



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 173/16

Verkündet am:
12. Dezember 2019
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

ÖKO-TEST I

VO (EG) Nr. 207/2009 Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c, Art. 102 Abs. 1 Satz 1;
VO (EU) Nr. 2017/1001 Art. 9 Abs. 2 Buchst. c, Art. 130 Abs. 1 Satz 1

- a) Für eine Berücksichtigung von Investitionen bei der Beurteilung der Bekanntheit einer Marke ist nicht erforderlich, dass die Investitionen der Marke unmittelbar zugutekommen; es reicht vielmehr aus, dass die Marke - wie etwa im Falle von Publikationen unter Verwendung der Marke - mittelbar hiervon profitiert.
- b) Die Prüfung einer gedanklichen Verknüpfung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV, bei der eine Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falls zu erfolgen hat, erfordert grundsätzlich auch Feststellungen dazu, ob das angegriffene Zeichen für mit der Markeneintragung identische, ähnliche oder unähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendet wird.

BGH, Urteil vom 12. Dezember 2019 - I ZR 173/16 - Kammergericht
LG Berlin

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. September 2019 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, den Richter Prof. Dr. Schaffert, die Richterin Dr. Schwonke, den Richter Feddersen und die Richterin Dr. Schmaltz

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 5. Zivilsenats des Kammergerichts vom 21. Juni 2016 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin gibt seit 1985 das Magazin "ÖKO-TEST" heraus, in dem Waren- und Dienstleistungstests veröffentlicht werden. Sie ist Inhaberin der nachfolgend abgebildeten, am 21. März 2012 angemeldeten und am 31. August 2012 für die Dienstleistungen der Klasse 35

Verbraucherberatung und -aufklärung, Verbraucherinformation und -beratung bei der Auswahl von Waren und Dienstleistungen, insbesondere unter Verwendung von Test- und Untersuchungsergebnissen sowie mittels Qualitätsurteilen; Werbung in Bezug auf Produkteigenschaften, insbesondere unter Bezugnahme auf Untersuchungsergebnisse, wie Qualitätsurteile und Warentests

eingetragenen Unionsmarke Nr. 010745529 (Klagemarke):



2 Die Klägerin gestattet den Herstellern und Vertreibern der von ihr getesteten Produkte die Werbung mit dem ÖKO-TEST-Zeichen, wenn diese mit der Klägerin einen Vertrag schließen, der die Nutzungsbedingungen einschließlich der Vergütung regelt und für Verletzungen die Zahlung einer Vertragsstrafe durch den Nutzer vorsieht.

3 Die Beklagte betreibt den Versandhandel mit Waren. Sie hat mit der Klägerin keinen Lizenzvertrag geschlossen. Im Oktober 2014 bot die Beklagte in ihrem Internetportal die Babyartikel "NUK Trinkflasche FIRST CHOICE, PP 150 ml, Baby Blue" und "MAM Beißring Bite&Brush, grün" in der nachstehend abgebildeten Weise an. Diese Produkte waren von der Klägerin in einer anderen Farbgestaltung getestet worden. Neben den Produktpräsentationen befand sich jeweils eine Abbildung des "ÖKO-TEST"-Zeichens, das mit der Bezeichnung des getesteten Produkts, dem Testergebnis "sehr gut" und der Fundstelle des Tests versehen war. Außerdem enthält das in der Werbung verwendete ÖKO-TEST-Zeichen unter dem Schriftzug "ÖKO-TEST" in kleinerer Schrift den Zusatz "RICHTIG GUT LEBEN".





4 Die Klägerin sieht in dieser Verwendung des "ÖKO-TEST"-Zeichens zur Werbung für die genannten Produkte eine Verletzung ihrer Rechte an der Klagemarke. Sie hat die Beklagte ohne Erfolg vorgerichtlich abgemahnt.

5 Die Klägerin hat beantragt,

1. es der Beklagten unter Androhung der gesetzlich vorgesehenen Ordnungsmittel zu verbieten, die als "MAM Beißring Bite&Brush, grün" sowie "NUK Trinkbecher FIRST CHOICE PP 150 ml, Baby Blue" bezeichneten Produkte mit der als OKÖ-TEST-Siegel bekannten und im Register des HABM mit der Anmeldenummer 010745529 eingetragenen Marke - wie geschehen auf der Internetseite www.o.de - zu bewerben und/oder bewerben zu lassen;
2. die Beklagte zu verurteilen, an sie 3.063,80 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 12. November 2014 zu zahlen.

6 Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass die Bezugnahme auf die konkrete Verletzungsform durch Einblendung der vorstehend abgebildeten Internetseiten ergänzt wird (KG, Urteil vom 21. Juni 2016 - 5 U 136/15, BeckRS 2016, 129190). Mit der vom Bundesgerichtshof zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

7 Der Senat hat mit Beschluss vom 18. Januar 2018 das Verfahren in entsprechender Anwendung von § 148 ZPO bis zu einer Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union in dem Verfahren C-690/17 ausgesetzt. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat in diesem Verfahren durch Urteil vom 11. April 2019 entschieden (C-690/17, GRUR 2019, 621 = WRP 2019, 863 - ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST]).

Entscheidungsgründe:

8 A. Das Berufungsgericht hat die geltend gemachten Ansprüche als begründet angesehen und hierzu ausgeführt:

9 Der Unterlassungsantrag sei durch Bezugnahme auf die konkrete Verletzungsform hinreichend bestimmt. Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch bestehe gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV. Die Klagemarke sei in der Europäischen Union bekannt. Die Beklagte habe ein der Klagemarke ähnliches Zeichen verwendet. Sie habe das Zeichen auch im Sinne des Bekanntheitsschutzes rechtsverletzend benutzt und die Wertschätzung der Klagemarke unlauter ausgenutzt.

10 B. Die Revision hat keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsantrag zu Recht als zulässig (dazu B I) und begründet (dazu B II) angesehen und die mit dem weiteren Klageantrag geltend gemachten Abmahnkosten zugesprochen (dazu B III).

11 I. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsantrag zu Recht als zulässig angesehen. Der Unterlassungsantrag ist insbesondere hinreichend bestimmt im Sinne des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

- 12 1. Nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO darf ein Unterlassungsantrag - und nach § 313 Abs. 1 Nr. 4 ZPO eine darauf beruhende Verurteilung - nicht derart un-
deutlich gefasst sein, dass der Streitgegenstand und der Umfang der Prüfungs-
und Entscheidungsbefugnis des Gerichts nicht mehr klar umrissen sind, der
Beklagte sich deshalb nicht erschöpfend verteidigen kann und im Ergebnis dem
Vollstreckungsgericht die Entscheidung darüber überlassen bleibt, was dem
Beklagten verboten ist; der Mangel der Bestimmtheit des Klageantrags ist auch
im Revisionsverfahren von Amts wegen zu beachten (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil
vom 7. März 2019 - I ZR 184/17, GRUR 2019, 746 Rn. 15 = WRP 2019, 874 -
Energieeffizienzklasse III, mwN).
- 13 2. Das Berufungsgericht hat den in der Berufungsinstanz um die Bezug-
nahme auf die konkreten Verletzungsformen ergänzten Klageantrag zu Recht
als hinreichend bestimmt angesehen. Die Revision zeigt mit ihrer Rüge, der
Beklagten solle nach dem Wortlaut des Antrags die Werbung "mit der als ÖKO-
TEST-Siegel bekannten" Klagemarke verboten werden, obwohl zum einen die
Beklagte nicht die Klagemarke, sondern ein Siegel, das im Unterschied zur Kla-
gemarke mit dem Zusatz "RICHTIG GUT LEBEN" versehen sei, verwendet ha-
be, und obwohl zum anderen die Bekanntheit der Klagemarke "als ÖKO-TEST-
Siegel" nicht ersichtlich sei, keinen Mangel der Bestimmtheit des Klageantrags
auf. Die Nennung der Klagemarke und ihrer etwaigen Bekanntheit ist eine un-
schädliche Überbestimmung des Klageantrags (vgl. BGH, Urteil vom
10. Februar 2011 - I ZR 183/09, GRUR 2011, 340 Rn. 24 = WRP 2011, 459 -
Irische Butter; Urteil vom 2. Februar 2012 - I ZR 81/10, GRUR 2012, 945 Rn. 24
= WRP 2012, 1222 - Tribenuronmethyl), dessen Gegenstand durch die Bezug-
nahme auf die konkrete Verletzungsformen in der Berufungsinstanz klargestellt
worden ist.
- 14 II. Das Berufungsgericht hat die Voraussetzungen des von der Klägerin
geltend gemachten Unterlassungsanspruchs gemäß Art. 102 Abs. 1 Satz 1,
Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Ge-

meinschaftsmarke (GMV) und Art. 130 Abs. 1 Satz 1, Art. 9 Abs. 2 Buchst. c der Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke (UMV) rechtsfehlerfrei bejaht.

15 1. Ein auf Wiederholungsgefahr gestützter Unterlassungsanspruch ist nur begründet, wenn das beanstandete Verhalten sowohl zum Zeitpunkt seiner Vornahme rechtswidrig war als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung in der Revisionsinstanz rechtswidrig ist (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 17. Oktober 2018 - I ZR 136/17, GRUR 2019, 79 Rn. 16 = WRP 2019, 73 - Tork, mwN). An die Stelle der im Zeitpunkt der beanstandeten Handlungen im Oktober 2014 geltenden Art. 102 Abs. 1 Satz 1 und Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV sind mit Wirkung vom 1. Oktober 2017 die Vorschriften des Art. 130 Abs. 1 Satz 1 und des Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV getreten. Für den Streitfall erhebliche Rechtsänderungen sind hiermit nicht verbunden.

16 Art. 102 Abs. 1 Satz 1 GMV und Art. 130 Abs. 1 Satz 1 UMV regeln gleichermaßen, dass ein Unionsmarkengericht, das die Verletzung einer Unionsmarke feststellt, dem Beklagten die Fortsetzung der Verletzungshandlung verbietet, sofern dem nicht besondere Gründe entgegenstehen. Sowohl nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV als auch nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV umfasst das Markenrecht das Recht des Inhabers, Dritten zu verbieten, das Zeichen ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Unionsmarke identisch oder ihr ähnlich ist, die Unionsmarke in der Union bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Unionsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Dieser Schutz gilt, wie die Neufassung des Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV klargestellt hat, unabhängig davon, ob die mit dem Zeichen versehenen Waren oder Dienstleistungen mit denjenigen identisch sind oder denjenigen ähnlich oder nicht ähnlich sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist. Dies galt auch schon für Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV (vgl. EuGH, Urteil vom

6. Oktober 2009 - C-301/07, Slg. 2009, I-9429 = GRUR 2009, 1158 Rn. 19 - Pago International [Pago]), so dass insoweit durch die Neufassung der Vorschrift keine Rechtsänderung eingetreten ist.

17 2. Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Bekanntheit der Klagemarke.

18 a) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klagemarke sei in der Europäischen Union bekannt. Den Senatsmitgliedern sei die Marke als Zeichen für die von einem bestimmten Unternehmen durchgeführten Tests bekannt. Die Bekanntheit könne auch schon zeitlich vor der Markeneintragung erworben werden. Es komme auch ein Imagetransfer dergestalt in Betracht, dass die Bekanntheit einer älteren Marke desselben Markeninhabers einer jüngeren Marke zugutekomme. Das eingereichte demoskopische Gutachten komme zu dem Ergebnis, dass die Klagemarke 61,7 % der Gesamtbevölkerung bekannt sei. Die Klägerin habe in enormem Umfang in die Bekanntheit der Klagemarke investiert, wie sich schon an den seit über 25 Jahren von ihr finanzierten Tests und deren Publikation in der ebenso lang vertriebenen Zeitschrift zeige. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

19 b) Eine Marke ist bekannt im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV, wenn sie über einen gewissen Grad an Bekanntheit beim maßgeblichen Publikum verfügt. Dieses Publikum ist nach der unter der betreffenden Marke vermarkteten Ware oder Dienstleistung zu bestimmen; der erforderliche Bekanntheitsgrad ist als erreicht anzusehen, wenn die Marke einem bedeutenden Teil dieses Publikums bekannt ist (EuGH, GRUR 2019, 621 Rn. 47 - ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST], mwN). Insofern kann nicht verlangt werden, dass die Marke einem bestimmten Prozentsatz dieses Publikums bekannt ist (EuGH, GRUR 2009, 1158 Rn. 24 - Pago International [Pago]). Ferner genügt es, wenn ein bedeutender Teil des maßgeblichen Publikums dieses Zeichen kennt; es ist nicht erforderlich, dass dem Publikum die Eintragung dieses Zeichens als Marke bekannt ist (EuGH, GRUR 2019, 621

Rn. 49 - ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST]). Bekanntheit der Unionsmarke in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets, das dem Gebiet eines Mitgliedstaats entsprechen kann, reicht für die Annahme einer Bekanntheit der fraglichen Unionsmarke in der gesamten Union aus (EuGH, GRUR 2019, 621 Rn. 50 - ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST], mwN).

20 Bei der Prüfung dieser Voraussetzung hat das nationale Gericht alle relevanten Umstände des Falls zu berücksichtigen, also insbesondere den Marktanteil der Marke, die Intensität, die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie den Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (EuGH, GRUR 2009, 1158 Rn. 25 - Pago International [Pago], mwN).

21 Die Feststellung der Bekanntheit der Klagemarke obliegt im Wesentlichen dem Tatgericht. Tatsachen, aus denen sich die Bekanntheit einer Marke ergibt, können allgemein geläufig und deshalb offenkundig im Sinne des § 291 ZPO sein. Dazu rechnet auch, dass die Marke während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt (vgl. BGH, Urteil vom 2. April 2015 - I ZR 59/13, BGHZ 205, 22 Rn. 10 - Springender Pudel, mwN).

22 c) Die Beurteilung des Berufungsgerichts steht mit diesen Maßstäben im Einklang.

23 aa) Die Revision rügt, das Berufungsgericht habe die Bekanntheit der Klagemarke letztlich allein damit begründet, dass sie den Mitgliedern des Berufungsgerichts bekannt sei und habe keine Feststellungen zu den tatsächlichen Umständen getroffen, aus denen sich die Bekanntheit der Klagemarke ergeben könnte. Hiermit dringt die Revision nicht durch. Das Berufungsgericht hat die Bekanntheit der Klagemarke mit Blick auf die seit über 25 Jahren erfolgende Publikation von Testergebnissen unter dem "ÖKO-Test"-Zeichen und den erheblichen Umfang der dieser Tätigkeit zugrundeliegenden Investitionen bejaht.

Entgegen der Ansicht der Revision sind Investitionen, die die Klägerin für die Publikation von Testergebnissen unter dem "ÖKO-TEST"-Zeichen aufgewendet hat, als Investitionen zur Förderung ihrer Marke berücksichtigungsfähig. Für eine Berücksichtigung von Investitionen bei der Beurteilung der Bekanntheit einer Marke ist nicht erforderlich, dass die Investitionen der Marke unmittelbar zugutekommen. Es reicht vielmehr aus, dass die Marke mittelbar hiervon profitiert.

24 bb) Ohne Erfolg wendet sich die Revision auch dagegen, dass das Berufungsgericht die Ergebnisse der im Frühjahr 2015 durchgeführten Verkehrsbefragung berücksichtigt hat. Methodische Mängel der demoskopischen Fragestellung vermag die Revision nicht aufzuzeigen.

25 Bei der Bewertung der Umfrageergebnisse braucht nicht entschieden zu werden, ob das Berufungsgericht zu Recht eine Bestätigung seiner Bekanntheitsannahme darin gesehen hat, dass die Klagemarke 61,7 % der Gesamtbevölkerung bekannt ist. Jedenfalls wird die Annahme des Berufungsgerichts von dem Umstand gestützt, dass nach dem Inhalt der Befragung 50,3 % der Angehörigen des betroffenen Adressatenkreises, zu dem Käufer und Leser von Verbrauchermagazinen gehören, das Zeichen als Kennzeichnungsmittel wahrnehmen. Dieser Wert setzt sich zusammen aus 36,4 % der Befragten, die das Zeichen als Hinweis auf Testergebnisse "eines ganz bestimmten Unternehmens" ansehen, 0,1 % der Befragten, die von einer wirtschaftlichen Verbindung mehrerer unterschiedlicher Unternehmen ausgehen, und 19,5 % der Befragten, die zwar zunächst keinen Unternehmenshinweis erkannt haben, jedoch nach einer weiteren offenen Aufklärungsfrage Angaben gemacht haben, die auf einen Alleinstellungshinweis hindeuten. Abzuziehen sind 5,7 % namentliche Fehlzuordnungen (hierzu vgl. BGH, Beschluss vom 17. Oktober 2013 - I ZB 65/12, GRUR 2014, 483 Rn. 36 = WRP 2014, 438 - test, mwN). Der durch diese Befragung ermittelte Bekanntheitsgrad von 50,3 % der Klagemarke ist für die Annahme von Bekanntheit im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV und Art. 9

Abs. 2 Buchst. c UMV mehr als ausreichend (vgl. zur Annahme von Bekanntheit bei deutlich niedrigeren Werten BGH, Urteil vom 2. Juni 2016 - I ZR 75/15, GRUR 2017, 75 Rn. 37 = WRP 2017, 74 - Wunderbaum II).

26 3. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht auch eine rechtsverletzende Benutzung im Sinne des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV bejaht.

27 a) Das Berufungsgericht hat angenommen, das Publikum verknüpfe das von der Beklagten verwendete Logo gedanklich mit der bekannten Klagemarke, weil es die Verwendung des der Klagemarke sehr ähnlichen Logos dahin verstehe, dass die beworbenen Produkte von der Klägerin als Markeninhaberin getestet worden seien. Ob damit eine Verwendung für die beworbenen Produkte oder für die Dienstleistung "Verbraucherberatung" erfolgt sei, könne offenbleiben, weil der Bekanntheitsschutz auch eingreife, wenn ein mit der bekannten Marke identisches oder ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt werde, die den Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen sei, lediglich ähnlich seien. Diese Sichtweise hat im Ergebnis Bestand.

28 b) Eine rechtsverletzende Benutzung eines mit der bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV setzt voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise die einander gegenüberstehenden Zeichen gedanklich miteinander verknüpfen (vgl. (EuGH, Urteil vom 23. Oktober 2003 - C-408/01, GRUR 2004, 58 Rn. 29 - Adidas Salomon und Adidas Benelux [Drei-Streifen-Motiv]; Urteil vom 10. April 2008 - C-102/07, Slg. 2008, I-2439 = GRUR 2008, 503 Rn. 41 - adidas und adidas Benelux [Drei-Streifen-Motiv]; BGH, Urteil vom 3. Februar 2005 - I ZR 159/02, GRUR 2005, 583, 584 [juris Rn. 15] = WRP 2005, 896 - Lila-Postkarte; Urteil vom 17. August 2011 - I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 Rn. 54 = WRP 2011, 1454 - TÜV II; Urteil vom 23. September 2015 - I ZR 105/14, BGHZ 207, 71 Rn. 32 - Goldbären). Die im Wesentlichen dem Tatgericht obliegende Beurteilung der Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung

gegeben ist (vgl. BGH, GRUR 2011, 1043 Rn. 55 - TÜV II), hat unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falls zu erfolgen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (vgl. EuGH, GRUR 2004, 58 Rn. 30 - Adidas Salomon und Adidas Benelux [Drei-Streifen-Motiv]; GRUR 2008, 503 Rn. 41 - adidas und adidas Benelux [Drei-Streifen-Motiv]; EuGH, Urteil vom 27. November 2008 - C-252/07, Slg. 2008, I-8823 = GRUR 2009, 56 Rn. 41 f. - Intel Corporation [INTEL/INTELMARK]; Urteil vom 24. März 2011 - C-552/09, Slg. 2011, I-2063 = GRUR Int. 2011, 500 Rn. 56 – Ferrero/HABM [TiMi KINDERJOGHURT/KINDER]). Bei fehlender Zeichenähnlichkeit kommt ein Anspruch nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV nicht in Betracht (vgl. zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG BGH, Urteil vom 19. Februar 2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 597 [juris Rn. 53] = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; Urteil vom 2. April 2009 - I ZR 78/06, GRUR 2009, 672 Rn. 49 = WRP 2009, 824 - OSTSEE-POST; BGHZ 207, 71 Rn. 32 - Goldbären).

29 c) Die Würdigung des Berufungsgerichts entspricht diesen Grundsätzen.

30 aa) Die Annahme, zwischen der Klagemarke und dem von der Beklagten verwendeten Zeichen bestehe eine hochgradige Ähnlichkeit, weil letzteres sich nur durch den in kleiner Schriftgröße gehaltenen Zusatz "RICHTIG GUT LEBEN" unterhalb des Schriftzugs "ÖKO TEST" von der Marke unterscheide, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.

31 bb) Nicht zu beanstanden ist weiter, dass das Berufungsgericht seiner Entscheidung die Unähnlichkeit der betroffenen Waren und Dienstleistungen zugrunde gelegt hat.

32

(1) Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob die Beklagte das Zeichen für mit den eingetragenen Dienstleistungen identische, ähnliche oder unähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendete. Feststellungen hierzu sind für die Anwendung des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV und des Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV grundsätzlich erforderlich. Zwar kommt es für den Tatbestand des Bekanntheitsschutzes auf die Ähnlichkeit zwischen Unionsmarke und verwendetem Zeichen an, nicht aber auf die Identität, Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit der für die Marke eingetragenen und von der Zeichenverwendung betroffenen Waren oder Dienstleistungen. Im Rahmen der umfassenden Würdigung der Einzelfallumstände, die im Rahmen der Prüfung vorzunehmen ist, ob eine rechtsverletzende Benutzung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV vorliegt, sind jedoch auch die Art der betroffenen Waren oder Dienstleistungen und der Grad ihrer Nähe zu berücksichtigen (vgl. oben Rn. 28).

33 Mangels entgegensehender Feststellungen des Berufungsgerichts ist zugunsten der Beklagten davon auszugehen, dass sie mit der Zeichenverwendung nicht selbst die Dienstleistung der Verbraucherberatung vornahm, sondern lediglich auf das Ergebnis des von der Klägerin erbrachten Tests hinwies, mithin weder eine identische noch eine ähnliche Dienstleistung erbrachte. Auch das Berufungsgericht hat für seine Prüfung eine Unähnlichkeit der Dienstleistungen unterstellt.

34 (2) Es bestehen im Streitfall im Übrigen auch keine Anzeichen dafür, dass die Beklagte sich durch Anbringung des Testsiegels in den Augen der Öffentlichkeit als Fachmann für den Bereich des Warentests darstellen will oder dass eine spezifische und unlösbare Verbindung zwischen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit, der Herstellung und Vermarktung von Waren, und der Tätigkeit der Klägerin besteht. Vielmehr ist davon auszugehen, dass das der Klagemarke ähnliche Zeichen in der Produktwerbung der Beklagten nur zu dem Zweck angebracht ist, die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf die Qualität dieser Pro-

dukte zu lenken und auf diese Weise den Verkauf der Waren der Beklagten zu fördern. Ein Händler, der im Rahmen seines Warenangebots über die Eigenschaften einer Ware wie deren Bewertung im Rahmen eines von Dritten durchgeführten Tests informiert, erbringt neben der Handelsdienstleistung nicht zugleich die Dienstleistung der Verbraucherberatung und -information (vgl. EuGH, GRUR 2019, 621 Rn. 33 - ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST]).

35 (3) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, der Verkehr verstehe das von der Beklagten verwendete Zeichen nicht als Marke, weil er nicht annehme, die so gekennzeichneten Produkte stammten von der Klägerin oder stünden auch nur mit ihr in Verbindung; vielmehr ordne der Verkehr die Produkte der Beklagten oder den Herstellern zu und sehe das verwendete Zeichen nur als ergänzende Produktinformation an.

36 Zum einen setzt die Verletzung einer bekannten Marke nicht voraus, dass der Verkehr in dem angegriffenen Zeichen eine Marke sieht und annimmt, die damit gekennzeichneten Produkte stammten vom Inhaber der Marke oder einem mit ihm verbundenen Unternehmen. Eine bekannte Marke kann selbst dann verletzt sein, wenn der Verkehr das angegriffene Zeichen lediglich als Verzierung auffasst, sofern eine gedankliche Verknüpfung mit der Marke erfolgt (vgl. EuGH, GRUR 2004, 58 Rn. 38 bis 41 - Adidas Salomon und Adidas Benelux [Drei-Streifen-Motiv]). Zum anderen erfordert die Verletzung einer bekannten Marke nicht, dass die Markenfunktionen der bekannten Marke durch die Verwendung des angegriffenen Zeichens beeinträchtigt werden. Es genügt vielmehr, wenn dadurch die Wertschätzung der bekannten Marke ausgenutzt oder beeinträchtigt wird. Eine solche Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung kommt bereits dann in Betracht, wenn durch die Verwendung des angegriffenen Zeichens eine gedankliche Verknüpfung zur bekannten Marke hergestellt wird. Der Charakter der Klagemarke als Testsiegel steht einer rechtsverletzenden Benutzung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV

und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV nicht entgegen (vgl. EuGH, GRUR 2019, 621 Rn. 53 - ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST]).

37 cc) Die Annahme des Berufungsgerichts, die Klagemarke sei bekannt im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden (s. Rn. 22 ff.).

38 dd) Die Annahme des Berufungsgerichts, der Verkehr stelle eine gedankliche Verknüpfung mit der Klagemarke her, weil er annehme, die Klägerin habe die mit dem Testsiegel beworbenen Produkte getestet, ist danach frei von Rechtsfehlern. Die Beklagte vermittelt dem Verkehr eine Information über die Beschaffenheit oder die Qualität des von ihr vertriebenen Produkts und bezieht sich hierzu auf die unter der bekannten Marke der Klägerin erbrachte Dienstleistung des Warentests. Im Rahmen der Gesamtbetrachtung wiegen die Bekanntheit der Klagemarke und die hohe Zeichenähnlichkeit so schwer, dass die Unähnlichkeit der betroffenen Waren und Dienstleistungen der Annahme einer gedanklichen Verknüpfung nicht entgegensteht.

39 4. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht angenommen, dass die angegriffene Zeichenverwendung die Wertschätzung der Klagemarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

40 a) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, die Beklagte versuche, zur Steigerung ihrer Umsätze vom positiven Markenimage zu profitieren. Der Verkehr vertraue dem Testsiegel der Klägerin insbesondere unter dem Aspekt Umweltverträglichkeit und Gesundheit. Diese Wertschätzung beute die Beklagte unlauter aus. Die Klägerin sei darauf angewiesen, zur Aufrechterhaltung des guten Rufes der Marke die Benutzung ihrer Marke durch Vertreiber von Produkten zu kontrollieren, um Missbräuchen oder missverständlichen Werbemaßnahmen vorzubeugen. Die Zeichenverwendung im Streitfall signalisiere dem Verbraucher, es sei nicht nur ein Test erfolgt, sondern die Klägerin kontrolliere die Werbung für das konkret angebotene Produkt. Der Klägerin müsse die Entscheidung darüber vorbehalten bleiben, ob die beworbenen Produkte als von der Klägerin getestet dargestellt werden dürften. Die Beklagte habe keinen An-

spruch auf unentgeltliche Werbehilfe durch die Klägerin. Diese Würdigung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

41 b) Bei der Prüfung, ob die Benutzung eines Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt, ist eine umfassende Beurteilung aller relevanten Umstände des konkreten Falls vorzunehmen, insbesondere des Ausmaßes der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft der Marke, des Grades der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen sowie der Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und des Grades ihrer Nähe. Eine Ausnutzung oder Beeinträchtigung liegt umso eher vor, je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Marke sind. Je unmittelbarer und stärker die Marke von dem Zeichen in Erinnerung gerufen wird, desto größer ist die Gefahr, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009 - C-487/07, Slg. 2009, I-5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 44 - L'Oréal u.a.).

42 Versucht ein Dritter, sich durch die Verwendung eines mit einer bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, 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, so ist der sich aus dieser Verwendung ergebende Vorteil als eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke anzusehen (vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 49 - L'Oréal u.a.; EuGH, Urteil vom 6. Februar 2014 - C-65/12, GRUR 2014, 280 Rn. 52 - Leidseplein Beheer und De Vries [Bull Dog/Red Bull]; BGH, Urteil vom

31. Oktober 2013 - I ZR 49/12, GRUR 2014, 378 Rn. 33 = WRP 2014, 445 - OTTO CAP).

43 c) Die Würdigung des Berufungsgerichts steht mit diesen Grundsätzen in Einklang.

44 aa) Die Revision macht geltend, die Beklagte nutze dadurch, dass sie das angegriffene Zeichen dazu verwende, ihre Kunden auf die von der Klägerin vorgenommenen Tests und die gute Bewertung der angebotenen Produkte hinzuweisen, nicht eine besondere Wertschätzung der Klagemarke aus. Die Klagemarke sei zu einer Verwendung in der Werbung völlig ungeeignet, weil sie keine Angaben über die durchgeführten Tests enthalte. Damit hat die Revision keinen Erfolg. Dass die Klagemarke im Unterschied zum angegriffenen Zeichen keine Angaben über Testergebnis und -fundstelle aufweist, steht zwar der Annahme einer Zeichenidentität entgegen. Diese ist jedoch, wie das Berufungsgericht zutreffend erkannt hat, für die Annahme des Bekanntheitsschutzes nicht erforderlich.

45 bb) Die Revision rügt weiter, das Berufungsgericht habe bei der Beurteilung, ob die Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung unlauter erfolgt sei, ausschließlich auf die Interessen der Klägerin abgestellt und die Interessen der Beklagten und die Bedeutung des Testsiegels für die angesprochenen Verkehrskreise außer Acht gelassen. Auch damit hat sie keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat die Umstände des vorliegenden Einzelfalls umfassend gewürdigt und hierbei das Interesse der angesprochenen Verkehrskreise an der Produktinformation und das Interesse der Beklagten, ihre Kunden auf die gute Bewertung ihrer Produkte durch die Klägerin hinzuweisen, nicht außer Acht gelassen. Das Berufungsgericht hat das Interesse der Klägerin daran, die Werbung mit ihrer Marke daraufhin zu kontrollieren, ob sie ihren testbezogenen Maßstäben genügt, höher bewertet. Das ist im Hinblick darauf, dass die Klägerin erhebliche wirtschaftliche Anstrengungen für die Schaffung und Erhaltung der Bekanntheit ihrer Marke unternommen hat und die Beklagte sich die daraus

resultierende Werbewirkung der Marke ohne finanziellen Beitrag zunutze macht, nicht zu beanstanden.

46 Ohne Erfolg macht die Revision daher auch geltend, dass die Verwendung des angegriffenen Zeichens als Hinweis auf die Eigenschaften der beworbenen Ware zulässig sei. Es trifft zwar zu, dass die Wertungen des Freistellungstatbestands des Art. 12 GMV und des Art. 14 UMV - insbesondere die Frage, ob die Benutzung des Zeichens durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht - im Rahmen des Bekanntheitsschutzes bei der Prüfung zum Tragen kommen können, ob Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt werden (vgl. zu § 23 MarkenG BGH, GRUR 2011, 1043 Rn. 65 - TÜV II; BGH, Urteil vom 28. Juni 2018 - I ZR 236/16, GRUR 2019, 165 Rn. 22 = WRP 2019, 200 - keine-vorwerkvertretung). Das Interesse der Beklagten, in der Werbung auf ein positives Testergebnis hinzuweisen, hat nach der rechtsfehlerfreien Würdigung des Berufungsgerichts jedoch hinter dem Interesse der Klägerin daran zurückzustehen, die Werbung mit der Klagemarke auf die Einhaltung der testbezogenen Maßstäbe zu kontrollieren.

47 cc) Die Revision beanstandet zu Unrecht, das Berufungsgericht habe nicht geprüft, ob die angegriffene Zeichenverwendung die Gefahr einer Änderung des Verbraucherverhaltens begründe. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union erfordert die Verletzung einer bekannten Marke durch Beeinträchtigung ihrer Unterscheidungskraft den Nachweis, dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, für die die Klagemarke eingetragen ist, infolge der Benutzung des angegriffenen Zeichens geändert hat oder dass die ernsthafte Gefahr einer künftigen Änderung dieses Verhaltens besteht (vgl. EuGH, GRUR 2009, 56 Rn. 77 - Intel Corporation [INTEL/INTELMARK]). Das Berufungsgericht hat hierzu allerdings festgestellt, dass die Aufrechterhaltung des Rufs der

Marke, die für die Durchführung vertrauenswürdiger Tests stehe, es erforderlich mache, die Markennutzung durch Warenanbieter zu kontrollieren und Missbräuchen entgegenzuwirken. Leidet das Ansehen der Marke, weil in der Produktwerbung Testergebnisse unter dem Logo der Klägerin ohne ihre Erlaubnis abgebildet werden und die Einhaltung der von ihr für die Testwerbung geforderten Maßstäbe nicht gesichert ist, so folgt hieraus ohne weiteres eine hinreichende Gefahr, dass Verbraucher sich bei ihrer Kaufentscheidung in abnehmendem Maße vom Logo der Klägerin beeinflussen lassen.

48 III. Die Revision bleibt schließlich ohne Erfolg, soweit das Berufungsgericht der Klägerin einen Anspruch auf Erstattung vorgerichtlicher Abmahnkosten zuerkannt hat.

49 1. Grundlage für den Anspruch auf Erstattung der Kosten für die Abmahnung wegen der Verletzung einer Unionsmarke sind die Bestimmungen der §§ 670, 683, 677 BGB (BGH, Urteil vom 7. März 2019 - I ZR 61/18, GRUR 2019, 953 Rn. 15 = WRP 2019, 1186 - Kühlergrill). Für die Prüfung ist auf den Zeitpunkt der Abmahnung abzustellen (BGH, Urteil vom 25. April 2019 - I ZR 93/17, GRUR 2019, 754 Rn. 12 = WRP 2019, 883 - Prämiensparverträge, mwN).

50 2. Das Berufungsgericht hat den Anspruch auf Abmahnkostenersatz rechtsfehlerfrei zugesprochen. Die Revision rügt ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe keine Feststellungen zur Bekanntheit der Klagemarke im Zeitpunkt der Abmahnung getroffen. Das Berufungsgericht ist ersichtlich davon ausgegangen, dass im Zeitpunkt der Abmahnung nach der im Oktober 2014 erfolgten Werbung der Beklagten die Voraussetzungen des Bekanntheitsschutzes der Klagemarke bereits in im Wesentlichen gleicher Weise vorlagen wie im Zeitpunkt des Schlusses der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung im Juni 2016. Diese Beurteilung ist frei von Rechtsfehlern. Zum einen ist die Klagemarke nach den Feststellungen des Berufungsgerichts bereits seit geraumer Zeit bekannt. Zum anderen beruht die von der Klägerin vorgelegte Verkehrsumfra-

ge, die die Beurteilung des Berufungsgerichts stützt, auf einer im April und Mai 2015 und somit nur etwa ein halbes Jahr nach dem Zeitpunkt der beanstandeten Werbung durchgeführten Erhebung. Anderweitige, gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts sprechende Umstände sind weder ersichtlich noch werden sie von der Revision aufgezeigt. Einwendungen gegen die zuerkannte Höhe des Zahlungsanspruchs hat die Revision nicht erhoben.

- 51 C. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - 283/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 21 = NJW 1983, 1257 - Cilfit u.a.; Urteil vom 1. Oktober 2015 - C-452/14, GRUR Int. 2015, 1152 Rn. 43 - Doc Generici, mwN). Im Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des Unionsrechts, die nicht bereits durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt oder nicht zweifelsfrei zu beantworten ist.

52 D. Danach ist die Revision auf Kosten der Beklagten zurückzuweisen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Koch

Schaffert

Schwonke

Feddersen

Schmaltz

Vorinstanzen:

LG Berlin, Entscheidung vom 08.09.2015 - 102 O 13/15 -

KG Berlin, Entscheidung vom 21.06.2016 - 5 U 136/15 -