



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZR 125/07

Verkündet am:  
22. Januar 2009  
Führinger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ : nein  
BGHR : ja

Bananabay

Erste Richtlinie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. EG Nr. L 40 vom 11.2.1989, S. 1) Art. 5 Abs. 1 Satz 2 lit. a  
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 1

Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften wird zur Auslegung der Ersten Richtlinie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. EG Nr. L 40 vom 11.2.1989, S. 1) folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Liegt eine Benutzung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 lit. a der Richtlinie 89/104/EWG vor, wenn ein Dritter ein mit der Marke identisches Zeichen ohne Zustimmung des Markeninhabers einem Suchmaschinenbetreiber gegenüber als ein Schlüsselwort (Keyword) zu dem Zweck angibt, dass bei Eingabe des mit der Marke identischen Zeichens als Suchwort in die Suchmaschine ein absatzfördernder elektronischer Verweis (Link) zur Website des Dritten als Werbung für identische Waren oder Dienstleistungen in einem von der Trefferliste räumlich getrennten Werbeblock erscheint, dieser Verweis als Anzeige gekennzeichnet ist und die Anzeige selbst weder das Zeichen noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder auf die von diesem angebotenen Produkte enthält?

BGH, Beschl. v. 22. Januar 2009 - I ZR 125/07 - OLG Braunschweig

LG Braunschweig

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Oktober 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

beschlossen:

- I. Das Verfahren wird ausgesetzt.
  
- II. Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften wird zur Auslegung der Ersten Richtlinie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. EG Nr. L 40 vom 11.2.1989, S. 1) folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Liegt eine Benutzung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 lit. a der Richtlinie 89/104/EWG vor, wenn ein Dritter ein mit der Marke identisches Zeichen ohne Zustimmung des Markeninhabers einem Suchmaschinenbetreiber gegenüber als ein Schlüsselwort (Keyword) zu dem Zweck angibt, dass bei Eingabe des mit der Marke identischen Zeichens als Suchwort in die Suchmaschine ein absatzfördernder elektronischer Verweis (Link) zur Website des Dritten als Werbung für identische Waren oder Dienstleistungen in einem von der Trefferliste räumlich getrennten Werbeblock erscheint, dieser Verweis als Anzeige gekennzeichnet ist und die Anzeige selbst weder das Zeichen noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder auf die von diesem angebotenen Produkte enthält?

Gründe:

1 I. Die Klägerin vertreibt unter der Internet-Adresse „www.bananabay.de“ 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 und 42 eingetragenen nationalen Wortmarke Nr. 30452046 „Bananabay“. Die Beklagte vertreibt in ihrem Internet-Shop unter der Adresse [www.eis.de/erotikshop](http://www.eis.de/erotikshop) ein vergleichbares Angebot. Die Beklagte verwendete dabei die Bezeichnung „bananabay“ als Schlüsselwort (Keyword), um eine vom Suchmaschinenbetreiber Google eröffnete Möglichkeit zur Werbung auf einem auf einer Internetseite erscheinenden Werbeplatz (AdWord-Anzeige) zu nutzen. Gegen Zahlung eines Entgelts zeigt Google die von dem Werbenden vorgegebene AdWord-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 „bananabay“ in die Suchmaske bei Google zeigte sich in diesem Bereich bis zum 26. Juli 2006 folgende Anzeige:

2

<p>Erotikartikel für 0,00 € Rabattaktion bis 20.07.2006! Ersparnis bis 85% garantiert <a href="http://www.eis.de/erotikshop">www.eis.de/erotikshop</a></p>
--

3

Ab dem 26. Juli 2006 wurde eine identische Anzeige geschaltet, in der die Rabattaktion jedoch bis zum 31. Juli 2006 befristet war. Über die in dieser Anzeige als elektronischer Verweis (Link) ausgestaltete Internet-Adresse gelangte man auf die Homepage der Beklagten.

- 4 Die Klägerin hat zuletzt beantragt,
- die Beklagte unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr der Bundesrepublik Deutschland zu Wettbewerbszwecken im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Erotikartikeln die Bezeichnung „banana-bay“ als AdWord im Aufruf von Google-Anzeigen zu benutzen oder benutzen zu lassen.
- 5 Ferner hat sie die Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten begehrt.
- 6 Die Vorinstanzen haben der Klage stattgegeben (vgl. OLG Braunschweig MarkenR 2007, 449 = MMR 2007, 789).
- 7 Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter. Die Klägerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.
- 8 II. Der Erfolg der Revision hängt von der Auslegung des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 lit. a der Ersten Richtlinie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. EG Nr. L 40 v. 11.2.1989, S. 1; im Folgenden: MarkenRL) ab. Vor einer Entscheidung über das Rechtsmittel ist deshalb das Verfahren auszusetzen und gemäß Art. 234 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 EG eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften einzuholen.
- 9 1. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch der Klägerin gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG angenommen. Es ist - wie bereits das Landgericht - von der Benutzung eines mit der Marke der Klägerin identischen Zeichens für identische Waren und/oder Dienstleistungen ausgegangen. Die Beurteilung, dass es sich um identische Zeichen und identische Waren

und/oder Dienstleistungen handelt, wird von der Revision nicht angegriffen und lässt auch keinen Rechtsfehler erkennen.

10            Das Unterlassungsbegehren, das nach der Fassung des dem Tenor des Berufungsurteils zugrunde gelegten Unterlassungsantrags auf ein Verbot der Benutzung der Bezeichnung „bananabay“ als „Adword im Aufruf von Google-Anzeigen“ gerichtet ist, hat das Berufungsgericht, wie sich aus den Entscheidungsgründen ergibt, dahin verstanden, dass es nicht, wie der Wortlaut des Antrags nahelegen könnte, um eine Benutzung des Wortes „bananabay“ in der rechts neben der Trefferliste erscheinenden Anzeige geht. Nach dem von den Parteien vorgetragenen und vom Berufungsgericht festgestellten Sachverhalt ist eine solche Verwendung nicht Streitgegenstand. Die konkret beanstandete Anzeige der Beklagten enthielt das Wort „bananabay“ nicht. Das Berufungsgericht, das ebenso wie die Klägerin und das Landgericht die Begriffe „Keyword“ und „Adword“ synonym verwendet, hat den Unterlassungsantrag der Klägerin unter Berücksichtigung des Klagevorbringens mit Recht vielmehr dahin ausgelegt, dass damit nur die Verwendung des Begriffs „bananabay“ durch die Beklagte als Schlüsselwort (Keyword) zum Aufruf ihrer - diesen Begriff selbst nicht enthaltenden - Anzeige (Adword) bei Google untersagt werden soll.

11            2. Eine Markenverletzung nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 lit. a MarkenRL, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG setzt voraus, dass die geschützte Bezeichnung markenmäßig verwendet wird, dass die Bezeichnung also im Rahmen des Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient (vgl. EuGH, Urt. v. 12.11.2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Tz. 51 ff. = WRP 2002, 1415 - Arsenal Football Club/Reed; BGHZ 153, 131, 138 - Abschlussstück; 164, 139, 145 - Dentale Abformmasse). Die Rechte des Markeninhabers sollen sicherstellen, dass die Marke ihre Funktion erfüllen kann. Die Geltend-

machung der Rechte ist daher auf die Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55 Tz. 51 f. - Arsenal Football Club/Reed; BGH, Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 = WRP 2005, 616 - Lila-Schokolade).

12           3. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Beklagte habe die Bezeichnung „bananabay“ durch die Verwendung dieses Begriffs als Schlüsselwort zum Aufruf ihrer Werbeanzeige bei Google markenmäßig benutzt. Im Schrifttum und in der Instanzrechtsprechung zum deutschen Markengesetz ist umstritten, ob die Verwendung von Schlüsselwörtern zum Zwecke der AdWord-Werbung bei Google eine markenmäßige Benutzung darstellt. Ist der Auffassung des Berufungsgerichts zu folgen, so ist die Revision der Beklagten zurückzuweisen, weil der Schutz der Marke nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 lit. a MarkenRL, § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG bei markenmäßiger Benutzung eines identischen Zeichens für identische Waren oder Dienstleistungen nicht vom Vorliegen einer Verwechslungsgefahr abhängt (vgl. EuGH, Urt. v. 20.3.2003 - C-291/00, Slg. 2003, I-2799 = GRUR 2003, 422 Tz. 49 - LTJ Diffusion SA/Sadas Verthaudet SA [Arthur/Arthur et Félicie]). Ist der Gegenansicht zu folgen, ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Klage abzuweisen. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften kann diese Frage nicht eindeutig beantwortet werden.

13           a) Teilweise wird vertreten, eine Bezeichnung werde bei einer Verwendung als Schlüsselwort nicht zur Unterscheidung von Produkten eines Anbieters von denen eines anderen eingesetzt. Der Mehrzahl der Internetnutzer sei bekannt, dass es sich bei AdWord-Anzeigen um kontextbezogene Werbung handele, die gesondert von der über Metatags erzeugten Trefferliste unter der

Rubrik „Anzeigen“ auf dem Bildschirm sichtbar werde. Die Verwendung von Metatags sei mit der Angabe von Schlüsselwörtern bei der AdWord-Werbung nicht vergleichbar. Nur bei den in der Trefferliste aufgeführten Treffern erwarte der Internetnutzer einen Zusammenhang mit dem Suchbegriff (vgl. OLG Frankfurt WRP 2008, 830, 831; OLG Köln MarkenR 2008, 117 f.; KG MD 2008, 1304; Bernreuther, WRP 2008, 1057, 1065 f.; Ernst, MarkenR 2006, 57, 59; Hüscher, K&R 2006, 223, 224; Illmer, WRP 2007, 401 f.; Meyer, K&R 2006, 557, 561; Renner, WRP 2007, 49, 53 f.; Schaefer, MMR 2005, 807, 810; Ullmann, GRUR 2007, 633, 638; vgl. ferner Kur, GRUR Int. 2008, 1, 10).

14            b) Die Gegenauffassung sieht in der Verwendung von Schlüsselwörtern hingegen eine markenmäßige Benutzung. Es mache keinen Unterschied, ob sich der Werbende eines sogenannten Metatags oder eines Schlüsselworts bediene. Der Umstand allein, dass das Suchergebnis bei der Verwendung eines Metatags in der sogenannten Trefferliste aufgelistet werde, die Anzeige bei der AdWord-Werbung dagegen nur unter der räumlich abgesetzten Rubrik „Anzeigen“ erscheine, rechtfertige keine unterschiedliche Behandlung beider Fälle. Ebenso wie bei einem Metatag bestehe die Funktion des Schlüsselworts in der Beeinflussung des Suchvorgangs (vgl. OLG Dresden K&R 2007, 269, 270; OLG München MMR 2008, 334, 335; OLG Stuttgart WRP 2007, 1265, 1267; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 14 MarkenG Rdn. 126; Dietrich, K&R 2006, 71, 72; Dörre/Jüngst, K&R 2007, 239, 242; Schmelz, MarkenR 2008, 196, 198; Seichter, MarkenR 2006, 375, 379).

15            c) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann eine markenmäßige Verwendung eines Zeichens darin bestehen, dass es durch Eingabe als Suchwort in eine Internetsuchmaschine dazu benutzt wird, den Nutzer durch Beeinflussung des Suchverfahrens zu einer Internetseite zu führen, auf

der er dann auf das dort werbende Unternehmen und dessen Angebot hingewiesen wird (BGHZ 168, 28 Tz. 17 - Impuls; BGH, Urt. v. 8.2.2007 - I ZR 77/04, GRUR 2007, 784 Tz. 18 = WRP 2007, 1095 - AIDOL). Eine kennzeichen- oder markenmäßige Benutzung kann danach in diesen Fällen nicht mit der Begründung verneint werden, dass das Suchwort für den durchschnittlichen Internetnutzer nicht wahrnehmbar ist. Vielmehr wird darauf abgestellt, ob das betreffende Zeichen entsprechend seiner Funktion eingesetzt wird, um als Mittel zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen auf das werbende Unternehmen und dessen Angebot und damit auf die Herkunft der so beworbenen Produkte hinzuweisen.

16 d) Die Frage, ob bei einem wie dem im Streitfall in Rede stehenden Einsatz von Suchwörtern zur Steuerung des Ergebnisses von Internetsuchmaschinen von einer Markenfunktion des betreffenden Zeichens Gebrauch gemacht wird, kann in unterschiedlicher Weise beantwortet werden.

17 aa) Geht man davon aus, dass der Marke neben ihrer Hauptfunktion als Herkunftshinweis weitere von der Rechtsordnung geschützte Funktionen zukommen und jede Verwendung des Zeichens, die eine dieser Funktionen beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann, als eine Benutzung als Marke i.S. von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 lit. a MarkenRL anzusehen ist, so kann eine markenmäßige Benutzung im Streitfall darin liegen, dass die Werbefunktion der Marke beeinträchtigt wird. Der Marke kommt auch die Funktion zu, als Kommunikations- und Werbemittel eingesetzt zu werden (vgl. Art. 5 Abs. 3 lit. d MarkenRL). Der Schutz der Marke beschränkt sich, wie etwa Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (Schutz vor Beeinträchtigung der Wertschätzung der Marke) entnommen werden kann, nicht auf die Herkunftsfunktion (vgl. auch EuGH, Urt. v. 4.11.1997 - C-337/95, Slg. 1997, I-6013 Tz. 39 ff. = GRUR Int. 1998, 140 = WRP 1998, 150 - Dior/Evora zu Art. 7 Abs. 2 MarkenRL; vgl. ferner Tz. 43 der Schlussanträge des

Generalanwalts Ruiz-Jarabo Colomer vom 13.7.2002 in der Sache C-206/01 - Arsenal Football Club/Reed). Kommt der Werbefunktion der Marke neben der Herkunftsfunktion eine selbständige Bedeutung in dem Sinne zu, dass bereits die Beeinträchtigung der Werbefunktion zur Annahme einer markenmäßigen Benutzung führt, auch wenn die Herkunftsfunktion nicht berührt ist, so kann eine solche Beeinträchtigung der Werbefunktion und demzufolge eine markenmäßige Benutzung im Streitfall anzunehmen sein, weil durch das identische Schlüsselwort erreicht wird, dass die Anzeige des Mitbewerbers (hier: der Beklagten) auf der durch den Suchvorgang aufgerufenen Internetseite erscheint, und dadurch die vom Klagezeichen ausgehende Werbekraft geschwächt wird.

18           bb) Muss dagegen die Herkunftsfunktion der Marke immer zumindest auch beeinträchtigt sein, so ist zunächst zu prüfen, ob eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion schon darin gesehen werden kann, dass das Schlüsselwort benutzt wird, um auf die eigene Werbung hinzuweisen. Insofern stellt sich die Frage, ob es für die Annahme einer Benutzung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 lit. a MarkenRL genügen kann, dass der Werbende mit dem Einsatz der fremden Marke als Schlüsselwort darauf abzielt, den Absatz der eigenen Waren oder Dienstleistungen zu fördern (vgl. EuGH, Urt. v. 12.6.2008 - C-533/06, GRUR 2008, 698 Tz. 35 - O2 Holdings/Hutchinson).

19           cc) Das Erfordernis, dass die Herkunftsfunktion als Hauptfunktion der Marke beeinträchtigt sein muss, könnte aber auch in der Weise zu verstehen sein, dass eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion nur in Betracht kommt, wenn durch die Benutzung des Zeichens der Eindruck erweckt wird, es bestehe eine Verbindung im geschäftlichen Verkehr zwischen den betroffenen Waren oder Dienstleistungen und dem Markeninhaber (vgl. EuGH, Urt. v. 14.5.2002 - C-2/00, Slg. 2002, I-4187 = GRUR 2002, 692 Tz. 16 = WRP 2002, 664 - Hölterhoff/Freiesleben; EuGH GRUR 2003, 55 Tz. 56 - Arsenal Football

Club/Reed; EuGH, Urt. v. 25.1.2007 - C-48/05, Slg. 2007, I-1017 = GRUR 2007, 318 Tz. 24 = WRP 2007, 299 - Adam Opel/Autec). Wenn - wie im Streitfall - nach Eingabe des als Schlüsselwort gebuchten Begriffs als Suchwort durch einen Internetnutzer die Anzeige des werbenden Unternehmens in einem mit der Überschrift „Anzeigen“ gekennzeichneten, deutlich abgesetzten besonderen Werbeblock ohne irgendeinen Hinweis auf das eingegebene Markenwort erscheint, könnte freilich die Annahme eher fernliegen, der Nutzer stelle eine Verbindung zwischen dem eingegebenen Suchwort und der Anzeige her und verstehe das mit dem Suchwort übereinstimmende Zeichen als Hinweis auf die Herkunft der in der Anzeige beworbenen Produkte.

- 20                    4. Die Vorlagefrage ist auch Gegenstand des Vorabentscheidungsersuchens des Österreichischen Obersten Gerichtshofs vom 26. Juni 2008 (Aktenzeichen des Gerichtshofs: C-278/08) und der drei Vorabentscheidungsersuchen

der Cour de Cassation vom 20. Mai 2008 (Aktenzeichen des Gerichtshofs: C-236/08, C-237/08 und C-238/08).

Bornkamm

RiBGH Pokrant ist krankheitsbedingt  
abwesend und kann daher nicht un-  
terschreiben.

Büscher

Bornkamm

Schaffert

Bergmann

Vorinstanzen:

LG Braunschweig, Entscheidung vom 07.03.2007 - 9 O 2382/06 -

OLG Braunschweig, Entscheidung vom 12.07.2007 - 2 U 24/07 -