



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 172/11

Verkündet am:
20. Februar 2013
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Beate Uhse

GMV Art. 9 Abs. 1 Buchst. c

- a) Die Auswahl einer bekannten Marke als Schlüsselwort einer Adwords-Anzeige durch einen Mitbewerber des Markeninhabers kann eine Markenverletzung gemäß Art. 9 Abs. 1 Buchst. c GMV sein.
- b) Eine Verletzung der bekannten Marke im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. c GMV kann insbesondere dann vorliegen, wenn der Werbende Nachahmungen von Waren des Inhabers dieser Marke anbietet oder die mit der bekannten Marke versehenen Waren in einem negativen Licht darstellt. Wird dagegen eine Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen des Inhabers der bekannten Marke vorgeschlagen, ohne Funktionen der Marke zu beeinträchtigen, ist davon auszugehen, dass eine solche Benutzung grundsätzlich nicht „ohne rechtfertigenden Grund“ im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. c GMV erfolgt (im Anschluss an EuGH, GRUR 2011, 1124 Rn. 90 f. - Interflora).

BGH, Urteil vom 20. Februar 2013 - I ZR 172/11 - OLG Frankfurt am Main
LG Frankfurt am Main

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 20. Februar 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Dr. Kirchhoff, Dr. Koch und Dr. Löffler

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 28. Juli 2011 aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin vertreibt in Deutschland unter der Bezeichnung „Beate Uhse“ Erotikartikel. Sie ist Inhaberin der für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 03, 05, 09, 10, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41, 42, 43 und 45 eingetragenen Gemeinschaftswortmarke 4 930 161 „BEATE UHSE“. Die Beklagte betreibt in ihrem Internet-Shop unter dem Domainnamen „eis.de“ einen Internetversandhandel für Erotikprodukte. Die Beklagte verwendete im März 2010 die Bezeichnung „Beate Uhse“ als Schlüsselwort, um eine vom Suchmaschinenbetreiber Google eröffnete Möglichkeit zur Werbung auf einem auf einer Internetseite erscheinenden Werbepplatz (AdWords-Anzeige) zu nutzen. Gegen Zahlung eines Entgelts zeigt Google die vom Werbenden vorgegebene AdWords-Anzeige auf der Internetseite, die erscheint, wenn der als

Schlüsselwort benannte Begriff von einem Internetnutzer in die Suchmaske eingegeben wird, rechts neben der Trefferliste in einem gesonderten Bereich an, der mit „Anzeigen“ überschrieben ist. Bei der Eingabe des Wortes „Beate Uhse“ in die Suchmaske bei Google erschien in diesem Bereich folgende Anzeige:

Erotik Shop & Erotik Shop

Ersparnis bis 94% garantiert.

Shop TÜV geprüft! Seriös & diskret.

Eis.de/_Erotik-Shop_&_Erotik-Shop

2 Über die in der Anzeige als elektronischer Verweis (Link) ausgestaltete Internet-Adresse gelangte man zum Internetauftritt der Beklagten.

3 Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Markenrechte. Sie hat beantragt,

der Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verbieten, in einem Internet-Referenzierungsdienst, insbesondere Google, das Schlüsselwort „Beate Uhse“ in oder für eine Werbung mit Erotikartikeln zu benutzen, wenn dies geschieht wie in der Anlage K 3 dargestellt.

4 Ferner hat sie - begrenzt auf Handlungen, die in Deutschland erfolgt sind - Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten begehrt.

5 Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen. Mit der vom Senat zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren weiter. Die Beklagte beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

6 A. Das Berufungsgericht hat die Klage für unbegründet erachtet. Es hat angenommen, die Verwendung der Markennote „Beate Uhse“ als Schlüsselwort im Rahmen von Google-Adwords sei keine markenmäßige Benutzung. Zur Begründung hat es ausgeführt:

7 Die beanstandete Anzeige beeinträchtigt weder die Werbefunktion noch die herkunftshinweisende Funktion der Marke der Klägerin. Die angegriffene Anzeige enthalte keinen Hinweis auf die Marke der Klägerin. Vielmehr werde in dem dort aufgeführten Link auf das Unternehmen der Beklagten hingewiesen. Die Anzeige befinde sich zudem in einer räumlich von der Trefferliste abgegrenzten, durch die Überschrift „Anzeigen“ gekennzeichneten Spalte. Es sei nicht erforderlich, in der Anzeige einen Hinweis aufzunehmen, dass eine wirtschaftliche Verbindung zwischen dem Markeninhaber und dem Werbenden nicht bestehe.

8 B. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision der Klägerin haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

9 I. Das Berufungsgericht hat mit Recht eine Benutzung der Marke gemäß Art. 9 Abs. 1 Buchst. a GMV verneint (dazu 1). Dagegen hat die Revision Erfolg, soweit sie rügt, dass Berufungsgericht habe das Vorbringen der Klägerin zur Bekanntheit ihrer Marke nicht berücksichtigt (dazu 2).

10 1. Der Klägerin steht gegen die Beklagte kein Anspruch auf Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung „Beate Uhse“ als Schlüsselwort zum Zwecke der AdWords-Werbung bei Google aus Art. 9 Abs. 1 Buchst. a GMV zu.

- 11 a) Der Verletzungstatbestand des Art. 9 Abs. 1 Buchst. a GMV setzt voraus, dass ein mit der Gemeinschaftsmarke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist. Dafür ist erforderlich, dass die Benutzung eine der Funktionen der Marke beeinträchtigen kann (EuGH, Urteil vom 23. März 2010 - C-236/08 bis C-238/08, GRUR 2010, 445 Rn. 79 - Google France; BGH, Urteil vom 13. Januar 2011 - I ZR 125/07, GRUR 2011, 828 Rn. 21 = WRP 2011, 1160 - Bananabay II). Im Hinblick auf die Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens als Schlüsselwort für Adwords-Werbung kommt - unbeschadet des Gesichtspunkts der Verletzung einer bekannten Marke (dazu 2) - die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion in Betracht, während die Beeinträchtigung der Werbefunktion regelmäßig ausscheiden wird (EuGH, GRUR 2010, 445 Rn. 81, 98 - Google France; Urteil vom 22. September 2011 - C-323/09, GRUR 2011, 1124 Rn. 44 ff., 54, 66 = WRP 2011, 1550 - Interflora; BGH, GRUR 2011, 828 Rn. 30 - Bananabay II). Denkbar ist ferner die Beeinträchtigung der Investitionsfunktion der Marke, sofern die Benutzung als Schlüsselwort es dem Markeninhaber wesentlich erschwert, seine Marke zum Erwerb oder zur Wahrung eines Rufs einzusetzen, der geeignet ist, Verbraucher anzuziehen und zu binden (EuGH, GRUR 2011, 1124 Rn. 63 ff. - Interflora).
- 12 b) Das Berufungsgericht hat - insoweit von der Revision nicht beanstandet - eine Beeinträchtigung der Werbefunktion der Marke verneint. Es hat ferner rechtsfehlerfrei angenommen, dass es auch an einer Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion fehlt.
- 13 aa) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union hängt die Frage, ob die Herkunftsfunktion beeinträchtigt wird, wenn Internetnutzern bei Eingabe eines mit der Marke identischen Schlüsselworts die Anzeige eines Dritten gezeigt wird, insbesondere davon ab, wie diese Anzeige gestaltet

ist. Die herkunftshinweisende Funktion der Marke ist beeinträchtigt, wenn aus der Anzeige für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die dort beworbenen Waren oder Dienstleistungen vom Inhaber der Marke oder von einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder aber von einem Dritten stammen (EuGH, GRUR 2010, 445 Rn. 83 f. = NJW 2010, 2029 - Google France; Beschluss vom 26. März 2010 - C-91/09, GRUR 2010, 641 Rn. 24 - Eis.de). Für eine Beeinträchtigung in diesem Sinne spricht es daher, wenn in der Anzeige des Dritten suggeriert wird, dass zwischen ihm und dem Markeninhaber eine wirtschaftliche Verbindung besteht. Dasselbe gilt, wenn die Anzeige das Bestehen einer wirtschaftlichen Verbindung zwar nicht suggeriert, hinsichtlich der Herkunft der fraglichen Ware oder Dienstleistung aber so vage gehalten ist, dass ein normal informierter und angemessen aufmerksamer Internetnutzer auf der Grundlage des Werbelinks und der dazu gehörigen Werbebotschaft nicht erkennen kann, ob der Werbende im Verhältnis zum Markeninhaber Dritter oder doch mit diesem wirtschaftlich verbunden ist (EuGH, GRUR 2010, 641 Rn. 26 f. - Eis.de; GRUR 2010, 445 Rn. 89 f. - Google France; GRUR 2011, 1124 Rn. 44 - Interflora). Dabei reicht es für die Feststellung der Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion der Marke wegen des Maßstabs des normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzers nicht aus, dass lediglich einige Internetnutzer nur schwer erkennen können, dass die beworbene Dienstleistung nichts mit derjenigen des Markeninhabers zu tun hat (EuGH, GRUR 2011, 1124 Rn. 50 - Interflora).

- 14 Ob nach diesen Grundsätzen eine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion vorliegt oder vorliegen kann, ist Sache der Würdigung durch das nationale Gericht (EuGH, GRUR 2010, 445 Rn. 88 - Google France; GRUR 2010, 641 Rn. 25 - Eis.de; GRUR 2011, 1124 Rn. 46 - Interflora). Dabei wird eine rechtserhebliche Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion regelmäßig aus-

scheiden, wenn die Anzeige in dem durch die Überschrift „Anzeigen“ gekennzeichneten, deutlich abgesetzten besonderen Werbeblock erscheint und sie selbst weder das Zeichen noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder auf die von diesem angebotenen Produkte enthält, der angegebene Domainname vielmehr erkennbar auf eine andere betriebliche Herkunft hinweist (BGH, GRUR 2011, 828 Rn. 27 - Bananabay II; BGH, Urteil vom 13. Dezember 2012 - I ZR 217/10, GRUR 2013, 290 Rn. 26 = WRP 2013, 505 - MOST-Pralinen).

15 bb) Von diesen Grundsätzen ist ausdrücklich auch das Berufungsgericht ausgegangen. Nach seinen - insoweit von der Revision nicht beanstandeten - Feststellungen befand sich die Anzeige der Beklagten in einer räumlich von der Trefferliste abgegrenzten, durch die Überschrift „Anzeigen“ gekennzeichneten Spalte. Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, die Anzeige habe keinen Hinweis auf die Klagemarke enthalten. Vielmehr werde in dem am Ende der Anzeige befindliche Link auf das Unternehmen der Beklagten hingewiesen. Gegen diese im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegende Beurteilung wendet sich die Revision ohne Erfolg.

16 (1) Die Revision macht geltend, das Berufungsurteil lasse die gebotene umfassende Würdigung der konkreten Fallumstände vermissen. So werde der Verbraucher aus der Werbeaussage „Ersparnis bis 94% garantiert“ einen Bezug zu den Produkten der Klägerin entnehmen, weil aus der Werbeanzeige selbst nicht ersichtlich sei, auf welchen Referenzpreis sich die beworbene Ersparnis beziehe. Ein anderes Verständnis sei erfahrungswidrig. Jedenfalls lasse sich nicht in Abrede stellen, dass aufgrund der bezugslosen Formulierung „Ersparnis bis zu 94%“ mindestens unklar sei, ob die Beklagte nun Produkte der Marke „Beate Uhse“ (verbilligt) anbiete oder nicht. Der Verkehr könne deshalb nicht zweifelsfrei erkennen, ob die Beklagte im Verhältnis zur Klägerin Dritte

oder mit dieser - etwa als Lizenznehmerin - wirtschaftlich verbunden sei. Durch die insgesamt fünfmalige Erwähnung des Begriffs „Shop“ in der Anzeige der Beklagten werde der Eindruck noch verstärkt, dass der in der Werbeanzeige enthaltene Link zu einem Portal führe, auf dem keine eigenen Produkte des Seiteninhabers, sondern Produkte unterschiedlicher Hersteller angeboten würden. Der Verkehr habe deshalb erst recht Anlass zu der Annahme, dort auch die Produkte der Klägerin als der bekanntesten Herstellerin in diesem Segment erwerben zu können.

17 Mit dieser von der Beurteilung des Berufungsgerichts abweichenden Würdigung zeigt die Revision keinen Rechtsfehler des Berufungsgerichts auf. Sie setzt vielmehr in unzulässiger Weise ihre eigene Auffassung an die Stelle der in tatrichterlicher Würdigung vorgenommenen und nicht erfahrungswidrigen Sachverhaltsbewertung des Berufungsgerichts.

18 Im Übrigen scheidet eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Klagemarke auch dann aus, wenn man mit der Revision davon ausgeht, der Verbraucher werde aus der Werbeaussage „Ersparnis bis 94% garantiert“ einen Bezug zu den Produkten der Klägerin entnehmen. Denn dann wäre dem Verbraucher zugleich klar, dass die Anzeige nicht von der Klägerin, sondern von einem ihrer Konkurrenten geschaltet wurde.

19 (2) Ohne Erfolg wendet die Revision weiter ein, der auf einen anderen Anbieter („Eis“) hinweisende Teil des Domainnamens gehe in dem Verweis am Ende der Anzeige (Eis.de/_Erotik-Shop_&_Erotik-Shop) weitgehend unter. Auch insoweit ersetzt sie die abweichende tatrichterliche Würdigung durch ihre eigene, ohne Rechtsfehler des Berufungsgerichts aufzuzeigen.

20 2. Dagegen können auf der Grundlage der vom Berufungsgericht
getroffenen Feststellungen Ansprüche unter dem Gesichtspunkt der Verletzung
einer bekannten Marke nicht ausgeschlossen werden.

21 a) Die Revision macht zutreffend geltend, das Berufungsgericht habe das
Vorbringen der Klägerin zur Bekanntheit der Klagemarke nicht berücksichtigt.
Die Klägerin habe vorgetragen, dass die Klagemarke ausgesprochen hohe Be-
kanntheitswerte genieße und auf dem Gebiet des Vertriebs von Erotikprodukten
die in Deutschland bekannteste Marke sei. Damit hat die Revision Erfolg.

22 b) Die Frage der Bekanntheit der Marke der Klägerin ist entscheidungs-
erheblich. Nach der Verkündung des Berufungsurteils hat der Gerichtshof der
Europäischen Union zur Verwendung bekannter Marken als Schlüsselwort einer
Adwords-Werbung Stellung genommen. Danach kann eine identische Verwen-
dung einer bekannten Marke für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjeni-
gen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, eine Markenverletzung ge-
mäß Art. 9 Abs. 1 Buchst. c GMV darstellen (EuGH, GRUR 2011, 1124 Rn. 68
- Interflora). Dies setzt voraus, dass die Gemeinschaftsmarke bekannt ist und
die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung
der Gemeinschaftsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise aus-
nutzt oder beeinträchtigt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Werbender
durch die Auswahl eines mit einer fremden Marke identischen Zeichens als
Schlüsselwort darauf abzielt, dass die Internetnutzer, die dieses Wort als Such-
begriff eingeben, nicht nur auf die vom Inhaber dieser Marke herrührenden an-
gezeigten Links klicken, sondern auch auf den Werbelink des Werbenden. Au-
ßerdem werden eine bekannte Marke oder der Wortbestandteil einer bekannten
Marke häufiger von Internetnutzern als Suchwort eingegeben, um im Internet
Informationen oder Angebote über Waren oder Dienstleistungen dieser Marke
zu finden. Unter diesen Umständen dient die Auswahl einer bekannten Marke

im Rahmen einer Suchmaschine als Schlüsselwort durch einen Mitbewerber des Markeninhabers dazu, die Unterscheidungskraft und Wertschätzung dieser Marke auszunutzen (EuGH, GRUR 2011, 1124 Rn. 84 ff. - Interflora).

23

Sofern kein „rechtfertigender Grund“ im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. c GMV vorliegt, kann eine solche Auswahl als eine Benutzung zu beurteilen sein, bei der sich der Werbende in den Bereich der Sogwirkung einer bekannten Marke begibt, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und, ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen. Ist dies der Fall, ist diese Ausnutzung durch den Dritten als unlauter anzusehen (EuGH, GRUR 2011, 1124 Rn. 89 - Interflora). Dies kann insbesondere für Fälle anzunehmen sein, in denen Werbende im Internet mittels Benutzung von Schlüsselwörtern, die bekannten Marken entsprechen, Nachahmungen von Waren des Inhabers dieser Marken anbieten oder die mit der bekannten Marke versehenen Waren in einem negativen Licht darstellen. Wenn dagegen im Internet anhand eines Schlüsselwortes, das einer bekannten Marke entspricht, eine Werbung gezeigt wird, mit der, ohne eine bloße Nachahmung von Waren oder Dienstleistungen des Inhabers dieser Marke anzubieten, ohne eine Verwässerung oder Verunglimpfung herbeizuführen und ohne im Übrigen die Funktionen dieser Marke zu beeinträchtigen, eine Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen des Inhabers der bekannten Marke vorgeschlagen wird, ist davon auszugehen, dass eine solche Benutzung grundsätzlich unter einen gesunden und lautereren Wettbewerb im Bereich der fraglichen Waren oder Dienstleistungen fällt und damit nicht „ohne rechtfertigenden Grund“ im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. c GMV erfolgt. Dabei ist die Feststellung und Beurteilung dieser Gesichtspunkte Sache der nationalen Gerichte (EuGH, GRUR 2011, 1124 Rn. 90 f. - Interflora).

24 Nach diesen Grundsätzen kann nicht ausgeschlossen werden, dass auf der Grundlage des von der Revision als übergangen gerügten Vorbringens der Klägerin im Streitfall eine Markenverletzung gemäß Art. 9 Abs. 1 Buchst. c GMV vorliegt.

25 II. Das Berufungsurteil kann daher keinen Bestand haben. Eine abschließende Sachentscheidung ist dem Senat verwehrt, weil das Berufungsgericht die für die Prüfung einer Markenverletzung gemäß Art. 9 Abs. 1 Buchst. c GMV maßgebenden Umstände nicht festgestellt hat. Die Zurückverweisung gibt dem Berufungsgericht Gelegenheit, diese Feststellungen - gegebenenfalls nach ergänzendem Sachvortrag der Parteien - zu treffen. In diesem Zusammenhang wird zu berücksichtigen sein, dass - um von einer Bekanntheit im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. c GMV ausgehen zu können - die Bezeichnung „Beate

Uhse“ als Marke für die hier maßgebenden Waren und Dienstleistungen bekannt sein muss, mithin die Bekanntheit des gleichnamigen Unternehmenskennzeichens nicht ausreicht.

Bornkamm

Pokrant

Kirchhoff

Koch

Löffler

Vorinstanzen:

LG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 03.11.2010 - 2-6 O 318/10 -

OLG Frankfurt/Main, Entscheidung vom 28.07.2011 - 6 U 272/10 -