BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 46/08

Verkündet am:
13. Januar 2011
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. Januar 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Löffler

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 29. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 6. Dezember 2007 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 Klägerinnen betreiben unter dem Domain-Namen "impulsonline.de" eine kostenlose Informationsplattform im Internet zu Versicherungs- und Finanzdienstleistungen. Die Nutzer können dort unter anderem Preise von Krankenkassen vergleichen.

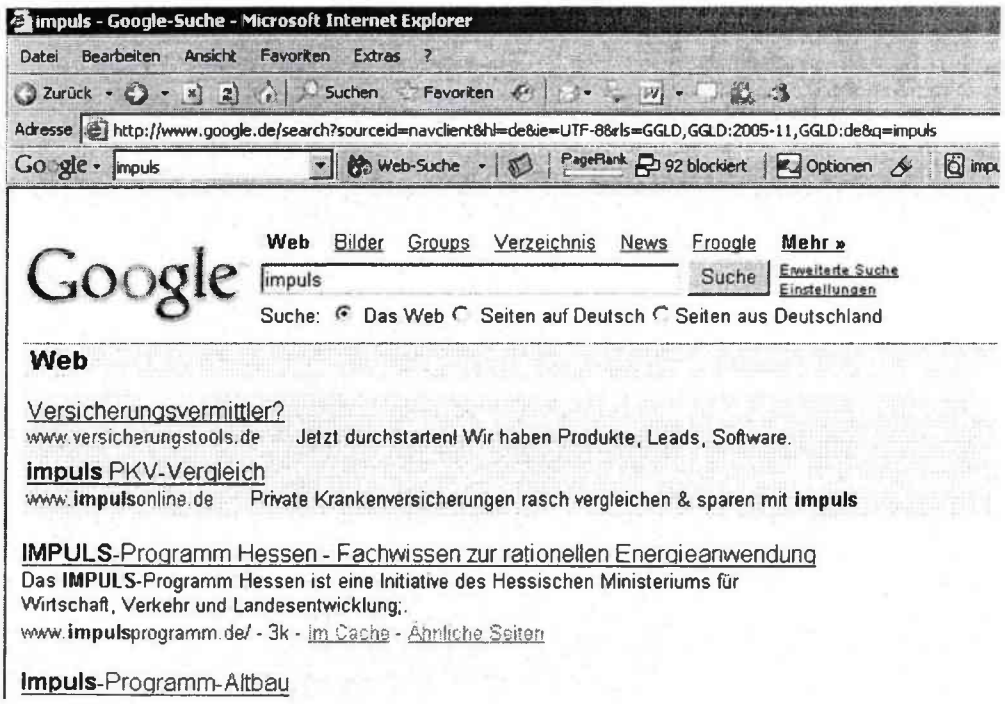
2 Die Klägerin zu 1 ist Inhaberin der nationalen Wortmarke Nr. 301 57 554 "Impuls" mit Priorität vom 28. September 2001, die unter anderem für die Dienstleistung "Versicherungswesen" eingetragen ist. Die Klägerin zu 2 ist Inhaberin der nachfolgend wiedergegebenen nationalen Wort-/Bildmarke 301 447 28 "Impuls" mit Priorität vom 21. Juli 2001, die unter anderem für "Vermittlung von Versicherungen" eingetragen ist:

3 Die Beklagte bietet unter dem Domainnamen "versicherungstools.de" im Internet Dienstleistungen im Versicherungswesen an, unter anderem auch Preisvergleiche von Krankenversicherungen.

4 Bei Eingabe des Suchbegriffs "impuls" in die Internetsuchmaschine Google erschien nach den Feststellungen des Berufungsgerichts Mitte Februar 2006 auf dem Bildschirm an erster Stelle eine Werbeanzeige für die Internetseite "versicherungstools.de" der Beklagten wie nachfolgend wiedergegeben:

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS



5 Die Klägerinnen mahnten die Beklagte mit Anwaltsschreiben vom 3. März 2006 ab. Die Beklagte gab daraufhin eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab, verweigerte jedoch die Erstattung der Anwaltskosten für die Abmahnung.

6 Die Klägerinnen haben geltend gemacht, die Beklagte sei für die Werbeanzeige verantwortlich. Sie sind der Ansicht, in der Schaltung von Adwords-Anzeigen unter Verwendung einer Marke als Schlüsselwort liege eine markenmäßige Verwendung des Schlüsselworts.

7 Die Klägerinnen haben zuletzt beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerinnen 2.863,40 € nebst Zinsen in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz ab dem 30. März 2006 zu zahlen.

8 Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie habe keine Google-Anzeige mit dem Suchwort "Impuls" geschaltet.

9 Das Berufungsgericht hat der im ersten Rechtszug erfolglosen Klage stattgegeben (OLG München, MMR 2008, 334). Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerinnen beantragen, erstrebt die Beklagte die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Urteils.

Entscheidungsgründe:

10 I. Das Berufungsgericht hat einen Anspruch der Klägerinnen auf Erstattung der Abmahnkosten aus § 14 Abs. 6 MarkenG in Verbindung mit § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht. Zur Begründung hat es ausgeführt:

11 Es sei unstreitig, dass die Beklagte bei Google eine Adwords-Anzeige geschaltet habe. Die Beklagte bestreite lediglich, den Begriff "Impuls" als Schlüsselwort (Keyword) gewählt zu haben. Die Klägerinnen hätten unter Berufung auf eine Darstellung des Justitiars von Google vorgetragen, dass die Schlüsselwörter ausschließlich vom Inserenten selbst in das Antragsformular eingetragen würden. Die Beklagte müsse entweder den Begriff "Impuls" oder ein dazu "weitgehend passendes Keyword" gewählt haben. Diesem Vorbringen sei die Beklagte nicht substantiiert entgegengetreten.

12 Die Schaltung der Anzeige unter Verwendung des Schlüsselworts "Impuls" oder eines weitgehend passenden Schlüsselworts stelle eine kennzeichenmäßige Verwendung des Zeichens dar. Im Streitfall sei die Anzeige vom

Suchergebnis nicht klar abgetrennt. Sie sei noch vor dem Hinweis auf die Klägerin positioniert gewesen. Die Beklagte mache sich die Lotsenfunktion der Klagemarken zunutze. Sie wolle diejenigen Internetnutzer erreichen, die eigentlich nach dem Angebot der Markeninhaber suchten.

13 Es bestehe Verwechslungsgefahr. Die gegenüberstehenden Dienstleistungen seien identisch oder hochgradig ähnlich. Ebenso sei von einer zumindest hochgradigen Zeichenähnlichkeit auszugehen.

14 Die Beklagte habe schuldhaft gehandelt. Zur Vermeidung einer Kennzeichenverletzung wäre es ihr zumutbar gewesen, den Begriff "Impuls" als Suchwort für ihre Werbeanzeige bei Google auszuschließen. Der der Abmahnung zugrunde gelegte Gegenstandswert von 100.000 € sei angemessen. Der Ansatz einer 1,8-Geschäftsgebühr sei angesichts der Schwierigkeit der Angelegenheit ebenfalls nicht zu beanstanden.

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

16 Das Berufungsgericht hat den Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten als Schadensersatz auf § 14 Abs. 6 MarkenG in Verbindung mit § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gestützt. Es hat angenommen, die Beklagte habe eine mit den Klagemarken verwechslungsfähige Bezeichnung als Schlüsselwort für die Schaltung der in Rede stehenden Adwords-Anzeige verwendet und dadurch markenmäßig benutzt. Das hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Auf der Grundlage der bislang getroffenen Feststellungen des Berufungsgerichts kann keine markenmäßige Benutzung angenommen werden.

17 1. Die Revision rügt allerdings ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe das Bestreiten der Beklagten unberücksichtigt gelassen, für ihre Werbeanzeige das Schlüsselwort "Impuls" oder ein Schlüsselwort, das zu dem Suchwort "Impuls" als "weitgehend passend" bezeichnet werden könnte, geschaltet zu haben.

18 a) Die Darlegungs- und Beweislast für die Verletzungshandlung obliegt demjenigen, der einen Dritten wegen der Verletzung seiner Marke in Anspruch nimmt, im Streitfall also den Klägerinnen (vgl. BGH, Urteil vom 22. Januar 2009 - I ZR 139/07, GRUR 2009, 502 Rn. 16 f. = WRP 2009, 441 - pcb; Urteil vom 7. Oktober 2009 - I ZR 109/06, GRUR 2009, 1167 Rn. 19 = WRP 2009, 1520 - Partnerprogramm).

19 b) Nach den - insoweit nicht angegriffenen - Feststellungen des Berufungsgerichts erschien Mitte Februar 2006 bei Eingabe des Suchbegriffs "Impuls" in die Internetsuchmaschine Google eine Werbeanzeige für das Portal "versicherungstools.de" der Beklagten. Es steht auch fest, dass die Beklagte in der Vergangenheit entsprechende Adwords-Anzeigen geschaltet hat. Das Berufungsgericht ist vom Vortrag der Klägerinnen ausgegangen, wonach die Einblendung der Anzeige bei Eingabe des Suchworts "Impuls" nur dann erfolgen konnte, wenn die Beklagte als Werbekundin bei Google entweder ein identisches Keyword geschaltet oder unter Verwendung der Funktion "weitgehend passende Keywords" ein ähnliches Schlüsselwort gewählt hat. Die Beklagte sei danach für das Erscheinen ihrer Anzeige bei Eingabe des Suchworts "Impuls" verantwortlich. Sie sei dem Vortrag der Klägerinnen nicht mit Substanz entgegengetreten.

20 c) Aus dem Umstand, dass ein Schlüsselwort gewählt worden sein muss, das bei Eingabe des Suchworts "Impuls" zum Erscheinen der Anzeige führt, folgt nicht zwingend, dass das Schlüsselwort mit den Klagemarken identisch oder "ähnlich" im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist. Die Revision verweist auf den Vortrag der Beklagten, wonach Adwords-Anzeigen schon dann erscheinen, wenn das Suchwort mit dem Schlüsselwort in einer bestimmten Weise in Verbindung steht. Die Beklagte hat sich in diesem Zusammenhang auf einen Auszug des "Google Learning Center" berufen. Danach wird die Adwords-Anzeige in der Standardeinstellung "weitgehend passende Keywords" ausgelöst, wenn das Suchwort mit dem Schlüsselwort ähnlich ist, was zum Beispiel auch Synonyme einschließt. Die Anzeige erscheint auch, wenn die Abfrage neben dem Schlüsselwort andere Begriffe enthält oder die Begriffe in der Abfrage nicht in der gleichen Reihenfolge wie in einem zusammengesetzten Schlüsselwort stehen. Die Beklagte verweist ferner auf Tests, wonach die Anzeige auch ausgelöst wird, wenn das Suchwort nur in einem von mehreren Begriffen eines zusammengesetzten Schlüsselworts übereinstimmt. Es lässt sich damit nicht von vornherein sagen, dass die Funktion "weitgehend passende Keywords" die Anzeige bei Eingabe einer Marke in die Suchmaschine nur dann auslöst, wenn das Schlüsselwort den Kriterien der Zeichenähnlichkeit im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entspricht. Dies bedarf einer Prüfung im Einzelfall.

21 d) Die Beklagte traf insoweit jedoch eine sekundäre Darlegungslast. Sie durfte sich nicht darauf beschränken, zu bestreiten, das Schlüsselwort "Impuls" oder ein ähnliches Schlüsselwort im Rahmen der Funktion "weitgehend passende Keywords" gewählt zu haben. Denn die Klägerinnen konnten keine Kenntnis von den Umständen der Anmeldung der Anzeige bei Google haben, während der Beklagten insoweit nähere Angaben zumutbar waren. Die Beklag-

te hätte zur Erfüllung ihrer sekundären Darlegungslast angeben müssen, welche Bezeichnung sie bei Google tatsächlich als Schlüsselwort gewählt hat (vgl. BGH, GRUR 2009, 502 Rn. 17 - pcb). Nur dann wäre eine Überprüfung möglich, ob eine Ähnlichkeit im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht, die zur Verwechslungsgefahr führt. Entgegen der Ansicht der Beklagten hängt die sekundäre Darlegungslast nicht davon ab, ob sich die Beklagte an das Schlüsselwort noch erinnern kann oder ob sie es bei Google noch in Erfahrung bringen kann. Das einfache Bestreiten der Beklagten war deshalb unbeachtlich (vgl. Zöller/Greger, ZPO, 28. Aufl., vor § 284 Rn. 34c). Es ist damit von einem mit der Wortmarke "Impuls" identischen oder hochgradig ähnlichen Schlüsselwort auszugehen.

22 e) Ohne Erfolg beruft sich die Revision darauf, die Beklagte habe bestritten, dass Schlüsselwörter ausschließlich vom Inserenten selbst geschaltet würden. Die - ohnehin fern liegende - Möglichkeit, dass ein Dritter die Werbeanzeige der Beklagten mit dem Schlüsselwort "Impuls" verknüpft haben könnte, steht jedenfalls nicht der sekundären Darlegungslast der Beklagten entgegen, die von ihr selbst gewählten Schlüsselwörter anzugeben.

23 2. Eine Markenverletzung kann in der Verwendung eines mit den Klagemarken identischen oder hochgradig ähnlichen Schlüsselworts jedoch nur dann angenommen werden, wenn die Beklagte es als Marke benutzt hat. Die Revision beanstandet mit Recht, dass die bislang getroffenen Feststellungen die Annahme einer markenmäßigen Benutzung nicht rechtfertigen.

24 a) Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass der Schutz einer Marke vor der Gefahr von Verwechslungen nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG voraussetzt, dass die angegriffene Bezeichnung als Marke benutzt

wird, also im Rahmen des Produkt- oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient (vgl. EuGH, Urteil vom 12. November 2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Rn. 51 ff. - Arsenal Football Club/Reed; BGH, Urteil vom 4. Februar 2010 - I ZR 51/08, GRUR 2010, 835 Rn. 23 = WRP 2010, 1165 - POWER BALL). Die Rechte aus der Marke nach der eine Verwechslungsgefahr voraussetzenden Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion der Marke, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (zu Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL EuGH, Urteil vom 12. Juni 2010 - C-533/06, Slg. 2008, I-4231 = GRUR 2008, 698 Rn. 57 - O2/Hutchison; zu § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG BGH, Urteil vom 5. Februar 2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 60 = WRP 2009, 616 - METROBUS; BGH, GRUR 2010, 835 Rn. 23 - POWER BALL).

25 b) Eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion kann anzunehmen sein, wenn ein als Suchwort verwendetes verwechslungsfähiges Zeichen als Metatag im HTML-Code oder auch in "Weiß-auf-Weiß-Schrift" auf der Internetseite dazu benutzt wird, das Ergebnis des Auswahlverfahrens in Gestalt der Trefferliste einer Internetsuchmaschine zu beeinflussen und den Nutzer auf diese Weise zu der Internetseite des Verwenders zu führen (BGH, Urteil vom 18. Mai 2006 - I ZR 183/03, BGHZ 168, 28 Rn. 17 - Impuls; Urteil vom 18. Februar 2007 - I ZR 77/04, GRUR 2007, 784 Rn. 18 = WRP 2007, 1095 - AIDOL). Bei den Ergebnissen der Trefferliste wird für den Internetnutzer in der Regel nicht hinreichend deutlich, ob der Verwender eines mit einer geschützten Marke übereinstimmenden Metatags, der identische oder ähnliche Produkte anbietet, im Verhältnis zum Markeninhaber Dritter oder vielmehr mit diesem wirtschaftlich

verbunden ist. Es besteht die Gefahr, dass der Internetnutzer das Angebot in der Trefferliste auf Grund der dort gegebenen Kurzhinweise mit dem Angebot des Markeninhabers verwechselt und sich näher mit ihm befasst (vgl. BGHZ 168, 28 Rn. 19 - Impuls; BGH, Urteil vom 22. Januar 2009 - I ZR 30/07, GRUR 2009, 500 Rn. 15 = WRP 2009, 435 - Beta Layout).

26 c) Eine andere Beurteilung ist bei der Verwendung von Schlüsselwörtern für Adwords-Werbung bei Google geboten, bei der die Werbebotschaft des Unternehmens, das das betreffende Schlüsselwort gebucht hat, in einer gesonderten Anzeigenrubrik erscheint (vgl. BGH, GRUR 2009, 500 Rn. 13 - Beta Layout; BGH, Urteil vom 13. Januar 2011 - I ZR 125/07 Rn. 28 - Bananabay II). Ist für den Internetnutzer klar erkennbar, dass es sich bei den Adwords-Anzeigen nicht um reguläre Suchergebnisse, sondern um bezahlte Werbung handelt, kann in der Verwendung des Schlüsselworts nicht von vornherein eine markenmäßige Benutzung gesehen werden. Vielmehr kommt es auf die konkrete Gestaltung der Anzeige an. Der Werbelink und die ihn begleitende Werbebotschaft dürfen weder suggerieren, dass zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber eine wirtschaftliche Verbindung besteht, noch dürfen sie den normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer darüber im Unklaren lassen, ob eine solche Verbindung besteht (EuGH, Urteil vom 23. März 2010 - C-236/08 bis 238/08, GRUR 2010, 445 Rn. 89, 90 - Google France; Urteil vom 25. März 2010 - C-278/08, GRUR 2010, 451 Rn. 39 ff. - BergSpechte; Beschluss vom 26. März 2010 - C-91/09, GRUR 2010, 641, Rn. 27 - eis.de; BGH, Urteil vom 13. Januar 2011 - I ZR 125/07 Rn. 24 - Bananabay II).

27 d) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Anzeige sei von den Suchergebnissen nicht räumlich getrennt und als Werbeanzeige nicht ohne weite-

res erkennbar gewesen. Sie sei noch vor dem Hinweis auf die Klägerinnen positioniert gewesen. Es sei deshalb keine andere Beurteilung als bei Metatags geboten. Die Revision rügt zu Recht, dass es für die Annahme des Berufungsgerichts, die Werbung der Beklagten sei für den durchschnittlich aufmerksamen und verständigen Internetnutzer als solche nicht erkennbar gewesen, an einer ausreichenden Tatsachengrundlage fehlt. Es kommt nicht allein auf die vom Berufungsgericht als nicht entscheidungserheblich angesehene räumliche Trennung der Adwords-Anzeige von der Trefferliste an. Eine Absetzung von den Suchergebnissen kann auch mit grafischen oder farblichen Mitteln sowie mit der ausdrücklichen Kennzeichnung als "Anzeige" erreicht werden, sofern für den Durchschnittsverbraucher hinreichend deutlich wird, dass es sich um eine Werbeanzeige handelt. Die Beurteilung des Berufungsgerichts beruht auf der aus der Klageschrift übernommenen, im Tatbestand wiedergegebenen Bildschirmdarstellung. Darauf ist die bei Eingabe des Suchworts "Impuls" erscheinende Internetseite nicht vollständig abgebildet. Ein Teil der rechten Bildschirmhälfte ist offensichtlich abgetrennt. Es ist deshalb nicht erkennbar, ob - wie die Revision unter Bezugnahme auf die als Anlage zur Akte gereichte Abbildung in der dem Abmahnschreiben beigefügten Unterlassungsverpflichtungserklärung geltend macht - der auf die Beklagte hinweisende Eintrag ausdrücklich und deutlich als "Anzeige" gekennzeichnet war. Auch fehlt es an Angaben zur farblichen Gestaltung der Internetseite. Die Klägerinnen müssen darlegen und beweisen, dass die von der Beklagten verwendeten Schlüsselwörter die Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigen oder beeinträchtigen könnten. Dies ist - wie die Revision mit Recht rügt - bislang nicht hinreichend geschehen.

28 III. Das angefochtene Urteil ist danach aufzuheben. Der Senat kann in der Sache nicht selbst entscheiden, da es noch weiterer Feststellungen bedarf.

Die Sache ist deshalb zur erneuten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

29 Für das weitere Verfahren wird auf Folgendes hingewiesen:

30 Sollte sich nicht erweisen, dass für den Internetnutzer unklar geblieben ist, ob es sich bei der Anzeige der Beklagten um ein reguläres Suchergebnis oder um eine bezahlte Werbeanzeige handelt, ist in einem nächsten Schritt zu prüfen, wie die Werbeanzeige gestaltet war. Dabei wird zu berücksichtigen sein, dass die Marke "Impuls" in der Werbeanzeige selbst nicht vorkommt. Gegen das Verständnis einer wirtschaftlichen Verbindung zwischen dem Werbenden und den Markeninhaberinnen wird insbesondere sprechen, dass auch der an-

gegebene Domain-Name "versicherungstools.de" den Begriff "Impuls" nicht enthält. Dies unterscheidet die Anzeige deutlich von der nachfolgend aufgelisteten Anzeige, die auf den Domain-Namen "impulsonline.de" verweist.

Bornkamm Pokrant Schaffert

Kirchhoff Löffler

Vorinstanzen:
LG München I, Entscheidung vom 26.06.2007 - 9 HKO 9804/06 -
OLG München, Entscheidung vom 06.12.2007 - 29 U 4013/07 -