

eines später zu Stande kommenden Vertrags werden und die Bekl. etwa im Falle von Irrtümern dazu berechtigen, zum Nachteil des Kunden vom ursprünglichen Vertragsinhalt abzuweichen und diesen einseitig abzuändern ... Ein solches Verständnis der Hinweise erscheint bei einer Auslegung nach dem objektiven Empfängerhorizont, auf die es für die rechtliche Beurteilung ankommt, fernliegend. Ein durchschnittlicher Kunde wird den Hinweisen nicht den von der Revision behaupteten Sinn beilegen. ...

20 cc) Eine andere Beurteilung wäre nur bei einem Verstoß gegen das Umgehungsverbot (§ 306a BGB) gerechtfertigt. Nach § 306a BGB finden die Vorschriften über AGB auch dann Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen werden. Eine Umgehung des § 305 BGB läge vor, wenn die Bekl. die Hinweise im Katalog bewusst nicht als AGB ausgestaltet hätte, um einer Anwendung der Regelungen über AGB, insb. der Inhaltskontrolle nach §§ 307 bis 309 BGB, zu entgehen und sich auf diese Weise – ebenso wirkungsvoll wie bei der Stellung [von] AGB – etwa einen AGB-rechtlich unzulässigen Änderungsvorbehalt (§ 308 Nr. 4 BGB) einzuräumen (vgl. BGHZ 162, 294, Ls. und 299 ff.). Ein Verstoß gegen das Umgehungsverbot könnte in Betracht kommen, wenn sich die Bekl. auf die Hinweise im Katalog, die keine AGB darstellen, ggü. Verbrauchern stets wie auf AGB berufen würde, um – ohne Rücksicht auf die von ihr eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen – eine nachträgliche Änderung oder Abweichung von der versprochenen Leistung einseitig durchzusetzen. Im Umgehungsfall wären die Hinweise gem. § 306a BGB als AGB zu behandeln und damit die Inhaltskontrolle nach §§ 307 bis 309 BGB eröffnet (BGHZ, a.a.O., 301). Zu einem die Annahme einer Umgehung rechtfertigenden Vorgehen der Bekl. ist aber nichts festgestellt. Selbst der etwaige – im vorliegenden Fall ebenfalls nicht festgestellte – Missbrauch des Hinweises „Änderungen und Irrtümer vorbehalten“ in einem Einzelfall würde dafür jedenfalls nicht ausreichen.

21 dd) I.Ü. ist einer unzutreffenden Katalogangabe, wie sie der im September 2005 herausgegebene Katalog der Bekl. hinsichtlich des Tarifs „Data 30“ enthält, wettbewerbsrechtlich zu begegnen. Die Bekl. unterliegt bei der Gestaltung ihres Katalogs, der Werbung i.S.v. § 5 UWG darstellt, dem wettbewerbsrechtlichen Irreführungsverbot. Unrichtige Angaben im Katalog sind unzulässig (§§ 5, 3 UWG); sie können sogar strafbare Werbung darstellen (§ 16

UWG). Handelt die Bekl. dem Irreführungsverbot zuwider, kann sie auf Beseitigung und bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden (§ 8 Abs. 1 UWG). Dies ist auch im vorliegenden Fall geschehen. Die Bekl. ist wegen der unzutreffenden Angabe im Katalog abgemahnt worden und hat insoweit eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben.

22 c) Entgegen der Auffassung der Revision ist auch nicht aus einer entsprechenden Anwendung des § 305c Abs. 2 BGB herzuleiten, dass die Hinweise „Änderungen und Irrtümer vorbehalten“ und „Abbildungen ähnlich“ AGB darstellten. Bei der Auslegung, ob nach dem objektiven Empfängerhorizont eine Vertragsbedingung vorliegt, ist die Unklarheitenregelung des § 305c Abs. 2 BGB nicht heranzuziehen. Nach § 305c Abs. 2 BGB gehen lediglich Zweifel bei der Auslegung [von] AGB zu Lasten des Verwenders. Die Anwendung des § 305c Abs. 2 BGB setzt danach voraus, dass es sich bei dem Hinweis um eine AGB handelt, gibt aber zur Klärung der Frage, ob eine solche vorliegt, nichts her (vgl. auch *Senat* WM 2003, 1535, unter II 1 a).

23 Davon abgesehen hat das *Berufungsgericht* mit Recht angenommen, dass § 305c Abs. 2 BGB nur dann zur Anwendung kommt, wenn nach Ausschöpfung der in Betracht kommenden Auslegungsmethoden ein nicht behebbarer Zweifel bleibt und mindestens zwei Auslegungen rechtlich vertretbar sind (vgl. *Senat* NJW 2007, 504 m.w.Nw.). Das ist hier, wie ausgeführt, nicht der Fall. Auch deshalb ist für die Anwendung von § 305c Abs. 2 BGB kein Raum. ...

24 2. Ein Unterlassungsanspruch aus § 1 UKlaG besteht schließlich auch nicht dahingehend, dass die Bekl., wie die Revision meint, es jedenfalls zu unterlassen hätte, sich auf die Hinweise „Änderungen und Irrtümer vorbehalten“ und „Abbildungen ähnlich“ bei der Abwicklung von Verträgen zu berufen, die auf der Grundlage des Katalogs geschlossen worden sind. Teil des Unterlassungsanspruchs nach § 1 UKlaG ist zwar, dass der Verwender [von] AGB auch darauf in Anspruch genommen werden kann, es zu unterlassen, sich bei der Abwicklung bereits geschlossener Verträge auf eine Klausel zu berufen (BGHZ 127, 35, 37 f.). Dies setzt aber eine zu beanstandende Vertragsbedingung voraus. Um eine AGB handelt es sich jedoch bei den Hinweisen nicht, sodass ein Unterlassungsanspruch aus § 1 UKlaG insgesamt nicht besteht. ...

BGH: Bananabay

RL 89/104/EWG (MarkenRL) Art. 5 Abs. 1 Satz 2 lit. a; MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 1
Beschluss vom 21.1.2009 – I ZR 125/07 (OLG Braunschweig, LG Braunschweig)

Leitsatz

Dem EuGH wird zur Auslegung der Ersten Richtlinie des Rates 89/104/EWG v. 21.12.1988 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 i.S.v. Art. 5 Abs. 1 Satz 2 lit. a der RL 89/104/EWG vor, wenn ein Dritter ein mit der

Marke identisches Zeichen ohne Zustimmung des Markeninhabers einem Suchmaschinenbetreiber ggü. 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?

Anm. d. Red.: Die *Berufungsinstanz* ist abgedruckt in MMR 2007, 789. Vgl. hierzu auch BGH MMR 2009, 329 und BGH MMR 2009, 331 – in diesem Heft jew. m. Anm. Hoeren.

Sachverhalt

Die Kl. vertreibt unter der Internetadresse „www.bananabay.de“ Erotikartikel. Sie ist Inhaberin der nationalen Wortmarke Nr. 30452046 „Bananabay“. Die Bekl. vertreibt in ihrem Internetshop unter der Adresse www.eis.de/erotikshop ein vergleichbares Angebot. Die Bekl. 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 Worts „bananabay“ in die Suchmaske bei Google zeigte sich in diesem Bereich bis zum 26.7.2006 folgende Anzeige: „Erotikartikel für € 0,00 ... www.eis.de/erotikshop“

Über die in dieser Anzeige als elektronischer Verweis (Link) ausgestaltete Internetadresse gelangte man auf die Homepage der Bekl. Die Vorinstanzen haben der Klage stattgegeben (vgl. *OLG Braunschweig* MMR 2007, 789). Mit ihrer vom *Berufungsgericht* zugelassenen Revision verfolgt die Bekl. ihren Klageabweisungsantrag weiter.

Aus den Gründen

8 II. Der Erfolg der Revision hängt von der Auslegung des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 lit. a der Ersten RL des Rates 89/104/EWG v. 21.12.1988 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 gem. Art. 234 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 EG eine Vorabentscheidung des *EuGH* einzuholen.

9 1. Das *Berufungsgericht* hat einen Unterlassungsanspruch der Kl. gem. § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG angenommen. Es ist – wie bereits das *LG* – von der Benutzung eines mit der Marke der Kl. 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 ... Die konkret beanstandete Anzeige der Bekl. enthielt das Wort „bananabay“ nicht. Das *Berufungsgericht*, das ebenso wie die Kl. und das *LG* die Begriffe „Keyword“ und „Adword“ synonym verwendet, hat den Unterlassungsantrag der Kl. unter Berücksichtigung des Klagevorbringens mit Recht vielmehr dahin ausgelegt, dass damit nur die Verwendung des Begriffs „bananabay“ durch die Bekl. 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 i.R.d. Produktabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient (vgl. *EuGH* GRUR 2003, 55 Tz. 51 ff. – 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 Geltendmachung der Rechte ist daher auf die Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insb. ihre Hauptfunktion, die Gewährleistung der Herkunft der Ware ggü. dem Verbraucher, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. *EuGH*, a.a.O., Tz. 51 f. – Arsenal Football Club/Reed; BGH GRUR 2005, 427, 428 – Lila-Schokolade).

12 3. Das *Berufungsgericht* hat angenommen, die Bekl. 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 Bekl. 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* GRUR 2003, 422 Tz. 49 – LT) 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 Rspr. des *EuGH* 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/M.* WRP 2008, 830, 831 [= MMR 2008, 471]; *OLG Köln* MarkenR 2008, 117 f. [= MMR 2008, 50]; *KGMD* 2008, 1304 [= MMR 2009, 47]; *Behnreuther*, WRP 2008, 1057, 1065 f.; *Ernst*, MarkenR 2006, 57, 59; *Hüsch*, 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 sog. Metatags oder eines Schlüsselworts bediene. Der Umstand allein, dass das Suchergebnis bei der Verwendung eines Metatags in der sog. 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 [= MMR 2007, 649]; *Büscher*, in: *Büscher/Dittmer/Schiwy*, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 14 MarkenG Rdnr. 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 Rspr. des *BGH* 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 [= MMR 2006, 812 m. Anm. *Hoeren*] – Impuls; *BGH GRUR* 2007, 784 [= MMR 2007, 648] – 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.v. 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 GRUR Int.* 1998, 140 – Dior/Evora zu Art. 7 Abs. 2 MarkenRL; vgl. ferner Tz. 43 der Schlussanträge des Generalanwalts *Ruiz-Jarabo Colomer v.* 13.7.2002 in der Sache C-206/01 – Arsenal Football Club/Reed). Kommt der Werbefunktion der Marke neben der Herkunftsfunktion eine selbstständige 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 Bekl.) 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 i.S.d. 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 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 GRUR* 2002, 692 Tz. 16 – Hölterhoff/Freiesleben; *EuGH*, a.a.O., Tz. 56 – Arsenal Football Club/Reed; *EuGH GRUR* 2007, 318 Tz. 24 – 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 fern liegen, 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 *ÖOGH v.* 26.6.2008 (Rs. C-278/08) und der drei Vorabentscheidungsersuchen der *Cour de Cassation v.* 20.5.2008 (Rs. C-236/08, C-237/08 und C-238/08).

Anmerkung

1. Nun ist es so weit. Der *BGH* hat gesprochen und das gleich dreifach. Die Entscheidungen in Sachen „Beta Layout“ (MMR 2009, 329) und „pcb“ (MMR 2009, 331) sind in diesem Heft ebenfalls abgedruckt und kommentiert. Die Tatsache, dass der *BGH* die vorliegende Entscheidung bereits vorab im Volltext zur Veröffentlichung freigegeben hatte, zeigt, dass die drei Entscheidungen nicht deckungsgleich sind. In der Tat weist die Entscheidung „Bananabay“ eine Besonderheit auf. Hier geht es nicht um die Verwendung von Gattungsbegriffen wie im Fall „pcb“ oder um die Verletzung von Unternehmenskennzeichen wie im Fall „Beta Layout“. Vielmehr steht hier die Verwendung einer Marke zur Diskussion. Das Markenrecht ist ein Rechtsgebiet, das (etwas unvollständig) europarechtlich harmonisiert ist. Deshalb kommt der *BGH* nicht umhin, die vorliegenden Fragen dem *EuGH* zur Entscheidung vorzulegen, zumal bereits aus Österreich und Frankreich entsprechende Vorlagebeschlüsse in gleicher Rechtsfrage ergangen sind. Die Entscheidung ist sehr markant und elegant formuliert.

2. Der *BGH* arbeitet klug heraus, dass die Frage zu klären ist, 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 auch auf die Herkunft der Produkte hinzuweisen. Wenn man neben der Herkunftsfunktion noch die Werbefunktion der Marke in die Betrachtung einfließen lassen wolle, komme man sehr schnell zu einem Rechtsverstoß durch das Google-Ad-Word-Verfahren. Eine solche zusätzliche Funktion von Marken hatte der *EuGH* in der Tat in der Entscheidung die Dior/Evora bejaht. Stellt man also auf die Herkunftsfunktion als Hauptfunktion ab, komme man sehr schnell zu der

Auffassung, dass der Rechtsverkehr keine Verbindung zwischen Google-Ad und dem Markenrechtsinhaber und seinen Waren und Dienstleistungen annimmt. Insofern konzentriert sich der Rechtsstreit aus der Sicht des *BGH* auf die Frage der markenmäßigen Benutzung und nicht erst auf die Folgefrage der Verwechslungsgefahr. Die Vorlagefrage ist insofern präzise gestellt.

3. Die Vorlagefrage ist (aber vielleicht überinterpretiere ich hier) schon so formuliert, dass sie als solche zu einer Verneinung der markenmäßigen Benutzung führen muss. Denn der *BGH* fragt den *EuGH* danach, ob eine Benutzung selbst dann vorliege, wenn Google-AdWord zu Trefferlisten in einem räumlich getrennten Werbeblock führten, der entsprechende Hinweis als Anzeige gekennzeichnet

net sei und die Anzeige selbst weder das Zeichen noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder seine Produkte enthalte. Wer würde in solch einem Fall wirklich noch von einer markenmäßigen Benutzung ausgehen? Der *EuGH* hoffentlich nicht. Für die Zukunft zeichnet sich dann aber ein Folgekonflikt ab. Der *BGH* hatte ja in der Entscheidung „Beta Layout“ eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf Unternehmenskennzeichen abgelehnt. Wenn jetzt der *EuGH* eine markenmäßige Benutzung bejaht, könnten Google-AdWords für Unternehmenskennzeichen anders beurteilt werden als für Marken. Wie man dies in Internetverkehrskreisen plausibel machen will, bliebe ein Rätsel. Doch so weit muss es nicht kommen, warten wir es ab.

Prof. Dr. Thomas Hoeren, Münster.

BGH: Beta Layout

MarkenG §§ 5 Abs. 2, 15 Abs. 2 und 4
Urteil vom 22.1.2009 – I ZR 30/07 (OLG Düsseldorf, LG Düsseldorf)

Leitsatz

Wird ein mit einem fremden Unternehmenskennzeichen übereinstimmender Begriff bei einer Internetsuchmaschine als sog. Schlüsselwort (Keyword) angemeldet, so kann eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Schlüsselwort und dem geschützten Kennzeichen zu verneinen sein, wenn bei Eingabe des Begriffs durch einen Internetnutzer auf der dann erscheinenden Internetseite rechts neben der Trefferliste unter einer Rubrik mit der Überschrift „Anzeigen“ eine Werbeanzeige des Anmelders des Schlüsselworts eingeblendet wird, in der das geschützte Zeichen selbst nicht verwendet wird.

Anm. d. Red.: Die *Berufungsinstanz* ist abgedruckt in MMR 2007, 247 m. Anm. Hüsck. Vgl. hierzu auch *BGH* MMR 2009, 326 und *BGH* MMR 2009, 331 – in diesem Heft jew. m. Anm. Hoeren.

Sachverhalt

Die Bekl. führt die Fa. „Beta Layout GmbH“. Ebenso wie die Kl. stellt sie Leiterplatten her und vertreibt diese über das Internet. Die Kl. meldete den Begriff „Beta Layout“ bei der Internetsuchmaschine *Google* als sog. Schlüsselwort (Keyword) für ihr Unternehmen an. Dies hatte zur Folge, dass bei Eingabe dieses Begriffs durch einen Internetnutzer in die Suchmaske der Suchmaschine *Google* rechts neben der Trefferliste unter der Rubrik „Anzeigen“ eine Werbeanzeige der Kl. eingeblendet wurde (AdWord-Anzeige). In der Anzeige selbst wurde das Zeichen „Beta Layout“ nicht verwendet. Neben dem Hinweis auf das Warenangebot der Kl. für „PCB-Leiterplatten-PWB“ war ein elektronischer Verweis (Link) zu ihrem Internetauftritt unter der Adresse www.m.de geschaltet.

Mit Anwaltsschreiben v. 7.10.2005 mahnte die Bekl. die Kl. wegen der Verwendung des mit dem Bestandteil ihrer geschäftlichen Bezeichnung identischen Zeichens „Beta Layout“ wegen Kennzeichenverletzung ab. Die Kl. hat daraufhin negative Feststellungsklage erhoben. Das *LG* hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der Bekl. ist ohne Erfolg geblieben (*OLG Düsseldorf* MMR 2007, 247 m. Anm. Hüsck).

Aus den Gründen

...12 1. Das *Berufungsgericht* hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass der Bekl. gegen die Kl. kein Anspruch auf Unterlassung der Verwendung des Begriffs „Beta Layout“ als Schlüsselwort (Keyword) zum Zwecke der AdWord-Werbung bei *Google* gem. § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG zusteht.

13 a) Das *Berufungsgericht* ist zutreffend davon ausgegangen, dass der Schutz des Unternehmenskennzeichens nach § 5 Abs. 2, § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG eine kennzeichenmäßige Verwendung der kollidierenden Bezeichnung voraussetzt (vgl. *BGHZ* 168, 28 [= MMR 2006, 812 m. Anm. Hoeren] – Impuls, m.w.Nw.). Es hat dazu unter Hinweis auf die Rspr. des *Senats* zur Verwendung von Metatags mit Recht ausgeführt, dass eine kennzeichenmäßige Benutzung nicht bereits deshalb verneint werden kann, weil der als Schlüsselwort verwendete Suchbegriff für den durchschnittlichen Internetnutzer nicht wahrnehmbar ist (vgl. *BGH*, a.a.O. – Impuls). Dem *Berufungsgericht* ist auch darin zuzustimmen, dass die technische Funktion des Schlüsselworts i.R.d. AdWord-Werbung insofern mit dem Einsatz eines Metatags vergleichbar ist, als sowohl mit dem Metatag als auch mit dem Schlüsselwort das durch Eingabe des Suchworts durch den Internetnutzer in Gang gesetzte Auswahlverfahren beeinflusst wird. Beide Verfahren unterscheiden sich jedoch in dem Ergebnis, das durch den Einsatz des jeweiligen Suchworts erzielt wird. Die Verwendung eines Metatags führt dazu, dass in der Liste der Suchergebnisse (Trefferliste) auch auf das Angebot des Unternehmens hingewiesen wird, das den Metatag gesetzt hat. Dagegen erscheint beim Einsatz eines Schlüsselworts bei der im Streitfall zu beurteilenden Gestaltung die AdWord-Werbung des Unternehmens, das das betreffende Schlüsselwort bei *Google* gebucht hat, in der neben der Trefferliste stehenden Rubrik unter der Überschrift „Anzeigen“.

14 b) Das *Berufungsgericht* hat angenommen, dass wegen dieses Unterschieds im Erscheinungsbild der mit Hilfe des Schlüsselworts aufgerufenen Internetseite ggü. der mit einem Metatag bewirkten Werbung eine Kennzeichenverletzung i.S.d. § 15 Abs. 2 MarkenG jedenfalls wegen Fehlens einer Verwechslungsgefahr zu verneinen ist. Dagegen ist i.E. aus Rechtsgründen nichts zu erinnern. Es kann daher auch im Revisionsverfahren offen bleiben, ob bereits in der Vorgabe des Begriffs „Beta Layout“ als Schlüsselwort zum Zwecke der AdWord-Werbung unter den Umständen des vorliegenden Falls eine kennzeichenmäßige Benut-