die Ware berechtigt vertreibt. Dann muss er sie auch bewerben können.

Rolex Ankauf Marke blockiert

Klägerin war eine Händlerin, die gebrauchten Schmuck und Juwelierwaren anbot. Mit den Keywords „Ankauf Rolex Armbanduhren“ und „Rolex-Uhr dringend gesucht“ wollte sie in ihren bei Google geschalteten Anzeigen werben. Google lehnte ab, da die Markeninhaberin der Marke Rolex eine allgemeine Markenbeschwerde erhoben hatte. Sie hatte also die Marke bei Google blockiert, um damit prophylaktisch Markenverletzungen zu verhindern. Google bietet hierzu ein eigenes Formular (unter https://services.google.com/inquiry/aw_tmcomplaint?hl=de) an und fordert Eintragungsnachweise. Taucht ein blockierter Begriff in einer Anzeige auf, kann es sein, dass Google vom Werbenden Nachweise für die Vertriebsberechtigung bzw. eine Freigabe des Blockierenden fordert.

Aufforderung zur Freigabe

In der täglichen rechtlichen Beratungspraxis fordert man in solchen Fällen als anwaltlicher Vertreter den Markeninhaber auf, einer Nutzung zuzustimmen. Das tat auch unsere Händlerin, die aber mit ihrem Ansinnen nicht durchdrang und sich drei Jahre durch die Instanzen (über LG und OLG München) klagte.

Markenblockade mit Zustimmungserfordernis rechtmäßig

Bislang musste vor einer allgemeinen Markenbeschwerde bei Google gewarnt werden, denn man kann bereits darin eine wettbewerbsrechtlich unlautere Behinderung von Händlern sehen, die eben

das Produkt berechtigt zum Verkauf anbieten können. Hier bringt das aktuelle Urteil (BGH, Urteil vom 02.03.2015, Az. I ZR 188/13) jetzt mehr Klarheit. Die BGH-Richter entschieden, dass allein eine solche allgemeine Beschwerde noch keinen Wettbewerbsverstoß darstellt.

Das man durch ein solches Verfahren ein generelles Zustimmungserfordernis des Markeninhabers begründet, reicht allein nicht für eine Unlauterkeit als „gezielte Behinderung“ aus. Die soll dann begründet sein, wenn „gezielt der Zweck verfolgt wird, Mitbewerber an ihrer Entfaltung zu hindern und sie dadurch zu verdrängen, oder wenn die Behinderung dazu führt, dass die beeinträchtigten Mitbewerber ihre Leistung am Markt durch eigene Anstrengung nicht mehr in angemessener Weise zur Geltung bringen können.“ Der Werbende könne sich an den Markeninhaber wenden und um Zustimmung bitten, so die Richter.

Freigabe muss erteilt werden

Rolex verlor den Rechtsstreit dennoch, denn man hatte trotz mehrfacher Aufforderung der Freigabe nicht zugestimmt. Die Adwords-Werbung war jedoch markenrechtlich zulässig. Zwar benutzt der Händler, der die Ware mit der Absicht des Wiederverkaufs erwirbt, die Marke auch beim Ankauf im Rahmen des Produktabsatzes.

Die Markenrechte waren aber „erschöpft“, wie es rechtlich heißt. Insbesondere kann es der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke einem Dritten nicht verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.

Da sich die Anzeige auf den Ankauf von Originalwaren richtete und keine Anhaltspunkte für die Ausrichtung etwa auf über die Schweiz eingeführten Produkte bestanden, war die Weigerung unrechtmäßig. Und Rolex bekam ins Stammbuch geschrieben, dass eine Freigabe auch zumutbar sei, denn wer eine solche allgemeine Markenbeschwerde nutzt, der muss sich auch mit der Prüfung und den entsprechenden Freigabewünschen beschäftigen.

Ihr Rolf Becker

Über den Autor

Rechtsanwalt Rolf Becker (www.rolfbecker.de) ist Partner der Rechtsanwälte WIENKE & BECKER (www.kanzlei-wbk.de) in Köln und Autor von Fachbüchern und Fachartikeln zum Wettbewerbsrecht, Markenrecht und Vertriebsrecht insbesondere im Fernabsatz. Als Mitglied im ECC-Club kommentiert Rechtsanwalt Becker für das ECC Köln regelmäßig aktuelle Urteile zum Online-Handel und gibt Händlern praktische Tipps, wie sie mit den gesetzlichen Vorgaben umgehen sollen.

RA Becker auf Twitter: <http://twitter.com/rolfbecker>

Er ist auch Autor auf den Informationsdiensten www.Versandhandelsrecht.de und www.fernabsatz-gesetz.de.

Dieser Rechtstipp ist Teil des Informationsangebots des E-Commerce-Center Köln (ECC Köln) an der IFH Institut für Handelsforschung GmbH, Köln.

Kontakt:

E-Commerce-Center Köln
c/o IFH Institut für Handelsforschung GmbH
Dürener Str. 401 b
50858 Köln

Telefon: +49 (0) 221 943607-70

Telefax: +49 (0)221 943607-59

info@ecckoeln.de

www.ecckoeln.de und www.ifhkoeln.de

Erscheinungsdatum: Mai 2015