

Zur Diskussion / A discuter

Markenrechtsverletzungen durch Google AdWords

MICHAEL REINLE* / MATTHIAS OBRECHT**

Für die Unternehmen wird der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen mittels kontextabhängiger Werbung wie Google AdWords immer bedeutsamer und interessanter. Bei der kontextabhängigen Werbung beeinflusst der Anbieter mittels Definition von sog. Keywords, wann seine Werbung auf der Internetseite von Google angezeigt wird. Es besteht dabei die Versuchung, Marken von Konkurrenten als Keywords zu definieren, um damit Abnehmer, die sich eigentlich für Produkte oder Dienstleistungen des Konkurrenten interessieren, auf die eigene Internetseite zu locken und damit den Vertrieb der eigenen Produkte zu fördern. Der Beitrag beurteilt, unter welchen Umständen die Verwendung von fremden Marken als Keywords bei der kontextabhängigen Werbung wie Google AdWords eine Markenrechtsverletzung darstellt.

La vente de produits et de services au moyen d'une publicité contextuelle comme Google AdWords devient de plus en plus intéressante et importante pour les entreprises. Dans une publicité contextuelle, la définition des mots clés («Keywords») permet de déterminer quand sa propre publicité sera affichée sur une page de résultats Google. Il est dès lors tentant de prendre des marques de concurrents comme mots clés pour que les clients – qui s'intéressent en réalité à des produits ou services de ces concurrents – soient attirés sur son propre site Internet, en vue de promouvoir la vente de ses propres produits. Cette contribution examine la question de savoir à quelles conditions l'utilisation de marques de tiers comme mots clés constitue une violation du droit des marques lors d'une publicité contextuelle comme Google AdWords.

- I. Internet, Datenüberfluss, Suchmaschinen und Google AdWords**
 - 1. Situation im Internet
 - 2. Google AdWords
 - II. Bestehende Lehrmeinungen und Praxis zur markenrechtlichen Beurteilung kontextabhängiger Werbung**
 - 1. Bisherige Lehrmeinungen zur markenrechtlichen Beurteilung kontextabhängiger Werbung
 - 2. Schweizerische Lehre und Praxis zur markenrechtlichen Beurteilung von Metatags
 - 3. Exkurs: Deutsche Gerichtspraxis zu Metatags und Keywords bei kontextabhängiger Werbung
 - III. Eigene Auffassung: Markenrechtsverletzung bei Verwendung markenrechtlich geschützter Keywords bei kontextabhängiger Werbung möglich**
 - 1. Kennzeichenmässiger Gebrauch bei Verwendung einer Marke als Stichwort bei kontextabhängiger Werbung
 - 2. Markenrechtsverletzungen durch die Verwendung fremder Marken bei der kontextabhängigen Werbung
 - 3. Markenrechtsverletzung bei der Verwendung der Option des «weitgehend passenden Keywords» bei Google AdWords nicht per se ausgeschlossen
 - IV. Fazit**
- Zusammenfassung/Résumé**

I. Internet, Datenüberfluss, Suchmaschinen und Google AdWords

1. Situation im Internet

Angesichts enormer und ungeordneter, auf dem Internet jederzeit und weltweit zugänglicher Datenmengen haben die Internetbenutzer grundsätzlich Probleme, diejenigen Informationen zu finden, die sie wirklich interessieren. Suchmaschinen helfen, dieses Problem zu lösen. Jeder Internetbenutzer kann Stichwörter in eine Suchmaschine eingeben und erhält in Sekundenschnelle eine entsprechend ihrer Relevanz geordnete Liste von Internetseiten, die sich mit dem eingegebenen Stichwort befassen. Da die Suchergebnisse nach Relevanz geordnet werden, besucht der Internetbenutzer in der Regel lediglich diejenigen aufgelisteten Internetseiten, deren Relevanz bezüglich des von ihm eingegebenen Stichworts hoch ist. Dies bedeutet wiederum für denjenigen, der über das Internet etwas verkaufen will, dass er dafür sorgen muss, dass seine Produkte von den Suchmaschinen möglichst oft und mit einer möglichst hohen Relevanz aufgelistet werden.

2. Google AdWords

Angesichts dieser Ausgangslage versuchen die Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Internet mit verschiedenartigen Mitteln, möglichst oft und möglichst mit hoher Relevanz von den Suchmaschinen aufgelistet zu werden.

Es wurden verschiedene technische Möglichkeiten entwickelt, um die Resultate der Suchmaschinen zu beeinflussen, ohne dass dies für den Internetbenutzer erkennbar ist. Im Quelltext der Internetseite können beispielsweise Stichwörter hinterlegt werden, die beim Betrachten der Internetseite mit einem Browser nicht sichtbar sind (z.B. sogenannte Metatags). Diese «versteckten» Stichwörter werden von den Suchmaschinen erfasst und haben mitunter Einfluss darauf, ob und an welcher Stelle die entsprechende Seite bei einer Suche mittels der Suchmaschine in der Ergebnisliste aufgeführt wird¹.

Ein weiteres und aktuelleres Mittel für den Anbieter, seine Produkte oder Dienstleistungen bei der Suche nach einem entsprechenden Stichwort gut sichtbar darzustellen, sind die kontextabhängigen Werbeangebote² der diversen Suchmaschinenbetreiber (z.B. Google mit dem Dienst «AdWords» oder Yahoo! mit den Diensten «sponsored Search» und «Sponsor Results»). Paradebeispiel für solche kontextabhängige Werbung ist der Service AdWords von Google. Um festzulegen, in welchem Kontext die Werbung jeweils eingeblendet werden soll, müssen für jede Werbeeinblendung Stichwörter (Keywords) definiert werden. Diese – vom Anbieter festgelegten – Stichwörter bestimmen, bei welchen Suchanfragen die Werbung – eben kontextabhängig – eingeblendet wird. Die Stichwörter sind für den Internetbenutzer nicht sichtbar.

In vorliegendem Aufsatz liegt das Hauptaugenmerk auf der markenrechtlichen Beurteilung von Google AdWords. Bei dieser Beurteilung wird ein Rückgriff auf die Lehre und Praxis zur markenrechtlichen Beurteilung von Metatags notwendig, weil sich weder Lehre noch Praxis in der Schweiz bis anhin mit der Frage von Markenrechtsverletzungen durch kontextabhängige Werbung spezifisch auseinandergesetzt haben.

Bei der markenrechtlichen Beurteilung von Google AdWords ist folgender fiktiver Sachverhalt zu prüfen: Das Sportartikelgeschäft Huber schaltet auf Google eine kontextabhängige Werbung und hinterlegt dazu in seinem AdWords-Account u.a. das Keyword «Adidas». Dieser fiktive Sachverhalt lässt sich nun in zwei unterschiedliche Richtungen weiterentwickeln. Im ersten Fall verkauft das Sportartikelgeschäft Huber Produkte der Marke «Adidas», im zweiten Fall vertreibt es exklusiv Produkte der Marke «Nike» und «Puma». Zu beachten ist, dass bei der Anzeige der kontextabhängigen Werbung des Sportartikelgeschäfts Huber auf der Internetseite von Google das Stichwort «Adidas» nicht zwingend im angezeigten Text erscheint.

II. Bestehende Lehrmeinungen und Praxis zur markenrechtlichen Beurteilung kontextabhängiger Werbung

1. Bisherige Lehrmeinungen zur markenrechtlichen Beurteilung kontextabhängiger Werbung

Die schweizerische Lehre und Praxis haben sich bereits mit der Problematik von kennzeichenrechtlich geschützten Metatags auseinandergesetzt. Die rechtliche Situation bezüglich kontextabhängiger Werbung (z.B. in der Art von Google AdWords) wurde dagegen bislang von Lehre und Praxis, soweit ersichtlich, noch nicht thematisiert.

Dass der Einsatz von Google AdWords auch markenrechtliche Fragen aufwerfen kann, ist offensichtlich und wird durch folgende Medienmitteilung illustriert: Gemäss der Gratiszeitung «heute» vom 18. September 2007 soll Migros/LeShop bei ihrer Werbung über Google AdWords das Stichwort «Coop» als «Keyword» benutzt haben³. Darüber hinaus zeigen Erkenntnisse der Anbieter, die mit Google AdWords werben, dass für Markeninhaber ein Ausschluss der Verwendung eigener Marken als Keyword für kontextabhängige Werbung durch Konkurrenten auch ökonomisch bedeutsam ist. Es zeigt sich nämlich, dass diejenigen Kaufinteressenten, die über Google auf die Homepage des betreffenden Anbieters gelangen und dort Produkte oder Dienstleistungen einkaufen, die Marke des betreffenden

¹ Vgl. zu diesen verschiedenen Techniken statt vieler: G. BÜHLER, Meta-Tags, Keywords und andere Mittel der Suchmaschinenoptimierung – eine Momentaufnahme aus immaterialgüter- und wettbewerbsrechtlicher Sicht, in: O. Arter et al. (Hg.), Internet-Recht und Electronic Commerce Law, 9. Tagungsband, Bern 2007, 47 ff. m.w.H.

² Vgl. <http://AdWords.google.de> (Oktober 2008); www.de.wikipedia.org/wiki/Google_AdWords (Oktober 2008).

³ Vgl. www.blog.suchmaschinenmarketing.com/hotnews/migros-coop-le-shop.html (Oktober 2008).

Anbieters als Keyword eingegeben haben. Die Konsumenten suchen demnach gezielt mit Marken als Stichwörtern. Dies nutzen denn auch diejenigen Anbieter aus, die Marken anderer Anbieter als Keyword ihrer eigenen Werbung hinterlegen.

2. Schweizerische Lehre und Praxis zur markenrechtlichen Beurteilung von Metatags

Weil es zwischen Metatags und kontextabhängiger Werbung Parallelen gibt – bei beiden geht es darum, mittels ausgewählter Stichwörter dafür zu sorgen, dass die eigene Internetseite nach Eingabe entsprechender Stichwörter zuerst und mit hoher Relevanz angezeigt wird –, soll zunächst die schweizerische Lehre und Praxis zur markenrechtlichen Beurteilung von Metatags dargestellt werden.

Bereits 1998 hat sich STEFAN DAY mit der Frage der Kennzeichenverletzung durch Metatags auseinandergesetzt⁴. DAY verneint dabei eine Markenrechtsverletzung, weil bei der Verwendung markenrechtlich geschützter Kennzeichen eines Dritten als Metatag kein kennzeichenmässiger Gebrauch gemäss Art. 13 MSchG vorliege⁵. DAY verneint bei Metatags das Vorliegen eines kennzeichenmässigen Gebrauchs insbesondere, weil gemäss Art. 10 Abs. 1 MSchV ein Zeichen nur dann ein Zeichen im Sinne des Markenrechts sein könne, wenn es auch wahrnehmbar sei. Metatags auf der Internetseite des Verletzers seien jedoch für den Benutzer gerade nicht wahrnehmbar, weshalb Metatags nicht als Zeichen im Sinne des MSchG angesehen werden könnten. Aufgrund der fehlenden Wahrnehmbarkeit erfülle ein Metatag keine Zeichen- und Unterscheidungsfunktion. Zudem müsse beachtet werden, dass die Suche den Benutzer der Suchmaschine nicht direkt auf dessen Internetseite führe, sondern lediglich ein Hyperlink auf diese Seite das Resultat der Suche sei. Der Benutzer der Suchmaschine müsse daher durch ein gezieltes Anklicken selbst den Entscheid treffen, welche Internetseite er besuchen möchte.

Mit denselben Argumenten verneint auch CHRISTOPH WILLI eine Markenrechtsverletzung durch Metatags⁶. WILLI weist darüber hinaus darauf hin, dass auch dann, wenn ein Kennzeichen wahrnehmbar sei, nicht jede Verwendung kennzeichenmässig sei.

Auch ROLF H. WEBER verneint den kennzeichenmässigen Gebrauch und letztlich eine Markenrechtsverletzung durch die Verwendung von Kennzeichen Dritter als Metatags⁷.

Anderer Meinung ist GREGOR BÜHLER⁸. Seiner Meinung nach sprechen weder Art. 10 MSchV noch Art. 13 MSchG gegen eine Verletzung des Markenschutzes durch Metatags. Er hält fest, dass Art. 10 MSchV im Zusammenhang mit der Eintragung einer zu schützenden Marke stehe, aber nichts über die Reichweite des markenrechtlichen Schutzes nach erfolgter Hinterlegung der Marke aussage. Weiter sei Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG weit genug formuliert, um auch den Gebrauch eines geschützten Zeichens als Metatag zu umfassen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in der schweizerischen Lehre betreffend die markenrechtliche Beurteilung von Metatags keine Einigkeit herrscht, dass aber eine Markenrechtsverletzung durch Metatags mehrheitlich abgelehnt wird.

Das Handelsgericht des Kantons Aargau war am 10. April 2001 aufgerufen, die Verwendung fremder Marken als Metatag aus markenrechtlicher Sicht zu beurteilen⁹. Das mangelnde Feststellungsinteresse der Klägerin führte aber dazu, dass sich das Handelsgericht nicht explizit mit der Frage auseinandersetzte. Allerdings ging es implizit doch auf die Frage ein¹⁰. Es erachtete die Verwendung fremder Marken als Metatags im zu beurteilenden Fall aus markenrechtlicher Sicht als zulässig. Das Markenrecht des Inhabers ist erschöpft, sobald die Markenprodukte mit Zustimmung des Markeninhabers in Verkehr gebracht wurden. Der Markeninhaber kann daher Dritten den Vertrieb seiner Markenprodukte markenrechtlich nicht verbieten. Daher sei es diesen Dritten auch erlaubt, die Markenwaren zu bewerben. Bei der Verwendung fremder Marken als Metatags habe es sich im zu beurteilenden Fall um eine markenrechtlich zulässige verkaufsfördernde Massnahme gehandelt. Implizit geht demnach

⁴ S. DAY, Kennzeichenrechtsverletzungen durch Metatags, AJP 1998, 1463 ff.

⁵ DAY (Fn. 4), 1466 f.

⁶ CH. WILLI, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, MSchG 13 N 16 m.w.H.

⁷ R. H. WEBER, E-Commerce und Recht, Zürich 2001, 255 f. sowie DERS., Rechtsfragen rund um Suchmaschinen, Zürich 2003, 86.

⁸ BÜHLER (Fn. 1), 54 ff. m.w.H.

⁹ HGer Aargau, sic! 2001, 532 ff., «Meta-Tags».

¹⁰ HGer Aargau, sic! 2001, 536 f., «Meta-Tags».

das Handelsgericht des Kantons Aargau davon aus, dass es sich bei der Verwendung fremder Marken als Metatags um einen kennzeichenmässigen Gebrauch handelt. Wäre dies nicht der Fall, hätte sich die Frage der markenrechtlichen Zulässigkeit gar nicht gestellt.

3. Exkurs: Deutsche Gerichtspraxis zu Metatags und Keywords bei kontextabhängiger Werbung

Im Gegensatz zur Schweiz besteht in Deutschland zur markenrechtlichen Beurteilung von Metatags und kontextabhängiger Werbung bereits eine umfangreiche Praxis, welche nachfolgend im Überblick dargestellt wird¹¹.

a) Rechtsprechung zu Metatags

Die deutsche Praxis bezüglich Markenrechtsverletzung durch Metatags war bis zur Klärung durch den BGH im «Impuls-Urteil» von sich widersprechenden Urteilen verschiedener Oberlandesgerichte geprägt.

Mit dem sog. «Impuls-Urteil» des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 18. Mai 2006¹² wurde die markenrechtliche Beurteilung der Metatags höchstrichterlich geklärt. Der BGH stellte fest, dass die Verwendung eines fremden Kennzeichens als verstecktes Suchwort eine kennzeichenmässige Benutzung darstellt. Dabei wurde auf die Lotsenfunktion des versteckten Kennzeichens abgestellt. Ferner führte der BGH in seiner Begründung aus: «Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts und eines Teils des zitierten Schrifttums lässt sich die kennzeichenmässige Benutzung nicht mit der Begründung verneinen, ein Metatag sei für den durchschnittlichen Internetnutzer nicht wahrnehmbar. Gibt ein Nutzer in eine Suchmaschine das Wort «Impuls» ein, bedient er sich einer technischen Einrichtung, mit deren Hilfe er in kurzer Zeit eine grosse Zahl von Internetseiten nach dem eingegebenen Wort durchsucht, um auf ihn interessierende Seiten zugreifen zu können, die dieses Wort enthalten. Schliesst die Suchmaschine den normalerweise für den Nutzer nicht sichtbaren Quelltext der Internetseiten in die Suche ein, werden auch Seiten als Suchergebnis aufgelistet, die das Suchwort lediglich im Quelltext enthalten. Dabei ist nicht entscheidend, dass das Suchwort für den Nutzer auf der entsprechenden Internetseite nicht sichtbar wird. Massgeblich ist vielmehr, dass mit Hilfe des Suchworts das Ergebnis des Auswahlverfahrens beeinflusst und der Nutzer auf diese Weise zu der entsprechenden Internetseite geführt wird. Das Suchwort dient somit dazu, den Nutzer auf das dort werbende Unternehmen und sein Angebot hinzuweisen [keine Hervorhebung im Original]».

b) Rechtsprechung zu Keywords bei kontextabhängiger Werbung

Im Bereich der Stichwörter für kontextabhängige Werbung fehlt auch in Deutschland bis anhin die höchstrichterliche Klärung. Es bestehen dagegen zahlreiche Urteile von Oberlandesgerichten, die in ihrer Rechtsprechung konstant, aber teilweise voneinander abweichend urteilen. In der Mehrzahl der neueren Urteile wird bezüglich der Keywords bei der kontextabhängigen Werbung auf die Rechtsprechung des BGH im oben erwähnten «Impuls-Urteil» bezüglich Metatags abgestellt. Die nahe liegende Analogie wird auf die Tatsache gestützt, dass die kennzeichenrechtlich geschützten Begriffe sowohl als Stichwort für die Suchmaschine als auch als Stichwort für die kontextabhängige Werbung dieselbe Lotsenfunktion ausüben¹³.

Exemplarisch sei hier die Argumentation des Oberlandesgerichts Stuttgart wiedergegeben¹⁴. Das Oberlandesgericht zitiert zunächst das «Impuls-Urteil» und den Zusammenhang zwischen diesem Urteil und der kontextabhängigen Werbung und folgert daraus: «Denn auch durch eine solche Verwendung wird das Ergebnis des Auswahlverfahrens beeinflusst, indem die Suchmaschine dann, wenn ein Dritter das fremde Kennzeichen als Suchwort eingibt, infolge der Definition dieses Zeichens als Keyword durch den Verletzer gleichzeitig mit den Suchtreffern dessen mit dem Keyword verknüpfte Werbung (AdWords-Anzeige) anzeigt. Dass diese Anzeige nicht in der Liste der Suchergebnisse, sondern rechts neben dieser unter der Überschrift «Anzeigen» erfolgt, ist für die Frage der

¹¹ Zahlreiche deutsche Urteile sind auf der Internetseite www.suchmaschinen-und-recht.de publiziert.

¹² BGH vom 18. Mai 2006 (Az. I ZR 183/03).

¹³ Vgl. zur Situation in Deutschland auch: P. KUMPF/M. DIPPELHOFER, Google-AdWords zu den Marken der Konkurrenz – legitime Werbung oder Rechtsverletzung?, JurPC (www.jurpc.de) Web-Dok. 109/2008, Abs. 1–32.

¹⁴ OLG Stuttgart, Urteil vom 9. August 2007 (Az. 2 U 23/07), E. 25.

kennzeichenmässigen Verwendung unerheblich. Entscheidend ist allein, dass der Verletzer durch die Verwendung des fremden Kennzeichens als Keyword den Benutzer zu seiner eigenen Werbeanzeige und über diese mittels eines entsprechenden Links zu seiner Homepage führt, auf der er sein werbendes Unternehmen und sein Produktangebot darstellt».

Die Gegenmeinung lehnt eine kennzeichenmässige Benutzung der fremden Marke durch ihre Verwendung als Keyword für eine AdWord-Anzeige ab, wenn die resultierende AdWord-Werbeanzeige klar von der Trefferliste der Suchresultate getrennt dargestellt wird. Die Situation der klar neben den Suchresultaten stehenden Werbeanzeige wird folgendermassen mit der Situation in den herkömmlichen Printmedien verglichen: «Die Verwendung eines Begriffes als AdWord ist marken- und wettbewerbsrechtlich nicht anders zu bewerten als die (zulässige) Handlungsanweisung bei Presserzeugnissen, die Anzeige neben einem Artikel zu veröffentlichen, der sich mit einem bestimmten Markenprodukt befasst»¹⁵.

In einem neueren Beschluss des OLG Frankfurt a.M. wird dazu ausgeführt, die Trennung zwischen Trefferliste und zusätzlicher Werbung sei dem Nutzer der Suchmaschine «Google» inzwischen geläufig. Deshalb werde durch diese Platzierung aus der massgeblichen Sicht der angesprochenen Verkehrskreise gerade nicht der Eindruck erweckt, es bestehe eine wie auch immer geartete Verbindung zwischen den beworbenen Waren und dem Geschäftsbetrieb des Zeicheninhabers. Die Lotsenfunktion des Zeichens werde hier nur zur Präsentation einer als solche erkennbaren Eigenwerbung benutzt¹⁶. Eine markenmässige Benutzung wäre gemäss dieser Ansicht erst dann anzunehmen, wenn die AdWords-Anzeigen nicht mehr klar getrennt von den Suchresultaten dargestellt würden.

Als zusätzlichen Grund für die Ansicht, dass die Rechtsprechung bezüglich der Metatags («Impuls-Urteil») nicht auf die AdWords-Werbung übertragbar sei, führt das OLG Köln aus: «Der durchschnittliche Nutzer [Internetnutzer] weiss nicht, dass das Suchwort nicht nur den Inhalt der Trefferliste, sondern auch den des Anzeigeteils beeinflusst. Er macht sich keine Gedanken darüber, warum die Werbung des Konkurrenten neben der Trefferliste erscheint und ob dies mit der Eingabe seines Suchwortes zusammenhängt. Aus Sicht der massgeblichen Nutzer ist daher schon keine Benutzung der Marke gegeben». Selbst wenn der Nutzer wüsste, dass die Suchworteingabe den Anzeigeteil beeinflusst, läge keine kennzeichenmässige Benutzung vor, da durch die Verwendung der Marke keine Vorstellungen über die Herkunft der vom Werbenden angebotenen Waren hervorgerufen würden¹⁷.

Die Rechtsprechung in Deutschland nimmt darüber hinaus betreffend Google AdWords eine zusätzliche Differenzierung vor: Dieser Service erlaube dem Kunden, also dem Werbenden, aus zwei verschiedenen Optionen im Umgang mit seinen Stichwörtern zu wählen. Einerseits kann dieser die Option wählen, dass seine Werbung nur bei den Stichwörtern exakt entsprechenden Suchanfragen einblendet wird. Andererseits kann der Anbieter wählen – diese Option ist standardmässig aktiviert –, dass seine Werbung bereits bei «weitgehend passenden Keywords» aufgerufen wird. Bei der Wahl der zweitgenannten Option liegt gemäss dieser Praxis nur dann eine Kennzeichenverletzung vor, wenn der fragliche geschützte Begriff eine starke Kennzeichnungskraft aufweist. «Handelt es sich bei dem Keyword jedoch um einen Allgemeinbegriff, so gilt dies nicht, da andernfalls die Gefahr besteht, dass ein Mitbewerber durch die Kennzeichenwahl einen freihaltebedürftigen, rein beschreibenden Begriff für sich monopolisieren könnte»¹⁸.

III. Eigene Auffassung: Markenrechtsverletzung bei Verwendung markenrechtlich geschützter Keywords bei kontextabhängiger Werbung möglich

1. Kennzeichenmässiger Gebrauch bei Verwendung einer Marke als Stichwort bei kontextabhängiger Werbung

a) Kennzeichenmässiger und nicht mehr markenmässiger Gebrauch entscheidend

¹⁵ LG Hamburg, Urteil vom 21. Dezember 2004 (Az. 312 O 950/04).

¹⁶ OLG Frankfurt a.M., Beschluss vom 26. Februar 2008 (Az. 6 W 17/08), E. II.1.

¹⁷ OLG Köln, Urteil vom 31. August 2007 (Az. 6 U 48/07), E. 1.b) und c).

¹⁸ Vgl. OLG München, Beschluss vom 6. Mai 2008 (Az. 29 W 1355/08); zur Prüfungspflicht des Anzeigenden vgl. KUMPF/DIPPELHOFER (Fn. 13), Abs. 13 ff.

Die Ausführungen zur deutschen Gerichtspraxis und zur davon weitgehend abweichenden Lehre in der Schweiz betreffend die markenrechtliche Beurteilung von Metatags zeigen, dass das Vorliegen eines kennzeichenmässigen Gebrauchs eine der Kernfragen betreffend die markenrechtliche Beurteilung der Verwendung fremder Marken als Metatag oder in der kontextabhängigen Werbung darstellt.

Die Argumente, die in der bisherigen schweizerischen Lehre gegen die Annahme eines kennzeichenmässigen Gebrauchs bei der Verwendung von Zeichen als Metatag vorgebracht wurden, überzeugen nicht. Art. 13 MSchG, insbesondere Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG wurden im Rahmen der Revision des MSchG 1992 eingefügt oder neu formuliert. Die Botschaft zu einem Bundesgesetz über Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) vom 21. November 1990 hält betreffend Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG fest, dass es sich dabei um eine Neuerung handle. Mit dieser Neuerung sollte die bis dahin geltende Praxis des Bundesgerichts, dass eine Markenverletzung nur vorliegen könne, wenn das verletzende Zeichen markenmässig verwendet werde, geändert werden. Durch Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG sollte demnach erreicht werden, dass der Markeninhaber neu gegen jeglichen kennzeichenmässigen Gebrauch vorgehen kann, d.h. insbesondere auch gegen die Verwendung des Zeichens in der Werbung, als Firma oder sonst als Geschäftsbezeichnung¹⁹. Nach dem Willen des Gesetzgebers geht daher der kennzeichenmässige Gebrauch eines Zeichens als Voraussetzung für eine Markenrechtsverletzung nach geltendem Recht über den markenmässigen Gebrauch hinaus²⁰. Auch das Bundesgericht hält fest, dass das Verbot der Verwendung einer fremden Marke in der Werbung und im Geschäftsverkehr gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG weit zu verstehen sei. Zum verletzenden Gebrauch könne auch eine Verwendung gehören, die nicht im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen erfolgt, die Verwendung im mündlichen Verkehr, als Vorspann, in der Erinnerungswerbung, im Export o.ä.²¹ Insofern ist im Einklang mit BÜHLER²² festzuhalten, dass die optische Wahrnehmbarkeit des Zeichens für die Frage des kennzeichenmässigen Gebrauchs irrelevant ist. Betrachtet man die Erwägungen des Bundesgerichts, lässt sich die Verwendung von Marken als Metatag oder Keyword bei der kontextabhängigen Werbung ohne Weiteres unter Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG subsumieren. Im Gegensatz zu BÜHLER ist damit aber noch nicht beantwortet, ob die Verwendung fremder Marken als Metatag oder Keyword kennzeichenmässig erfolgt. Letztlich geht auch das Bundesgericht davon aus, dass nicht jede Verwendung im geschäftlichen Verkehr auch zwingend kennzeichenmässig ist²³.

Nach Sinn und Zweck von Art. 13 MSchG kann ein kennzeichenmässiger und damit allenfalls markenrechtsverletzender Gebrauch nur dann vorliegen, wenn durch den Drittgebrauch die rechtlich geschützten Funktionen der Marke beeinträchtigt werden oder werden könnten²⁴. Unter Berücksichtigung, dass nach schweizerischem Recht auch die unternehmensbezogene Verwendung einen kennzeichenmässigen Gebrauch darstellt, ist die Möglichkeit einer Markenrechtsverletzung nur dann gegeben, wenn die spezifische Art der Verwendung des Zeichens den Eindruck entstehen lässt, das Zeichen sei zur Unterscheidung der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen oder des damit gekennzeichneten Unternehmensträgers von gleichen oder gleichartigen Produkten bzw. Dienstleistungen anderer Herkunft oder von einem anderen Unternehmensträger bestimmt²⁵. Massgeblich für die Frage, ob ein kennzeichenmässiger Gebrauch vorliegt, ist demnach, ob die massgeblichen Verkehrskreise das Zeichen in der konkreten Verwendungform als Unterscheidungsmittel wahrnehmen²⁶.

b) Durchschnittlicher Verbraucher als Massstab für Beurteilung des kennzeichenmässigen Gebrauchs

Ob ein kennzeichenmässiger Gebrauch vorliegt, kann nicht losgelöst von den Waren oder Dienstleistungen, für welche das Zeichen als Marke registriert wurde, beantwortet werden. Die Verkehrskreise, auf deren Wahrnehmung des Zeichengebrauchs abgestellt wird, sind aufgrund der in Frage

¹⁹ BBI 1991, 1 ff., 26; vgl. auch L. DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG 13 N 10 sowie N 23.

²⁰ Vgl. z.B. auch E. MARBACH, SIWR III, Basel 1996, 1 ff., 196.

²¹ BGE 126 III 322 ff., 324.

²² BÜHLER (Fn. 1), 55 ff.

²³ BGE 126 III 322 ff., 325 f.

²⁴ Vgl. auch Urteil des EuGH vom 12. November 2002 in Sachen «Arsenal Football plc», Rs. C-206/01, E. 42 ff., insbesondere E. 51 aus Sicht des EU-Rechts.

²⁵ Vgl. mit Ausnahme der unternehmensbezogenen Perspektive WILLI (Fn. 6), MSchG 13 N 13.

²⁶ Vgl. auch E. MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, 3 ff., 6.

stehenden Waren und Dienstleistungen objektiviert und normativ zu bestimmen²⁷. Bei Konsumgütern gelten alle potenziellen Konsumenten als massgebliche Verkehrskreise. Dies deshalb, weil der massgebliche Verkehrskreis nicht wettbewerbsbezogen bestimmt werden darf²⁸. Der Markeninhaber kann daher die Verkehrskreise nicht dadurch beeinflussen, dass er im Warenregister der Markeneintragung die Waren und Dienstleistungen marketingmässig eingrenzt, indem er z.B. den Schutz der Marke seiner Uhren auf das Luxussegment eingrenzt.

Bei der vorliegend zu beurteilenden kontextabhängigen Werbung wird in den meisten Fällen für Konsumgüter geworben, weshalb der massgebliche Verkehrskreis alle potenziellen Konsumenten umfasst, wobei von durchschnittlichen Konsumenten auszugehen ist. Der EuGH geht dabei in seiner Rechtsprechung vom Leitbild des durchschnittlich informierten, verständigen und aufmerksamen Durchschnittsverbrauchers aus²⁹.

c) Verwendung von Marken als Keyword bei Google AdWords als kennzeichenmässiger Gebrauch

Es ist demnach zu prüfen, ob der durchschnittliche Konsument, sofern er eine Marke als Keyword bei Google eingibt, dieses im Zusammenhang mit den kontextabhängigen Werbeanzeigen, die aufgrund der Eingabe des Stichwortes erscheinen, als Kennzeichen für Waren, Dienstleistungen oder ein Unternehmen wahrnimmt.

Die Erkenntnis, dass die Mehrzahl der Besucher, die über die Google AdWords-Anzeigen auf die Internetseite eines Werbenden gelangen, die Marke als exaktes Keyword eingeben, zeigt³⁰, dass ein grosser Teil der Konsumenten diese Verwendung der Marke als kennzeichenmässigen Gebrauch versteht. Sie suchen explizit mit dem Kennzeichen nach dem entsprechenden Angebot. Dies bedeutet zwar noch nicht zwingend, dass der durchschnittliche Konsument bei einer entsprechenden Eingabe in Google diesen Zusammenhang zwischen eingegebenem Stichwort und der Anzeige ebenfalls erkennt, was ja auch in der deutschen Rechtsprechung teilweise als Argument dafür benutzt wird, einen kennzeichenmässigen Gebrauch zu verneinen. Letztlich kann es jedoch nach Sinn und Zweck von Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG für den gewünschten weiten Schutz des Markeninhabers bei der Verwendung seiner Marke durch eine andere Person in deren Werbung nicht entscheidend sein, ob jeder Konsument den Zusammenhang zwischen dem von ihm eingegebenen Stichwort und der dadurch generierten kontextabhängigen Werbung erkennt. Es kann vielmehr nur dann entschieden werden, ob ein durchschnittlicher Konsument den Gebrauch eines Zeichens als kennzeichenmässig wahrnimmt, wenn der Konsument den Zeichengebrauch auch als solchen erkennt. Würde man der teilweise in Deutschland herrschenden Auffassung folgen, dass kein kennzeichenmässiger Gebrauch vorliegt, weil eine nicht unwesentliche Zahl von Konsumenten den Zusammenhang zwischen Stichwort und Google AdWords-Anzeige gar nicht kennt, wäre der Markeninhaber trotz des gesetzgeberischen Willens für ein weites Verständnis des Verbotungsrechtes nach Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG auch in denjenigen Fällen nicht geschützt, in denen die Konsumenten diesen Zusammenhang kennen und eben mit der Eingabe der Marke nach den entsprechenden Produkten und Dienstleistungen suchen und diese auch erwerben wollen. Diese Konsumenten nehmen das Stichwort und dessen Gebrauch im Rahmen der kontextabhängigen Werbung explizit kennzeichenmässig wahr. Um den gesetzgeberisch gewünschten weiten Schutz des Markeninhabers zu erreichen, dürfen daher betreffend die Frage des kennzeichenmässigen Gebrauchs nur durchschnittliche Konsumenten einbezogen werden, die den Zusammenhang zwischen dem eingegebenen Stichwort und der dadurch generierten Google AdWords-Anzeige kennen. Weiss jedoch ein Konsument, dass die Werbeanzeige durch die Eingabe des Stichwortes generiert wird, wird er das Stichwort auch als Kennzeichen für Waren und Dienstleistungen wahrnehmen, da es in den Werbeanzeigen letztlich um Werbung für Waren oder Dienstleistungen geht.

Bei der markenrechtlichen Beurteilung der Verwendung von fremden Marken als Keyword bei Google AdWords ist des Weiteren auf einen relevanten Unterschied zwischen Metatags und den Keywords

²⁷ MARBACH (Fn. 26), Verkehrskreise, 6 ff. m.w.H.

²⁸ MARBACH (Fn. 26), Verkehrskreise, 7 f. m.w.H.

²⁹ Urteil des EuGH vom 22. Juni 1999 in Sachen «LLOYD», Rs. C-242/97, E. 26. Vgl. die Besprechung des Urteils, sic! 2000, 37 ff.

³⁰ Google AdWords bietet seinen Benutzern das Tool «Conversion Tracking», mit dem die Benutzer statistisch nachverfolgen können, welche Stichwörter die Personen eingegeben haben, die nachher über die kontextabhängige Werbung die Internetseite des betreffenden Anbieters besucht haben.

bei Google AdWords hinzuweisen. Im Gegensatz zu Metatags, bei denen die Suchmaschine nach Eingabe des Zeichens durch den Benutzer einen Hyperlink zur entsprechenden Internetseite anzeigt, führt die Eingabe des Zeichens, das bei Google AdWords als Keyword bestimmt wurde, direkt zu einer Werbeanzeige, die dann mit einem Hyperlink auf die entsprechende Internetseite verbunden ist. Im Gegensatz zu den Metatags wird damit direkt eine Werbebotschaft aufgeschaltet. Gleich wie bei den Metatags ist es allerdings auch bei Google AdWords häufig so, dass das als Keyword verwendete Zeichen nicht in der Werbebotschaft erscheint. Dies deshalb, weil durch die Verwendung fremder Marken als Keyword häufig beabsichtigt wird, den Verbraucher mithilfe der Marke auf das eigene unterschiedliche Produkteangebot zu locken. Wie bereits erwähnt, ist letztlich aber allein entscheidend, ob der Verbraucher, wenn er das Zeichen bei Google eingibt, nachher, wenn er am rechten Rand die entsprechenden Google AdWords-Anzeigen bemerkt, davon ausgeht, dass das von ihm eingegebene Zeichen kennzeichenmässig verwendet wird, d.h. das Zeichen zur Unterscheidung von Waren, Dienstleistungen oder des Unternehmens dient.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Verwendung einer fremden Marke als Keyword bei der kontextabhängigen Werbung mit Blick auf Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG einen kennzeichenmässigen Gebrauch darstellt.

2. Markenrechtsverletzungen durch die Verwendung fremder Marken bei der kontextabhängigen Werbung

In einem nächsten Schritt bleibt nun zu prüfen, ob die Verwendung einer fremden Marke in jedem Fall eine Markenrechtsverletzung darstellt. Dabei soll in vorliegendem Aufsatz nicht die Frage der Verwechslungsgefahr behandelt werden, auch wenn eine Markenrechtsverletzung nur dann vorliegt, wenn das Zeichen oder ein ähnliches Zeichen im Zusammenhang mit identischen oder gleichartigen Waren oder Dienstleistungen verwendet wird. Viel entscheidender betreffend Google AdWords ist die Frage, ob auch dann eine Markenrechtsverletzung vorliegt, wenn derjenige Anbieter, der die fremde Marke als Stichwort für seine kontextabhängige Werbung verwendet, die entsprechenden Markenwaren bzw. Dienstleistungen tatsächlich anbietet oder nur dann, wenn dies nicht zutrifft. Zu denken ist, an den Ausgangsfall, in dem das Sportartikelgeschäft Huber «Adidas» als Stichwort verwendet und auch «Adidas»-Produkte im Sortiment hat.

Weil in Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes im Markenrecht der Vertrieb von rechtmässig importierten oder im Inland erworbenen Originalprodukten auch durch nicht autorisierte Händler zulässig ist, gehen Lehre und Rechtsprechung davon aus, dass auch der nicht autorisierte Händler berechtigt ist, mit der fremden Marke den Vertrieb der Originalprodukte zu bewerben³¹. Allerdings darf diese Werbung mit fremden Marken nicht weiter gehen, als dies für die Information des Publikums notwendig ist³². Grundsätzlich kann damit auch ein nicht autorisierter Händler mit einer fremden Marke für die betreffenden von ihm angebotenen Produkte werben. Der Markeninhaber kann aber aufgrund seines Ankündigungsrechts zumindest die missbräuchliche Ankündigung seiner Waren durch einen nicht autorisierten Händler verhindern³³. Gemäss Praxis des Bundesgerichts ist die Werbung mit fremden Marken soweit als zulässig zu erachten, als sich die Werbung klar auf das konkrete Angebot bezieht³⁴.

Verwendet jedoch ein nicht autorisierter Händler fremde Marken in seiner Werbung, obwohl er die entsprechenden Waren gar nicht in seinem Sortiment hat oder es sich lediglich um Restposten handelt, verwendet der Händler die fremde Marke offensichtlich nur als Blickfang, um auf sein bestehendes Sortiment und vor allem auch seine Eigenprodukte aufmerksam zu machen. Genau diese Konstellation wird von Werbenden bei der kontextabhängigen Werbung beabsichtigt, wenn sie eine fremde Marke als Stichwort für die kontextabhängige Werbung verwenden, obwohl sie keine entsprechenden Waren im Angebot haben. Diese Verwendung der fremden Marke in der Werbung erfüllt die Voraus-

³¹ BGer, sic! 2000, 310, «Chanel IV»; vgl. auch F. SABBADINI, Werbung für Waren und Dienstleistungen durch nicht autorisierte Händler. Rechtliche Überprüfung der Verwendung von fremden Immaterialgütern in der Werbung, sic! 2000, 770 ff., 770 f. m.w.H.; BÜHLER (Fn. 1), 58 ff.; DAVID (Fn. 19), MSchG 13 N 24; MARBACH (Fn. 20), 209; HGer Aargau, sic! 2001, 536 f., «Meta-Tags».

³² SABBADINI (Fn. 31), 771; DAVID (Fn. 19), MSchG 13 N 36.

³³ SABBADINI (Fn. 31), 771 ff. m.w.H. Umstritten ist vor allem die Frage, ob es missbräuchlich sei, wenn der nicht autorisierte Händler den Originalschriftzug verwendet. Da vorliegend das Zeichen als Stichwort in Google verwendet wird, stellt sich die Frage der Zulässigkeit der Verwendung des Originalschriftzuges nicht.

³⁴ BGer, sic! 2000, 312, «Chanel IV».

setzungen des Bundesgerichts – die Werbung muss sich klar auf das konkrete Angebot beziehen – nicht. Es liegt daher in dieser Konstellation eine Markenrechtsverletzung vor³⁵.

Um auf den Ausgangsfall zurückzukommen, liegt dann eine Markenrechtsverletzung vor, wenn das Sportartikelgeschäft Huber für seine kontextabhängige Werbung das Stichwort «Adidas» definiert, obwohl es gar keine «Adidas»-Produkte in seinem Warensortiment hat. Keine Markenrechtsverletzung liegt dagegen vor, wenn das Sportartikelgeschäft Huber tatsächlich «Adidas»-Produkte vertreibt und die Werbung in diesem Zusammenhang erfolgt.

3. Markenrechtsverletzung bei der Verwendung der Option des «weitgehend passenden Keywords» bei Google AdWords nicht per se ausgeschlossen

Zuletzt ist noch auf die von der deutschen Praxis getroffene Differenzierung betreffend Google AdWords zurückzukommen (vgl. vorne II.3.b). Bei der möglichen Wahl der Option des «weitgehend passenden Keywords» liegt gemäss deutscher Praxis nur dann eine Markenrechtsverletzung vor, wenn es sich bei der als Keyword verwendeten Marke um eine Marke mit starker Kennzeichnungskraft handelt. Diese Argumentation ist aus markenrechtlicher Sicht unzulässig.

Wird der Konsument bei Eingabe der fremden Marke aufgrund der Option des «weitgehend passenden Keywords» auf die Anzeige und damit auch auf die Angebote des entsprechenden Anbieters gelotst, liegt aus Sicht des Konsumenten ein kennzeichenmässiger Gebrauch vor. Die Tatsache, dass es sich allenfalls um ein schwaches Kennzeichen handelt, ändert nichts am kennzeichenmässigen Gebrauch. Ob allerdings eine Markenrechtsverletzung vorliegt, ist nach den bekannten Grundsätzen betreffend die Frage der Verwechslungsgefahr zu prüfen. Der Markeninhaber kann dem Anbieter gestützt auf Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG letztlich verbieten, ein zwar nicht identisches, aber verwechselbares Zeichen in der Werbung zu verwenden. Dass das vom Anbieter definierte Stichwort als weitgehend passend zu der vom Konsumenten eingegebenen Marke betrachtet wird, deutet darauf hin, dass es sich um ein ähnliches Zeichen handelt. Gerade bei Marken, die sich aus mehreren Bestandteilen zusammensetzen, wovon es sich bei einem Bestandteil um einen eher beschreibenden Begriff handelt, kann aber die Option des «weitgehend passenden Keywords» dazu führen, dass eine Anzeige generiert wird, ohne dass dadurch eine Markenrechtsverletzung vorliegt.

Nicht überzeugend ist des Weiteren auch das teilweise von der deutschen Rechtsprechung vorgebrachte Argument, ein Markeninhaber könne bei der Option des «weitgehend passenden Keywords» allenfalls ein beschreibendes Kennzeichen monopolisieren, wenn eine Markenrechtsverletzung bejaht würde. Ein beschreibendes Zeichen kann in der Regel markenrechtlich gar nicht geschützt werden, weil es keine Kennzeichnungskraft besitzt und damit vom massgeblichen Verkehrskreis auch nicht als Unterscheidungsmittel wahrgenommen wird. Der Anbieter der kontextabhängigen Werbung kann sich daher gegen die Verletzungsklage wehren, indem er die Schutzfähigkeit des Zeichens bestreitet.

Es ist darauf hinzuweisen, dass Google AdWords die Option bereit hält, ein Stichwort als «ausschliessendes» Keyword festzulegen. Damit kann verhindert werden, dass bei Eingabe eines solcherart definierten Stichwortes eine kontextabhängige Werbung generiert wird. Markenrechtsverletzungen lassen sich dadurch trotz der Option des «weitgehend passenden Keywords» durch Festlegung der Marke als «ausschliessendes» Keyword vermeiden. Aufgrund der letztgenannten Option kann in den meisten Fällen eine gütliche Einigung zwischen den Parteien erzielt werden, weil sich die Anbieter der kontextabhängigen Werbung der markenrechtlichen Problematik aufgrund der Option des «weitgehend passenden Keywords» häufig gar nicht bewusst sind. Durch die Definition der Marke als «ausschliessendes» Keyword kann der Anbieter der kontextabhängigen Werbung weiterhin die Option des «weitgehend passenden Keywords» beibehalten.

IV. Fazit

Die Verwendung einer fremden Marke als Stichwort für kontextabhängige Werbung wie Google AdWords ist zusammenfassend nur dann zulässig, wenn der Werbende die mit diesen Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen auch vertreibt bzw. anbietet. Andernfalls kann der Markeninhaber die Verwendung seiner Marke als Stichwort für die kontextabhängige Werbung gestützt auf Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG markenrechtlich verbieten lassen.

³⁵ Vgl. dazu SABBADINI (Fn. 31), 775 m.w.H.

Da jedoch bei der Verwendung der von Google AdWords angebotenen Option des «weitgehend passenden Keywords» der Anbieter der kontextabhängigen Werbung die fremde Marke allenfalls gar nicht als exaktes Stichwort definiert hat, können sich ohne Absicht des Anbieters Markenrechtsverletzungen ergeben. Aus praktischer Sicht macht es deshalb Sinn, den Anbieter zunächst dazu aufzufordern, die Marke als «ausschliessendes» Keyword zu definieren.

Zusammenfassung

Entgegen der überwiegenden schweizerischen Lehrmeinungen betreffend die Verwendung von Marken als Metatags ist die optische Wahrnehmbarkeit der Marke keine Voraussetzung für den kennzeichenmässigen Gebrauch eines Zeichens. Seit der Revision des MSchG 1992 wird für das Vorliegen einer Markenrechtsverletzung kein markenmässiger Gebrauch mehr vorausgesetzt. Es genügt ein kennzeichenmässiger Gebrauch. Dieser kennzeichenmässige Gebrauch kann auch mündlich erfolgen. Entscheidend ist allein, dass beim durchschnittlichen Verbraucher der Eindruck entsteht, das Zeichen werde in der betreffenden Form als Kennzeichen für Produkte, Dienstleistungen oder für ein Unternehmen verwendet. Sofern ein Anbieter als Keyword für seine kontextabhängige Werbung wie Google AdWords eine fremde Marke verwendet, handelt es sich um einen kennzeichenmässigen Gebrauch. Eine Markenrechtsverletzung stellt dieser kennzeichenmässige Gebrauch der fremden Marke aber nur dann dar, wenn der Anbieter die entsprechenden Markenprodukte gar nicht vertreibt bzw. die Markendienstleistungen nicht anbietet. Der Markeninhaber kann in einem solchen Fall dem Anbieter die Verwendung seiner Marke gestützt auf Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG verbieten. In der Praxis zeigt sich häufig, dass sich die Anbieter der Markenrechtsverletzung gar nicht bewusst sind. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Anbieter die von Google AdWords angebotene Option des «weitgehend passenden Keywords» wählen. Bei dieser Option generieren auch Stichwörter eine kontextabhängige Werbung, die lediglich ähnlich dem vom Anbieter definierten Keyword sind. Für diesen Fall empfiehlt es sich, den betreffenden Anbieter zunächst dazu aufzufordern, die Marke als sog. «ausschliessendes Keyword» zu bestimmen. Dies verhindert die Markenrechtsverletzung, indem bei Eingabe der Marke auch dann keine Werbung generiert wird, wenn die Option des «weitgehend passenden Keywords» beibehalten wird.

Résumé

Contrairement à l'opinion prépondérante dans la doctrine suisse au sujet de l'utilisation de marques comme metatags, le fait que la marque soit perceptible à la vue n'est pas une condition indispensable pour que l'on soit en présence d'un cas d'utilisation d'un signe à des fins distinctives. Depuis la révision de la LPM en 1992, l'existence d'une violation du droit des marques ne présuppose plus une utilisation en tant que marque. Il suffit d'une utilisation en tant que signe distinctif. Une telle utilisation peut aussi avoir lieu oralement. Ce qui est décisif, c'est que l'on suscite auprès du consommateur moyen l'impression que le signe est utilisé comme signe distinctif pour des produits, des services ou une entreprise. Si un concurrent utilise la marque d'autrui comme mot clé pour une publicité contextuelle telle que Google AdWords, il s'agit d'une utilisation en tant que signe distinctif. Cette utilisation de la marque d'autrui en tant que signe distinctif ne représente une violation du droit des marques que si le vendeur n'offre pas les produits de la marque en question (ou les services de cette marque). Le titulaire de la marque peut dans un tel cas interdire au vendeur l'utilisation de sa marque sur la base de l'art. 13 al. 2 lit. e LPM. En pratique, il s'avère fréquemment que les vendeurs ne soient pas du tout conscients d'une violation du droit des marques. Tel est le cas en particulier lorsqu'ils choisissent l'option des mots clés «associés à un ciblage en requête large» offerte par Google AdWords. Avec cette option, les mots clés génèrent aussi une publicité contextuelle avec des termes semblables aux mots clés choisis. Dans ce cas, on recommandera d'abord au vendeur de définir la marque comme «mot clé exact». Cela empêche une violation du droit des marques car aucune publicité ne sera générée avec l'introduction de la marque lorsque l'option du «mot clé associé à un ciblage en requête large» est maintenue.

* Dr. iur., Rechtsanwalt in Baden.

** lic. iur., Rechtsanwaltpraktikant in Baden.