



universität
wien

DISSERTATION

Titel der Dissertation

„Das Marketinginstrument Keyword-Advertising als
Indikator aktueller Probleme des EU-
Markenrechtsschutzes“

Verfasser

Mag. Konstantin Hobel

angestrebter akademischer Grad

Doktor der Rechtswissenschaften (Dr. iur)

Wien, 2013

Studienkennzahl lt. Studienblatt:

A 083 101

Dissertationsgebiet lt. Studienblatt:

Rechtswissenschaften

Betreuer:

ao. Univ.-Prof. Mag. DDr. Erich Schweighofer

Inhaltsübersicht

Inhaltsübersicht	3
Inhaltsverzeichnis.....	5
Abkürzungsverzeichnis	14
Abbildungsverzeichnis	21
Einleitung	23
A. Untersuchungsgegenstand	23
B. Aufbau der Arbeit	25
C. Abkürzungs- und Zitierweise	26
Teil I. Allgemeine Rahmenbedingungen – Schutz gegen	
Markenrechtsverletzungen in der EU	29
A. Grundlagen.....	29
B. Identitätsschutz	32
C. Verwechslungsschutz	35
D. Schutz der bekannten Marke	52
E. Beschränkungen des Markenrechtsschutzes.....	63
F. Rechtsverletzende Benutzung iSv Art 5 MRL und Art 9 GMV.....	76
Teil II. Keyword-Advertising und EU-Markenrechtsschutz.....	94
A. Grundlagen – Keyword-Advertising und Google AdWords	94
B. Rsp zum Keyword-Advertising in der EU	118
Teil III. Ausgewählte Problemfelder des EU-Markenrechtsschutzes und des	
Keyword-Advertising.....	156
A. Werbefunktion und Gewährleistung der Präsenz des Markeninhabers	156
B. Schutzniveau deutscher und österreichischer Markeninhaber gegen Keyword-Advertising im Vergleich	159

C. Rechtsverletzende Benutzung und harmonisierter Markenrechtsschutz	173
D. Schutz der bekannten Marke – Verhältnis zum Identitätsschutz und Genericide	205
E. Zusammenfassung der Ergebnisse.....	211
Verzeichnisse	213
A. Rechtsquellen.....	213
B. Literatur	216
C. Rechtsprechung	230
Anhang	240
A. Kurzdarstellung der Een des EuGH zur rechtsverletzenden Benutzung.....	240
B. Abstract	275
C. Lebenslauf.....	278

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsübersicht	3
Inhaltsverzeichnis.....	5
Abkürzungsverzeichnis	14
Abbildungsverzeichnis	21
Einleitung	23
A. Untersuchungsgegenstand	23
B. Aufbau der Arbeit	25
C. Abkürzungs- und Zitierweise	26
I. Allgemein	26
II. Rechtsquellen	27
III. Literatur und Rechtsprechung	28
Teil I. Allgemeine Rahmenbedingungen – Schutz gegen	
Markenrechtsverletzungen in der EU	29
A. Grundlagen.....	29
I. Parallelen	30
1. MRL und GMV	30
2. Relative Eintragungshindernisse und Verletzungsbestimmungen	30
B. Identitätsschutz	32
I. Identität	33
1. Zeichen- und Markenidentität.....	33
2. Waren- bzw Dienstleistungsidentität	34
C. Verwehlungschutz	35
I. Ähnlichkeit	36
1. Zeichen- und Markenähnlichkeit	36
2. Waren- bzw Dienstleistungsähnlichkeit.....	39
II. Verwehlungsgefahr	42

1. Waren oder Dienstleistungen aus demselben oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen	42
1.1. Bloße gedankliche Verbindung nicht ausreichend	44
2. Gesamteindruck des Durchschnittsverbrauchers	44
3. Umfassende Beurteilung	46
3.1. Bewegliches System	47
3.2. Je größer die Kennzeichnungskraft, desto größer die Verwechslungsgefahr	49
3.2.1. Bestimmung der Kennzeichnungskraft	49
3.3. Erhalt einer selbständig kennzeichnenden Stellung	50
4. Positive Feststellung	51
D. Schutz der bekannten Marke	52
I. Waren- bzw Dienstleistungsähnlichkeit	53
II. Bekanntheit der Marke	54
III. Gedankliche Verknüpfung	55
IV. Unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke	57
1. Umfassende Beurteilung	58
2. Maßgebliche Verkehrskreise	59
3. Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft	60
4. Beeinträchtigung der Wertschätzung	61
5. Unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft bzw der Wertschätzung	62
E. Beschränkungen des Markenrechtsschutzes	63
I. Schranken	65
1. Schrankentatbestände	65
1.1. Name und Anschrift	65
1.2. Beschreibende Angaben	65
1.3. Bestimmungshinweis	67
2. Anständige Gepflogenheiten	69
II. Erschöpfungsregelung	71
1. Rechte des Wiederverkäufers	73
1.1. Schrankenschranken	73
1.1.1. Schädigung des Rufs der Marke	74

1.1.2. Wirtschaftliche Verbindung	75
F. Rechtsverletzende Benutzung iSv Art 5 MRL und Art 9 GMV.....	76
I. Fehlende Zustimmung des Markeninhabers zur Benutzung	78
II. Benutzung im geschäftlichen Verkehr	79
III. Benutzung für Waren oder Dienstleistungen	80
1. Benutzung zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen und zu anderen Zwecken.....	80
2. Für Waren oder Dienstleistungen des Dritten	81
3. Verbindung zwischen Zeichen und Waren und Dienstleistungen und Art 5 Abs 3 MRL.....	82
IV. Funktionsbeeinträchtigende Benutzung iSv Art 5 Abs 1 MRL.....	84
1. Einheitliche Auslegung der rechtsverletzenden Benutzung iSd Art 5 Abs 1 MRL	84
2. Beeinträchtigung der Funktionen der Marke	84
2.1. Rein beschreibende Benutzung	85
2.2. Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion	87
2.2.1. Konkrete Verbindung im geschäftlichen Verkehr	88
2.2.2. Verkehrsauffassung	90
2.2.3. Qualitätskontrolle	91
2.3. Beeinträchtigung der Qualitäts-/Kommunikations-/Investitions-/Werbefunktionen	92
3. Weiter Schutz nach Art 5 Abs 1 lit a MRL	93
Teil II. Keyword-Advertising und EU-Markenrechtsschutz.....	94
A. Grundlagen – Keyword-Advertising und Google AdWords	94
I. Keyword-Advertising	94
II. SERP – Organische Suchergebnisse – Bezahlte Sucheinträge.....	96
III. Abgrenzung	101
1. Keyword-Advertising vs Meta-Tagging	101
2. Keyword-Advertising vs Keyword-Buying	102
IV. Google AdWords	103
1. Begriff.....	104
2. Grundlegendes zur Funktionsweise.....	104

3. Anzeigen	105
3.1. Layout.....	105
3.1.1. Top Ad – Right Ad.....	105
3.1.2. Anzeigenerweiterungen	106
3.2. Anzeigenrang	109
3.2.1. Rang im Top Ad	111
4. Keywords	111
4.1. Weitgehend passendes Keyword (broad match)	112
4.2. Passende Wortgruppe (phrase match)	112
4.3. Genau passendes Keyword (exact match)	113
4.4. Ausschließendes Keyword (negative match)	113
4.4.1. Weitgehend passende ausschließende Keywords	114
4.4.2. Ausschließend passende Wortgruppen	114
4.4.3. Genau passende ausschließende Keywords.....	114
4.5. Keyword-Platzhalter (KI)	115
5. Google-Policy bei Markenrechtsverletzungen.....	116
5.1. Grundlagen.....	116
5.2. Markenbeschwerde für EU und EFTA-Raum.....	116
B. Rsp zum Keyword-Advertising in der EU	118
I. EuGH-Vorabentscheidungsverfahren zum Keyword-Advertising	118
1. Google AdWords.....	118
2. Vorabentscheidungsvorlagen.....	118
2.1. Rs <i>Google France und Google</i>	118
2.1.1. Rs <i>Google France und Google v Louis Vuitton Malletier</i> (C-236/08).....	118
2.1.2. Rs <i>Google France v Viaticum und Luteciel</i> (C-237/08).....	119
2.1.3. Rs <i>Google France v CNRRH, M. Thonet, M. Raboin und Tiger</i> (C-238/08)	120
2.2. Rs <i>BergSpechte</i>	120
2.3. Rs <i>Eis.de</i>	121
2.4. Rs <i>Portakabin</i>	121
2.5. Rs <i>Interflora und Interflora British Unit</i>	122
2.6. Rs <i>L'Oréal ua/eBay</i>	123

3. Vorlagefragen.....	126
3.1. Anbieter von Internetreferenzierungsdiensten	126
3.2. Werbende	127
4. Rsp des EuGH zum Keyword-Advertising	129
4.1. Verantwortlichkeit von Referenzierungsdienstleistern.....	129
4.1.1. Herkömmliche Marken	129
4.1.2. Bekannte Marken	131
4.2. Verantwortlichkeit von Werbendetreibenden.....	131
4.2.1. Herkömmliche Marken	133
a.) Benutzung im geschäftlichen Verkehr	133
b.) Benutzung für Waren oder Dienstleistungen.....	133
aa.) Für Waren oder Dienstleistungen (nicht ausschließlich) des Dritten ..	133
bb.) Keine fremden Marken „in“ der Werbung selbst notwendig	134
cc.) Verbindung zwischen Zeichen und Waren oder Dienstleistungen	136
dd.) Angebot zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen erst auf verlinkter Webseite	137
c.) Identitätsschutz – Beeinträchtigung der Funktionen der Marke	138
aa.) Herkunftshinweisende Funktion	138
bb.) Werbefunktion	141
cc.) Investitionsfunktion	142
d.) Verwechslungsschutz – Verwechslungsgefahr	144
4.2.2. Bekannte Marken	144
a.) Gedankliche Verknüpfung	145
b.) Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Marke	146
c.) Unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke	148
II. Keyword-Advertising in der deutschen und österreichischen Rsp.....	149
1. Österreich.....	149
1.1. Rs <i>BergSpechte</i>	150
2. Deutschland	151
2.1. Rs <i>Bananabay II</i>	152
2.1.1. Beeinträchtigung der Werbefunktion.....	153

2.1.2. Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion	153
a.) SERP-Layout und Durchschnittsinternetnutzer	154
b.) Keyword-Advertising-Funktionsweise und Durchschnittsinternetnutzer...	154
c.) Anzeigengestaltung und Durchschnittsinternetnutzer	155

Teil III. Ausgewählte Problemfelder des EU-Markenrechtsschutzes und des Keyword-Advertising..... 156

A. Werbefunktion und Gewährleistung der Präsenz des Markeninhabers	156
I. Deutsche und österreichische Lit zur Gewährleistung der Sichtbarkeit.....	156
II. Kommentar	158
B. Schutzniveau deutscher und österreichischer Markeninhaber gegen Keyword-Advertising im Vergleich	159
I. Deutsche und österreichische Rsp im Vergleich	160
1. Gegenüberstellung der Fälle.....	160
2. Der deutsche und der österreichische Durchschnittsinternetnutzer.....	162
II. Kommentar	163
1. Rechtliche Würdigung anhand des deutschen und österreichischen Verbraucherleitbilds	163
2. Vergleich der deutschen und österreichischen Rsp.....	164
3. Transparenzgebot.....	165
3.1. Transparenzgebot in der Rsp des EuGH	165
3.2. Transparenzgebot in der deutschen und österreichischen Lit.....	167
3.3. Kritik	169
3.3.1. Auslegung des Transparenzgebots	169
3.3.2. Der Durchschnittsinternetnutzer	171
C. Rechtsverletzende Benutzung und harmonisierter Markenrechtsschutz	173
I. Aufzählung der Benutzungshandlungen.....	173
II. Benutzungsabsicht des Zeichenbenutzers als Beurteilungskriterium.....	175
III. Benutzungsbegriff und Markenfunktionen	181
1. Der funktionell erweiterte Markenrechtsschutz in der europäischen Lit.....	182
1.1. Erweitert-funktionales Markenverständnis (Funktionenlehre)	183
1.2. Kritik	184

1.3. Kritik und Lösungsvorschläge de lege ferenda	188
2. Kommentar.....	194
2.1. Grundlegendes.....	194
2.2. Reaktion des EuGH.....	196
2.3. Kritik am Status quo und Möglichkeiten legislatorischer Intervention	197
2.3.1. Kritik am Status quo	197
2.3.2. Zeitlich beschränkter Schutz der Marke als exklusiver Kommunikations- und Werbekanal?.....	200
2.3.3. Fazit	204
D. Schutz der bekannten Marke – Verhältnis zum Identitätsschutz und Genericide	205
I. (Konkurrenz-) Verhältnis zwischen Identitätsschutz und Schutz der bekannten Marke.....	205
II. Schutz der bekannten Marke gegen Verwässerung als Abhilfe gegen Genericide	207
E. Zusammenfassung der Ergebnisse.....	211
Verzeichnisse	213
A. Rechtsquellen.....	213
I. International	213
II. Europa	213
III. Deutschland.....	216
IV. Österreich	216
B. Literatur	216
I. Offlinequellen	216
II. Onlinequellen.....	224
C. Rechtsprechung	230
I. Europa	230
1. EuGH	230
1.1. Entscheidungen.....	230
1.2. Schlussanträge.....	235
2. EuG	236
3. HABM.....	237

II. Deutschland	237
III. Österreich	238
IV. Vereinigtes Königreich	238
Anhang	240
A. Kurzdarstellung der Een des EuGH zur rechtsverletzenden Benutzung.....	240
1. Rs <i>BMW</i>	240
a.) Sachverhalt	240
b.) Entscheidungsgründe und Entscheidung	240
2. Rs <i>Hölterhoff</i>	242
a.) Sachverhalt	242
b.) Entscheidungsgründe und Entscheidung	243
3. Rs <i>Arsenal</i>	244
a.) Sachverhalt	244
b.) Entscheidungsgründe und Entscheidung	245
4. Rs <i>Robelco</i>	249
a.) Sachverhalt	249
b.) Entscheidungsgründe und Entscheidung	250
5. Rs <i>Anheuser-Busch</i>	251
a.) Sachverhalt	251
b.) Entscheidungsgründe und Entscheidung	252
6. Rs <i>Adam Opel</i>	253
a.) Sachverhalt	253
b.) Entscheidungsgründe und Entscheidung	254
7. Rs <i>Céline</i>	257
a.) Sachverhalt	257
b.) Entscheidungsgründe und Entscheidung	258
8. Rs <i>O2</i>	260
a.) Sachverhalt	260
b.) Entscheidungsgründe und Entscheidung	261
9. Rs <i>UDV</i>	264
a.) Sachverhalt	264

b.) Entscheidungsgründe und Entscheidung (Rn 28-55).....	265
10. Rs <i>L'Oréal ua</i>	268
a.) Sachverhalt	268
b.) Entscheidungsgründe und Entscheidung	269
bb.) Auslegung von Art 5 Abs 2 MRL (Rn 32-50).....	270
cc.) Auslegung von Art 5 Abs 1 lit a und lit b MRL (Rn 51-65).....	272
B. Abstract	275
I. Deutsch.....	275
II. Englisch	276
C. Lebenslauf.....	278

Abkürzungsverzeichnis

aA	anderer Ansicht
ABI	Amtsblatt der EU
Abs	Absatz
AGB	Allgemeine Geschäftsbedingungen
Anm	Anmerkung
Arg	Argumentum
Art	Artikel
B	Beschluss
BGBI	Bundesgesetzblatt
bspw	beispielsweise
BV	Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; Gesellschaftsform mit beschränkter Haftung in den Niederlanden, ähnlich der → GmbH
bzw	beziehungsweise
CR	Computer und Recht, Zeitschrift für die Praxis des Rechts der Informationstechnologien
dh	das heißt
E	Entscheidung
E.I.P.R.	European Intellectual Property Review

ea	et alii/et aliae
ecolex	ecolex - Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EFTA	European Free Trade Association; Deu: Europäische Freihandelsassoziation
EG	Europäische Gemeinschaft
Einl	Einleitung
ELR	European Law Reporter
Entschl	EntschlieÙung
EP	Europäisches Parlament
ErwGr	Erwägungsgrund
etc	et cetera
EU	Europäische Union
EuG	Gericht; vor VvL: <i>Gericht erster Instanz</i>
EuGH	Gerichtshof; vor VvL: <i>Europäischer Gerichtshof</i>
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EWR	Europäischer Wirtschaftsraum
f	folgende
Fa	Fall
ff	fortfolgende
FN	Fußnote

GA	Generalanwalt
gem	gemäß
ggf	gegebenenfalls
GK	Große Kammer
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
GRUR-Prax	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
GRUR-RR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Rechtsprechungs-Report
HABM	Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
Hg	Herausgeber
HTML	Hypertext Markup Language
iaR	in aller Regel
idF	in der Fassung
idR	in der Regel
idS	in diesem Sinne
ie	id est
ieS	im engeren Sinne

IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law
Inc	Incorporated; Rechtsformzusatz bei US-amerikanischer Gesellschaftsform
insb	insbesondere
iS	im Sinne
iSd	im Sinne der / des
iSv	im Sinne von
iVm	in Verbindung mit
iwS	im weiteren Sinne
jusIT	Zeitschrift für IT-Recht, Rechtsinformation und Datenschutz
JUSR	JUS-Rechtsätze (im RIS)
KI	Keyword Insertion; deu: Keyword-Platzhalter
kons	konsolidiert
lit	Buchstabe
Lit	Literatur
LJ	<i>Lord Justice</i>
Ltd	Limited Company; Kapitalgesellschaftsform im → UK
M.	Monsieur; deu: Herr
MarkenR	Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Kennzeichenrecht
max	maximal

mE	meines Erachtens
MMR	MultiMedia und Recht, Zeitschrift für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht
MMR-Aktuell	Der Newsletter zur Zeitschrift MultiMedia und Recht
MPI	Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht
MR	Zeitschrift für Medien- und Kommunikationsrecht
Mrd	Milliarde
mwN	mit weiteren Nachweisen
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
Nr	Nummer
NV	Naamloze vennootschap; Gesellschaftsform einer öffentlichen Gesellschaft mit beschränkter Haftung in den Niederlanden
ÖBl	Österreichische Blätter für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht
OGH	(Österreichischer) Oberster Gerichtshof
RdW	Österreichisches Recht der Wirtschaft
RIS	Rechtsinformationssystem des Bundes
RL	Richtlinie
Rn	Randnummer
Rs	Rechtssache
Rsp	Rechtsprechung

Rz	Randzahl
s	siehe
SA	1) Schlussanträge (des Generalanwalts); 2) Société anonyme; Rechtsform für Aktiengesellschaften in Frankreich
SARL (Sàrl)	Société à responsabilité limitée; französische Gesellschaftsform, ähnlich der → GmbH
SEM	Search Engine Marketing; deu: Suchmaschinen-Marketing
SEO	Search Engine Optimization; deu: Suchmaschinenoptimierung
SERP	Search Engine Results Page; deu: Suchergebnisseite
sic!	Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht
sog	sogenannt
stRsp	ständige Rechtsprechung
TMR	Trademark Reporter
U	Urteil
ua	1) unter anderem; 2) und andere
uÄ	und Ähnliche
UK	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; deu: Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
URL	Uniform Resource Locator
USD	United States Dollar
uU	unter Umständen

uvm	und Vieles mehr
v	vom
V	Verordnung
va	vor allem
verb Rs	verbundene Rechtssachen
vgl	vergleiche
vs	versus
wbl	wirtschaftsrechtliche blätter, Zeitschrift für österreichisches und europäisches Wirtschaftsrecht
WIPO	World Intellectual Property Organization
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis
Z	Ziffer
zB	zum Beispiel
zT	zum Teil
zust	zustimmend

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 - SERP <google.at> vom 17.02.211 nach Eingabe des Suchbegriffs „mäntel“	96
Abb. 2 - SERP <bing.com/?cc=at> vom 17.02.211 nach Eingabe des Suchbegriffs „mäntel“ - obere Seite	97
Abb. 3 - SERP <bing.com/?cc=at> vom 17.02.211 nach Eingabe des Suchbegriffs „mäntel“ - untere Seite	97
Abb. 4 - Suchresultat	98
Abb. 5 - Top Ad kurz, Quelle <adwords-de.blogspot.com/>	106
Abb. 6 - Top Ad kurz, Quelle <adwords-de.blogspot.com/>	106
Abb. 7 - Standorterweiterung Top Ad Standard, Quelle <adwords.google.com/support>	109
Abb. 8 - Standorterweiterung Top Ad aktiviert, Quelle <adwords.google.com/support>	109
Abb. 9 – Rekonstruktion der in der Rs <i>BergSpechte</i> streitigen AdWords-Anzeige im Right Ad	121
Abb. 10 – Rekonstruktion der in der Rs <i>Interflora und Interflora British Unit</i> streitigen AdWords-Anzeige im Right Ad	123
Abb. 11 – Rekonstruktion einer in der Rs <i>L'Oréal ua/eBay</i> streitigen AdWords-Anzeige im Right Ad	125
Abb. 12 – Rekonstruktion einer in der Rs <i>L'Oréal ua/eBay</i> streitigen AdWords-Anzeige im Right Ad	125

Abb. 13 – Rekonstruktion einer in der Rs <i>L'Oréal ua/eBay</i> streitigen AdWords-Anzeige im Right Ad	125
Abb. 14 – Rekonstruktion der in der Rs <i>L'Oréal ua/eBay</i> streitigen AdWords-Anzeige im Right Ad	126

Einleitung

A. Untersuchungsgegenstand

Die Eingabe eines Stichworts in eine Suchmaschine ist Teil unserer Kultur geworden.¹ Die meisten Internetnutzer sind jedoch mit den Mechanismen, die im Hintergrund wirken und zur Erstellung der Suchergebnisse führen, nicht vertraut. Einen Teil dieser Ergebnisse bilden bezahlte Anzeigen, die Informationen enthalten, die für den Internetnutzer möglichst ebenso relevant sein sollen, wie diejenigen in den organischen Suchresultaten.² Der Erfolg der für die Schaltung der Anzeigen verantwortlichen Keyword-Advertising-Systeme, wie zB Google AdWords, basiert ua darauf, Werbung – überspitzt formuliert – so gar nicht nach Werbung aussehen zu lassen.³ Vergegenwärtigt man sich ferner die Tatsache der häufigen Änderungen am Layout der Adwords-Anzeigen oder dem Versuch von Microsoft, Werbeanzeigen innerhalb der Liste der natürlichen Suchergebnisse seiner Suchmaschine Bing einzubetten,⁴ so fällt ins Auge, dass die Anbieter ständig um die Optimierung ihrer Dienste bemüht sind. Diese Umstände und nicht zuletzt wohl auch die Erhöhung ihrer eigenen Werbekosten haben Markeninhaber dazu veranlasst, gegen die Verwendung ihrer Marken als Referenzwörter zu Werbezwecken in Keyword-Advertising-Systemen, rechtlich vorzugehen.

¹ So GA *Maduro* zu Beginn seiner SA in der Rs *Google France und Google*, s SA verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 1.

² Ausführlich zum Aufbau einer Suchergebnisseite und dem Begriff der „organischen Suchresultate“, s Teil II, Kapitel A.II.

³ Vgl idS „*Issue #3*“ in *Schubert*, Recap: Search Engine Conference <austrotrabant.wordpress.com>.

⁴ Vgl *Schubert*, A Dangerous Road To Go For Microsoft <austrotrabant.wordpress.com>.

Nach ansteigender Rechtsunsicherheit ob der Entwicklung einer inkongruenten Rsp in den EU-Mitgliedsstaaten, ist der EuGH ab Mitte 2008 in einer Reihe von Vorabentscheidungsersuchen zur Lösung des Problems *Keyword-Advertising* angerufen worden. Das erste Urteil im Rahmen dieser mittlerweile abgeschlossenen Vorabentscheidungsverfahren ist Anfang 2010 in der Rs *Google France und Google* ergangen.⁵

Trotz des zwei Jahrzehnte langen, beispiellosen Harmonisierungsprozesses auf dem Gebiet des EU-Markenrechts, hat sich anhand dieser Een gezeigt, dass bei der Anwendung der Markenrichtlinie, im Folgenden MRL, und der Gemeinschaftsmarkenverordnung, im Folgenden GMV, im Detail immer noch Probleme auftreten können. Zeugnis für die Komplexität und Bedeutung der dabei aufgeworfenen Rechtsfragen liefern die rege Diskussion in europäischer juristischer Lit⁶ sowie die Beschäftigung der Politik⁷ auf internationaler und europäischer Ebene mit dem Thema *Keyword-Advertising*. Schwierigkeiten haben insbesondere die Fragen nach der Verantwortlichkeit der Mitbewerber des Markeninhabers, die ihre Werbeanzeigen mittels der Verwendung fremder Marken als Schlüsselwörter in *Keyword-Advertising*-Systemen geschaltet hatten, und nach der Haftung der diese Systeme betreibenden Suchmaschinen, bereitet.

⁵ Vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (*Google France und Google*). Ausführlich zu allen Een des EuGH, s Teil II, Kapitel B.I.

⁶ Deutschland: *Dreher*, ELR 2010, 158; *Eichelberger*, EuZW 2010, 731; *Heidinger*, MR 2010, 119; *Hüsch*, MMR 2006, V; *Illmer*, WRP 2007, 399; *Jaeschke*, EuZW 2010, 419; *Knaak*, GRUR Int 2009, 551; *Knaak/Venohr*, GRUR Int 2010, 385; *Musiol*, GRUR-Prax 2010, 147; *Ohly*, GRUR 2010, 776; *Ott*, WRP 2008, 393; *ders*, WRP 2009, 351; *ders*, WRP 2010, 435; *ders*, WRP 2011, 655; *Ott/Schubert*, MarkenR 2010, 160; *dies*, jusIT 2010, 85; *dies*, JIPLP 2010, 25; *Ruess*, GRUR 2007, 198; *Schirnbacher*, GRUR-Prax 2010, 165; *Spindler/Prill*, CR 2010, 303; *Spittgerber*, NJW 2010, 2014; *Stadler*, MMR-Aktuell 2010, 301002; Finnland: *Jyrkkiö*, Helsinki Law Review 2011, 129; Frankreich: *Well-Szőnyi*, GRUR Int 2009, 557; Niederlande: *Kulk*, Search Engines Searching for Trouble? <ssrn.com>; *Senftleben*, Bringing EU Trademark Protection Back Into Shape <epip.eu>; Österreich: *Anderl*, ecolex 2010, 477; *Fuchs*, wbl 2007, 414; *ders*, wbl 2008, 557; *Hobel*, *Keyword Advertising: Louis Vuitton v. Google - Schlussanträge des Generalanwalts - Analyse und Kritik* in Schweighofer/Geist/Staufer (Hg), Tagungsband IRIS 2010 225; *ders*, *Keyword advertising - from Google France and Google to eis.de* in Schweighofer/Ganster/Farrand (Hg), KnowRight 2010 Conference Proceedings 113; *Korn*, MR 2010, 340; *Noha*, MR 2010, 177; *Schuhmacher*, wbl 2010, 273; *Wukoschitz*, RdW 2009, 69; *ders*, ecolex 2010, 972; Schweiz: *Gilliéron*, IIC 2008, 688; *Kohli*, sic! 2009, 629; *Reinle/Obrecht*, sic! 2009, 112; Vereinigtes Königreich: *Baars/Schuler/Lloyd*, CRi 2007, 137; *Cornthwaite*, E.I.P.R. 2010, 352.

⁷ S Teil III, Kapitel C.III.2.3.2.

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Beurteilung der Verantwortlichkeit von Mitbewerbern und Suchmaschinenbetreibern nach den Vorschriften des EU-Markenrechts sowie auf der sich damit überschneidenden Frage nach der Auslegung und Reichweite der Markenrechtsverletzungsbestimmungen. Über dieses Rechtsgebiet hinausgehende rechtliche Erwägungen hinsichtlich der Haftung der Anbieter von Keyword-Advertising-Systemen als Diensten der Informationsgesellschaft haben keinen Eingang gefunden, weil sie den Rahmen der Untersuchung gesprengt hätten.

B. Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich in drei Teile. In Teil I wird die Funktionsweise der EU-Markenrechtsverletzungsbestimmungen unter besonderer Berücksichtigung der einschlägigen Rsp des EuGH dargestellt.

Teil II komplementiert die so geschaffene Grundlage um eine Begriffsabgrenzung und die Erklärung der Funktionsweise des Onlinemarketing-Instruments Keyword-Advertising. Dabei wird im Speziellen auf das entsprechende System des Marktführers Google (AdWords) eingegangen. Im Anschluss daran werden die Ecn des EuGH zum Keyword-Advertising und die nachfolgende deutsche und österreichische Rsp erörtert.

Teil III widmet sich den Problemfeldern, die bei der Begutachtung der Een des EuGH zum Keyword-Advertising lokalisiert worden sind. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Überprüfung der Interpretation des Begriffs der rechtsverletzenden Benutzung iSv Art 5 MRL und Art 9 GMV im Hinblick auf die Reichweite des harmonisierten EU-Markenrechtsschutzes. In diesem Zusammenhang werden Auslegungsvarianten de lege lata und deren Chancen zur Herbeiführung einer sachgerechten Lösung erörtert, ferner wird jedoch auch auf Korrekturmöglichkeiten de lege ferenda eingegangen. Ausgewählte Stimmen der europäischen Lit, die „Studie über das Gesamtfunktionieren des Europäischen Markensystems“ des Max-Planck-Instituts und zwei im Rahmen des Dissertationsvorhabens entstandene eigene Publikationen, haben in dieser Hinsicht Eingang in die Arbeit gefunden.⁸

Entwicklungen in Rsp und Lit wurden bei der Untersuchung bis zur vorerst letzten E des EuGH zum Keyword-Advertising in der Rs *Interflora und Interflora British Unit*⁹ am 22. September 2011 berücksichtigt.¹⁰

C. Abkürzungs- und Zitierweise

I. Allgemein

Diese Arbeit orientiert sich hinsichtlich der Zitierweise an *Keiler/Bezemek, leg cit*² (2010).

⁸ *Hobel*, Keyword Advertising: Louis Vuitton v. Google - Schlussanträge des Generalanwalts - Analyse und Kritik in Schweighofer/Geist/Staufer (Hg), Tagungsband IRIS 2010 225; *ders*, Keyword advertising - from Google France and Google to eis.de in Schweighofer/Ganster/Farrand (Hg), KnowRight 2010 Conference Proceedings 113.

⁹ Rs C-323/09 (*Interflora und Interflora British Unit*).

¹⁰ Neben den in dieser Arbeit erörterten Een hat der EuGH in einer weiteren Vorabentscheidungs Vorlage durch den österreichischen OGH in einem das Thema Keyword-Advertising betreffenden Fall geurteilt. Die Vorlagefragen in der Rs *Wintersteiger* haben jedoch ausschließlich die Auslegung von Art 5 Nr 3 Brüssel I-VO und die Kriterien zur Bestimmung der gerichtlichen Zuständigkeit bei Staatsgrenzen überschreitendem Keyword-Advertising gehabt. Daher befindet sich die genannte Rs außerhalb des Untersuchungsgebiets dieser Arbeit und es wird darauf im Anschluss nicht mehr eingegangen, vgl 17Ob8/10s [*Wintersteiger*]; Rs C-523/10 (*Wintersteiger*).

Werden anderssprachige Bezeichnungen für im Text verwendete Termini technici in einer bestimmten Sprache angeführt, so erfolgt dies unter Voranstellung der dreistelligen Kurzbezeichnung der jeweiligen Sprache gem ISO 639-2 mit Leerzeichen. Die internationale Kodierliste nach ISO 639-2 ist via loc.gov/standards/iso639-2 abrufbar.

II. Rechtsquellen

Rechtsquellen aus verschiedenen Staaten werden in der Weise zitiert, dass vor der Kurzform der jeweiligen Grundlage ohne Leerzeichen die zweistellige Kurzbezeichnung des Staats gem ISO 3166-1 angefügt wird.¹¹ Die internationale Kodierliste nach ISO 3166-1 ist via iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists.htm abrufbar.

Thema der Arbeit ist insbesondere die Auslegung der Verletzungsbestimmungen des EU-Markenrechts in Art 5 Abs 1 und 2 MRL bzw Art 9 Abs 1 GMV. Die Interpretation dieser Verletzungsbestimmungen hat, ob deren im Wesentlichen identischen Wortlaute, im Grundsatz gleich zu erfolgen. Aus diesem Grund werden, im Anschluss an die Erläuterung der Parallelen der beiden Rechtsquellen in Teil I, Kapitel A.I., über weite Strecken nur mehr die Bestimmungen der MRL angeführt. Dies dient der besseren Lesbarkeit. Nichtsdestotrotz gilt das für die jeweilige Verletzungsbestimmung der MRL Gesagte auch für ihre Entsprechung in der GMV. Sollten hinsichtlich der Auslegung einer Verletzungsbestimmung in der MRL Unterschiede zu jener in der GMV bestehen, so wird auf die Existenz solcher im Einzelfall ausdrücklich hingewiesen.

¹¹ Vgl *Keiler/Bezemek*, leg cit² (2010) Rz 17.

III. Literatur und Rechtsprechung

Quellen aus dem Internet wurden in den Fußnoten im Fließtext zur besseren Erkennbarkeit nach folgendem Muster zitiert: *AUTOR*, KURZBEZEICHNUNG <GEKÜRZTE INTERNETADRESSE>. Das Langzitat, falls möglich unter Angabe des Permalinks, findet sich im Quellenverzeichnis unter dem Kapitel B.II. Onlinequellen. Diese Onlinequellen wurden zuletzt am 18.07.2012 hinsichtlich ihrer Abrufbarkeit überprüft.

Der Gerichtshof der Europäischen Union ist das Rechtsprechungsorgan der EU und setzt sich aus drei Gerichten zusammen: dem Gerichtshof, dem Gericht und dem Gericht für den öffentlichen Dienst. Die in der vorliegenden Arbeit verwendete Kurzbezeichnung *EuGH* bezieht sich auf den *Gerichtshof* (vor VvL Europäischer Gerichtshof). Die Abkürzung *EuG* bezeichnet das *Gericht* (vor VvL Gericht erster Instanz).

Die Wahl der Kurzbezeichnungen der Een des EuGH bestimmt sich nach den in der Entscheidungsdatenbank des EuGH verwendeten Begriffen. Lediglich das U in der Rs *L'Oréal SA und andere gegen eBay International AG und andere*¹² wird, ob der anderwertigen Konfusion mit dem älteren U des EuGH in der Rs *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC und Laboratoire Garnier & Cie gegen Bellure NV, Malaika Investments Ltd und Starion International Ltd*¹³, unter der Bezeichnung „*L'Oréal ua/eBay*“ zitiert. Die Een bzw ihre Kurzbezeichnungen sind unter Eingabe des jeweiligen Aktenzeichens via <curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=de> abrufbar.

¹² Rs C-324/09 (*L'Oréal ua/eBay*).

¹³ Rs C-487/07 (*L'Oréal ua*).

Teil I. Allgemeine Rahmenbedingungen – Schutz gegen Markenrechtsverletzungen in der EU

A. Grundlagen

Jeder EU-Mitgliedsstaat verfügt über ein eigenständiges nationales Markenrecht. Der Geltungsbereich beschränkt sich dabei entsprechend dem Territorialitätsgrundsatz auf das jeweilige Staatsgebiet für das die Marke erteilt wurde. Aus diesem Grund schützt bspw. das atMSchG nur gegen Markenverletzungen im Hoheitsgebiet Österreichs. Auf der Ebene darüber befindet sich die 1988 erlassene MRL als sekundärrechtliches Instrument zur Angleichung der nationalen Markenrechte. Das zweite Mittel zur Förderung eines einheitlichen Schutzes für Markeninhaber in der EU bildet die 1993 erlassene GMV. Den Inhabern von (Gemeinschafts-) Marken stehen nach Art 5 Abs 1 lit a, lit b und Abs 2 MRL sowie Art 9 Abs 1 lit a, lit b und lit c GMV drei Tatbestände zur Bekämpfung von rechtsverletzenden Benutzungen von mit ihren Marken im geschäftlichen Verkehr kollidierenden Zeichen zur Verfügung: Der Identitätsschutz, der Verwechslungsschutz und der Schutz der bekannten Marke. Im Anschluss werden die einzelnen Verletzungsbestimmungen und deren Elemente unter Aufarbeitung der einschlägigen Rsp des EuGH näher erfasst. Ob seiner Bedeutung für das EU-Markenrecht wird dem Begriff der rechtsverletzenden Benutzung iSv Art 5 Abs 1 und 2 MRL ein eigenes Kapitel – F. – gewidmet.

I. Parallelen

1. MRL und GMV

Zwischen den für die vorliegende Untersuchung wesentlichen Vorschriften in der MRL und in der GMV über die relativen Eintragungshindernisse, die Rechte des (Gemeinschafts-) Markeninhabers und die Beschränkungen derselbigen, besteht inhaltlich über weite Strecken Deckungsgleichheit. Dieser Umstand gebietet eine im Wesentlichen identische Auslegung der im Folgenden angeführten Bestimmungen.¹⁴

- Relative Eintragungshindernisse: in Art 4 Abs 1 und 4 lit a MRL sowie in Art 8 Abs 1 und 5 GMV
- Rechte des Markeninhabers: in Art 5 Abs 1 bis 3 MRL sowie in Art 9 Abs 1 und 2 GMV
- Schrankenbestimmungen: in Art 6 Abs 1 und Art 7 MRL sowie in Art 12 und 13 GMV

2. Relative Eintragungshindernisse und Verletzungsbestimmungen

Eine weitere Parallele besteht zwischen den Bestimmungen über die relativen¹⁵ Eintragungshindernisse in Art 4 MRL bzw Art 8 GMV und den Verletzungsbestimmungen in Art 5 MRL und Art 9 GMV.

¹⁴ So der EuGH zu den relativen Eintragungshindernissen, vgl Rs C-251/95 (SABEL) Rn 12 f; Rs T-6/01 (Matratzen Concord/HABM) Rn 23; Rs C-120/04 (Medion) Rn 27. Zu den Verletzungsbestimmungen, vgl ua Rs C-62/08 (UDV) Rn 42; vgl ferner SA verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) FN 16. Zu den Schrankenbestimmungen, vgl ua Rs C-127/09 (Coty Prestige Lancaster Group) Rn 46.

¹⁵ Die absoluten Eintragungshindernisse (Art 3 MRL und Art 7 GMV) setzen sich mit der der Marke innewohnenden Registrierbarkeit auseinander, wohingegen die relativen Eintragungshindernisse (Art 4 MRL und Art 8 GMV) den Schutz von bestehenden Rechten Dritter zum Gegenstand haben. Anhand der in diesen Bestimmungen aufgelisteten Gründe sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle einer bereits erfolgten Eintragung der Ungültigerklärung, vgl *Tritton*, Intellectual Property Rz 3-066, 3-116.

- Schutz bei Doppelidentität¹⁶: in Art 4 Abs 1 lit a MRL bzw Art 8 Abs 1 lit a GMV sowie in Art 5 Abs 1 lit a MRL bzw Art 9 Abs 1 lit a GMV
- Verwechslungsschutz: in Art 4 Abs 1 lit b MRL bzw Art 8 Abs 1 lit b GMV sowie in Art 5 Abs 1 lit b MRL bzw Art 9 Abs 1 lit b GMV
- Schutz der bekannten Marke: in Art 4 Abs 4 lit a MRL bzw Art 8 Abs 5 GMV sowie in Art 5 Abs 2 MRL bzw Art 9 Abs 1 lit c GMV

Die Vorschriften über die relativen Eintragungshindernisse in Art 4 MRL bzw Art 8 GMV spiegeln die Verletzungsbestimmungen in Art 5 MRL bzw Art 9 GMV wider. Dieser Umstand gebietet eine einheitliche Auslegung folgender den Bestimmungen gemeinsamer Elemente: Zeichen- und Markenidentität, Waren- bzw Dienstleistungsidentität, Zeichen- und Markenähnlichkeit, Waren- bzw Dienstleistungsähnlichkeit, Verwechslungsgefahr, Bekanntheit der Marke und unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund.¹⁷

Für die folgende Untersuchung gelten die im Bezug auf die Verletzungsbestimmungen getroffenen Aussagen daher iaR auch für die relativen Eintragungshindernisse und vice versa. Unterschiede hinsichtlich der Prüfung der eben genannten Elemente im Rahmen der Beurteilung der relativen Eintragungshindernisse und der Verletzungsbestimmungen, ergeben sich allerdings aus den verschiedenen Anknüpfungspunkten dieser beiden Vorschriften, dh einerseits der Anmeldung oder Eintragung einer Marke und andererseits der Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr.¹⁸

¹⁶ Dh Identität einerseits zwischen zu registrierendem/er, eingetragenen/er bzw benutztem/er Zeichen/Marke und (älterer) Marke und andererseits zwischen den Waren oder Dienstleistungen für die das/die Zeichen/Marke registriert/eingetragen/benutzt werden soll, worden ist bzw wird und denjenigen für die die (ältere) Marke eingetragen ist.

¹⁷ Vgl idS bereits Rs C-251/95 (SABEL) Rn 12 f; ferner Rs C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) Rn 4; Rs C-425/98 (Marca Mode) Rn 25-28; Rs C-291/00 (LTJ Diffusion) Rn 41; Rs C-3/03 P (Matratzen Concord/HABM) Rn 27. Vgl zur Parallele zwischen Art 4 Abs 4 lit a und Art 5 Abs 2 MRL, Rs C-252/07 (Intel Corporation) Rn 24 f.

¹⁸ Vgl *Knaak*, Gemeinschaftsmarkenverordnung in Bastian ea (Hg), Gemeinschaftsmarke Rz 175.

Ein weiteres Spezifikum wohnt dem Wortlaut des Art 8 Abs 1 lit b GMV inne: Dieser sieht als einzige Verwehlungsschutzbestimmung vor, dass „[...] *für das Publikum die Gefahr von Verwehlungen in dem **Gebiet** [...] [bestehen muss], in dem die **ältere Marke Schutz genießt** [...]“¹⁹. Damit kommt es für die Beurteilung einer Verwehlungsgefahr wegen der Ähnlichkeit der angemeldeten Marke mit einer älteren Marke und der Ähnlichkeit der mit den Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen auf die Sicht des Publikums im Schutzgebiet der älteren Marke an.²⁰*

B. Identitätsschutz

Nach Art 5 Abs 1 lit a MRL kann es der Inhaber einer eingetragenen Marke Dritten verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist. Die zwei prägenden Tatbestandselemente des Identitätsschutzes sind damit die Zeichen- und Markenidentität sowie die Waren- bzw Dienstleistungsidentität. Laut elftem²¹ Erwägungsgrund der MRL ist der Markenrechtsschutz in diesem Fall der Doppelidentität absolut. Da ein derart ausgestalteter Schutz allerdings nur innerhalb bestimmter Grenzen zu rechtfertigen ist, hat der EuGH in stRsp die ungeschriebene Tatbestandsvoraussetzung der (möglichen) Beeinträchtigung der Funktionen der Marke geschaffen.²² Neben dem Vorliegen von Doppelidentität und letzterer Beeinträchtigung sind schließlich noch die allgemeinen Voraussetzungen für eine

¹⁹ Anm: Hervorhebung nicht original.

²⁰ Handelt es sich bei der älteren Marke um eine Gemeinschaftsmarke, so ist bezüglich des Publikums im Schutzgebiet der älteren Marke auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betroffenen Waren und Dienstleistungen in der Europäischen Union abzustellen, vgl Rs T-336/03 (Éditions Albert René/HABM) Rn 53, 57; Rs C-412/05 P (Alcon/HABM) Rn 51.

²¹ ErwGr 10 MRL 89/104/EWG bzw ErwGr 11 kons MRL 2008/95/EU; ErwGr 7 GMV 94/40/EG bzw ErwGr 8 kons GMV 2009/207/EG.

²² Zur (möglichen) Beeinträchtigung der Funktionen der Marke und der maßgeblichen Rsp des EuGH, s Kapitel F.IV.2.

rechtsverletzende Benutzung erforderlich. Demnach muss das mit der Marke kollidierende Zeichen des Weiteren im geschäftlichen Verkehr²³, für Waren oder Dienstleistungen²⁴ und ohne die Zustimmung²⁵ des Markeninhabers benutzt worden sein, um eine Markenrechtsverletzung nach Art 5 Abs 1 lit a MRL bejahen zu können.

I. Identität

Die im Rahmen von Art 5 Abs 1 lit a MRL geforderte Identität zwischen dem Zeichen und der Marke sowie den Waren oder Dienstleistungen, bestimmt sich nach denselben Grundzügen wie die noch ausführlich zu erörternde Zeichen-²⁶ und Marken- sowie die Waren- bzw Dienstleistungsähnlichkeit²⁷. Mangels Voraussetzung einer Verwechslungsgefahr in Art 5 Abs 1 lit a MRL hat sich der Begriff der Identität hingegen nicht an diesem Rechtsbegriff zu orientieren und ist darüber hinaus restriktiv auszulegen.

1. Zeichen- und Markenidentität

Nach stRsp²⁸ des EuGH ist die Voraussetzung der Zeichen- und Markenidentität restriktiv auszulegen und demnach grds nur dann vorliegend, „[...] *wenn das Zeichen ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die die Marke bilden.*“²⁹ Es genügt für die Bejahung von Zeichen- und Markenidentität jedoch auch, wenn ein Zeichen „[...] *als Ganzes betrachtet Unterschiede gegenüber der Marke aufweist, die so geringfügig sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen*

²³ S dazu unten Kapitel F.II.

²⁴ S dazu unten Kapitel F.III.

²⁵ S dazu unten Kapitel F.I.

²⁶ S dazu unten Kapitel C.I.1.

²⁷ S dazu unten Kapitel C.I.2.

²⁸ Vgl Rs C-291/00 (LTJ Diffusion) Rn 50 ff.

²⁹ Rs C-291/00 (LTJ Diffusion) Rn 51 (Anm: Hervorhebung nicht original).

können.³⁰ Der Maßstab für die Beurteilung der Zeichen- und Markenidentität ist nämlich idR die Wahrnehmung des durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers.³¹ Dieser erhält vom Zeichen einen Gesamteindruck. Außerdem bietet sich ihm nur selten die Möglichkeit, Zeichen und Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen. Da er sich somit auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat, können ihm unbedeutende Unterschiede zwischen dem Zeichen und der Marke entgehen.

Gilt es **Wortmarken** zu beurteilen, so umfasst deren Schutzbereich iaR Groß- und Kleinschreibung und die Wiedergabe in verschiedenen üblichen Schrifttypen. Sollte sich eine Bedeutung der Marke aber erst aus verschiedener Groß- und Kleinschreibung erschließen, so ist schlussendlich der Bedeutungsinhalt der Marke entscheidend. Ändern Marken ihre Bedeutung, je nach verschiedener Groß- und Kleinschreibung, können die verschiedenen Formen nicht als identisch angesehen werden.³²

2. Waren- bzw Dienstleistungsidentität

Bei der Beurteilung der Waren- bzw Dienstleistungsidentität im Rahmen von Art 5 Abs 1 lit a MRL sind im Regelfall die Waren oder Dienstleistungen miteinander zu vergleichen, für die die Marke eingetragen worden ist, dh der Wortlaut des Eintrags

³⁰ Rs C-291/00 (LTJ Diffusion) Rn 54 (Anm: Hervorhebung nicht original).

³¹ Zum Leitbild des durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers und der maßgeblichen Rsp des EuGH, s unten Kapitel C.II.2.

³² IdS ist bspw das Wort „BlumenTopfErde“ nicht identisch mit „BlumentoPferde“, da sich die Bedeutung geändert hat. So die Ausführungen der Ersten Beschwerdekammer des HABM im Zuge eines Exkurses zur Zeichen- und Markenidentität, im Rahmen der Beurteilung des absoluten Eintragungshindernisses iSv Art 7 Abs 1 lit c GMV (dh beschreibende Angaben) bezüglich der Anmeldung der Wortmarke „RadioCom“ für verschiedene Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 41 Abk von Nizza (ua Ausstrahlung von Rundfunkprogrammen, Rundfunkunterhaltung, Produktion von Hörfunkprogrammen, usw), vgl Rs R 1266/2005-1 (RadioCom) Rn 14 und dort zitierte Rsp; bestätigt durch E des EuG, vgl Rs T-254/06 (Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/HABM) Rn 63.

im jeweiligen Markenregister,³³ und diejenigen für die das Zeichen verwendet wird. Sohin ist unter Anlehnung an die für die Beurteilung von Waren- bzw Dienstleistungsähnlichkeit maßgeblichen Kriterien zu bestimmen, ob Waren- bzw Dienstleistungsidentität gegeben ist.³⁴ Allerdings ist parallel zur Beurteilung einer Zeichen- und Markenidentität vom Gebot einer restriktiven Auslegung auszugehen.³⁵

C. Verwechslungsschutz

Nach Art 5 Abs 1 lit b MRL kann es der Inhaber einer eingetragenen Marke Dritten verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Die Verwechslungsgefahr ist gem dem elften³⁶ Erwägungsgrund der MRL als spezifische Schutzvoraussetzung des Verwechslungsschutzes verankert. Es ist unbedingt erforderlich, den Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen.³⁷

Zur Auslösung des Verwechslungsschutzes müssen die drei Elemente der Verwechslungsgefahr, der Zeichen- und Markenähnlichkeit und der Waren- bzw Dienstleistungsähnlichkeit, trotz der besagten Wechselbeziehung,³⁸ dennoch stets

³³ Bestehen Zweifel an der Bedeutung eines im Eintrag verwendeten Begriffs, ist dieser sowohl unter Berücksichtigung der Klassifikation des Abk von Nizza als auch aus Sicht des Handels auszulegen, vgl HABM Widerspruchsrichtlinien, Identität 9.

³⁴ S ausführlich dazu unten Kapitel C.I.2.

³⁵ Vgl idS HABM Widerspruchsrichtlinien, Identität 10.

³⁶ ErwGr 10 MRL 89/104/EWG bzw ErwGr 11 kons MRL 2008/95/EU; ErwGr 7 GMV 94/40/EG bzw ErwGr 8 kons GMV 2009/207/EG.

³⁷ Vgl Rs C-39/97 (Canon) Rn 17; Rs C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) Rn 19; Rs T-6/01 (Matratzen Concord/HABM) Rn 25.

³⁸ Zur Wechselbeziehung unten Kapitel C.II.3.

kumulativ gegeben sein.³⁹ Über diese drei Tatbestandselemente hinaus, sind selbstredend noch die allgemeinen Voraussetzungen der rechtsverletzenden Benutzung erforderlich. Demnach muss das mit der Marke kollidierende Zeichen im geschäftlichen Verkehr⁴⁰, für Waren oder Dienstleistungen⁴¹ und ohne die Zustimmung⁴² des Markeninhabers benutzt worden sein, um eine Markenrechtsverletzung nach Art 5 Abs 1 lit b MRL bejahen zu können.

I. Ähnlichkeit

1. Zeichen- und Markenähnlichkeit

Bei der Beurteilung der Zeichen- und Markenähnlichkeit sind gem Rsp des EuGH mehrere Kriterien zu berücksichtigen:

- Ähnlichkeit zwischen zwei Zeichen ist bei zumindest teilweiser Übereinstimmung im Bezug auf einen oder mehrere relevante Aspekte (**Bild, Klang und Bedeutung**) gegeben.⁴³
- Den Beurteilungsmaßstab bildet dabei die Sicht der relevanten Verkehrskreise der betreffenden Waren bzw Dienstleistungsgattung.⁴⁴
- Maßgeblich ist der **Gesamteindruck**, den die Zeichen hervorrufen, wobei insb die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind.⁴⁵

³⁹ Vgl idS Rs C-106/03 P (Vedial/HABM) Rn 51; ferner Rs C-234/06 P (Il Ponte Finanziaria/HABM) Rn 48; Rs C-16/06 P (Éditions Albert René/HABM) Rn 44.

⁴⁰ S unten Kapitel F.II.

⁴¹ S dazu unten Kapitel F.III.

⁴² S dazu unten Kapitel F.I.

⁴³ Vgl Rs T-6/01 (Matratzen Concord/HABM) Rn 30; idS bereits Rs C-251/95 (SABEL) Rn 23; Rs C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) Rn 25; Rs C-3/03 P (Matratzen Concord/HABM) Rn 29; Rs C-120/04 (Medion) Rn 28.

⁴⁴ Vgl insb Rs T-6/01 (Matratzen Concord/HABM) Rn 30 iVm Rn 26;

⁴⁵ Der Durchschnittsverbraucher nimmt ein Zeichen nämlich regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf dessen verschiedene Einzelheiten, vgl Rs C-251/95 (SABEL) Rn 23; Rs C-342/97 (Lloyd

- Für den Grad der Ähnlichkeit zwischen den betreffenden Zeichen, ist das Ausmaß ihrer Ähnlichkeit in Bild, Klang und Bedeutung zu bestimmen sowie ggf – unter Berücksichtigung der Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen und der Bedingungen, unter denen sie vertrieben werden – zu bewerten, welche Bedeutung diesen einzelnen Elementen beizumessen ist.⁴⁶
- Beurteilung von **komplexen** (dh zusammengesetzten) **Zeichen**:
 - Die fraglichen Zeichen sind jeweils **als Ganzes** miteinander zu vergleichen,⁴⁷ dh der Vergleich nur eines Bestandteils eines komplexen Zeichens mit einem anderen Zeichen ist daher iaR nicht zulässig.⁴⁸
 - Ein oder mehrere **Bestandteile** eines komplexen Zeichens können dabei uU **prägend** für den hervorgerufenen Gesamteindruck sein.⁴⁹ Es kann jedoch nur dann allein auf den (die) prägenden Bestandteil(e) für die Beurteilung der Ähnlichkeit ankommen, wenn alle anderen Zeichenbestandteile zu vernachlässigen sind.⁵⁰

Schuhfabrik Meyer) Rn 25; Rs T-6/01 (Matratzen Concord/HABM) Rn 32; Rs C-3/03 P (Matratzen Concord/HABM) Rn 29; Rs C-120/04 (Medion) Rn 28; Rs C-334/05 P (HABM/Shaker) Rn 35; Rs C-498/07 P (Aceites del Sur-Coosur/Koipe) Rn 60.

⁴⁶ Vgl Rs C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) Rn 27; Rs C-334/05 P (HABM/Shaker) Rn 36.

⁴⁷ Vgl insb Rs T-6/01 (Matratzen Concord/HABM) Rn 31.

⁴⁸ Vgl Rs C-3/03 P (Matratzen Concord/HABM) Rn 32; Rs C-120/04 (Medion) Rn 29; Rs C-334/05 P (HABM/Shaker) Rn 41; Rs C-498/07 P (Aceites del Sur-Coosur/Koipe) Rn 61.

⁴⁹ Bei der Frage, ob ein Bestandteil als **prägend** einzustufen ist, müssen nach der – durch den EuGH bestätigten – Rsp des EuG die Eigenschaften jedes einzelnen Bestandteils des zusammengesetzten Zeichens insb in der Weise berücksichtigt werden, dass sie mit den Eigenschaften der anderen Bestandteile verglichen werden. In weiterer Folge kann auch die jeweilige Rolle der einzelnen Bestandteile bei der Gesamtgestaltung des zusammengesetzten Zeichens erörtert werden, vgl insb Rs T-6/01 (Matratzen Concord/HABM) Rn 35 f.

⁵⁰ Im Fall *Matratzen Concord/HABM* ist zunächst festgestellt worden, dass der Begriff „MATRATZEN“ für den relevanten Verkehrskreis, der aus spanischsprachigen Verbrauchern zu bilden war, nicht beschreibend für die durch die ältere Marke gekennzeichneten Waren gewesen ist. Weiters hat das Wort „MATRATZEN“ und nicht die Begriffe „markt“, „CONCORD“ oder das Bildelement einer eine Matratze tragenden Figur, den prägenden Bestandteil des zusammengesetzten Wort-/Bildzeichens gebildet. Da das Wort „MATRATZEN“ im Spanischen keine Bedeutung hat, ist sohin kein begrifflicher Unterschied zwischen der älteren Marke und dem dominierenden Element des zusammengesetzten Zeichens festzustellen gewesen. Aus diesen Gründen ist für die angesprochenen Verkehrskreise eine bildliche und klangliche Ähnlichkeit zwischen den beiden Marken vorgelegen, vgl Rs T-6/01

- Einen Sonderfall bildet der Erhalt einer **selbständig kennzeichnenden Stellung** einer Marke in einem aus dieser Marke und anderen Bestandteilen zusammengesetzten Zeichen.⁵¹
- Hat ein Zeichen beim Publikum eine eindeutige und bestimmte Bedeutung, kann ein derart hervorgerufener Unterschied in der Bedeutung zweier zu beurteilender Zeichen uU allfällige optische und klangliche Ähnlichkeiten zwischen den betreffenden Zeichen neutralisieren.⁵²

(Matratzen Concord/HABM) Rn 29-44; Rs C-3/03 P (Matratzen Concord/HABM) Rn 30; Rs C-498/07 P (Aceites del Sur-Coosur/Koipe) Rn 62. Mit seinem U in der Rs *HABM/Shaker* hat der EuGH idS eine vorangehende E des EuG overruled. Dieses bestimmte den dominierenden Bestandteil des zu beurteilenden zusammengesetzten Bildzeichens und entschied, die Prüfung der übrigen Bestandteile dieser Marke auf Klang oder Bedeutung hin sei nicht erforderlich. Das EuG gelangte schließlich zum Ergebnis, die Dominanz des prägenden Bestanteils – dh der Abbildung eines mit Zitronen verzierten runden Tellers – im Verhältnis zu den übrigen Bestandteilen des zusammengesetzten Bildzeichens – insb des Wortbestandteils „limoncello“ – schließe jede Gefahr einer Verwechslung aufgrund von Ähnlichkeiten der in den streitigen Zeichen enthaltenen Begriffe „limonchelo“ und „limoncello“ in Bezug auf Bild, Klang oder Bedeutung aus. Der EuGH hat in seinem auf die E des EuG folgenden U entschieden, dass das EuG durch dessen eben zitierte Vorgehensweise keine umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr vorgenommen hat. Laut Rsp des EuGH ist nicht nur ein Bestandteil einer komplexen Marke zu berücksichtigen und mit einer anderen Marke zu vergleichen gewesen. Die fraglichen Marken sind vielmehr jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen gewesen. Dabei kann es bei der Beurteilung der Ähnlichkeit im Speziellen nur dann allein auf den dominierenden Bestandteil ankommen, wenn alle anderen Markenbestandteile zu vernachlässigen sind, vgl Rs C-334/05 P (HABM/Shaker) Rn 39 ff.

⁵¹ Vgl Rs C-120/04 (Medion) Rn 30 f; dazu ferner unten Kapitel C.II.3.3.

⁵² Die relevanten Verkehrskreise müssen diese eindeutige und bestimmte Bedeutung ohne weiteres erfassen können. Im Speziellen hat das EuG in der Rs *Ruiz-Picasso ua/HABM* geurteilt und der EuGH bestätigt, dass das ältere Wortzeichen „PICASSO“ einen eindeutigen und bestimmten Inhalt für die maßgeblichen Verkehrskreise hat, dh als Name des berühmten Malers Pablo Picasso. Der Bedeutungsunterschied zum jüngeren Zeichen „PICARO“ ist daher so beschaffen gewesen, dass er in diesem Fall die optischen und klanglichen Ähnlichkeiten zwischen beiden Zeichen neutralisiert. In der Rs *Muelhens/HABM* ist gem der – vom EuGH bestätigten – Rsp des EuG, die klangliche Ähnlichkeit des Wortbestandteils der älteren Marke „SIR“ mit dem jüngeren Wortzeichen „ZIRH“, ob der eindeutigen und bestimmten Bedeutung des bekannten englischen Worts „sir“, neutralisiert worden. In gleichem Maße wurden in der Rs *Phillips-Van Heusen/HABM* die geringen bildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten zwischen der älteren Wortmarke „PASH“ und der jüngeren „BASS“ wegen der Bedeutung des Worts „BASS“ neutralisiert, vgl insb Rs T-292/01 (Phillips-Van Heusen/HABM) Rn 54; Rs T-185/02 (Ruiz-Picasso ua/HABM) Rn 55 ff; Rs C-361/04 P (Ruiz-Picasso ua/HABM) Rn 23; Rs T-355/02 (Muelhens/HABM) Rn 49 f; Rs C-206/04 P (Muelhens/HABM) Rn 35 f; Rs C-234/06 P (Il Ponte Finanziaria/HABM) Rn 34; Rs C-16/06 P (Éditions Albert René/HABM) Rn 98.

- Der Grad der klanglichen Ähnlichkeit zwischen zwei Zeichen ist weniger wichtig, wenn es sich bei den fraglichen Waren um solche handelt, die auf eine Weise vermarktet werden, dass die maßgebenden Verkehrskreise beim Erwerb die sie kennzeichnende Marke gewöhnlich optisch wahrnehmen.⁵³

2. Waren- bzw Dienstleistungsähnlichkeit

Nach stRsp des EuGH sind bei der Beurteilung der Waren- bzw Dienstleistungsähnlichkeit alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen ausmachen.⁵⁴ Zu diesen Faktoren gehören insb:

- Art,
- Verwendungszweck und Bestimmung,
- Nutzung (insb Vermarktungsweise) der Waren oder Dienstleistungen sowie
- ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen.⁵⁵

⁵³ Vgl Rs T-292/01 (Phillips-Van Heusen/HABM) Rn 55; Rs T-355/02 (Muelhens/HABM) Rn 51 ff; In entsprechender Weise hat der EuGH ferner bestimmt, dass wenn der relevante Verkehr die fraglichen Zeichen **gewöhnlich optisch wahrnimmt**, klangliche Ähnlichkeiten nur von geringer Bedeutung sind, vgl Rs C-234/06 P (Il Ponte Finanziaria/HABM) Rn 49.

⁵⁴ Vgl Rs C-39/97 (Canon) Rn 23; Rs C-416/04 P (Sunrider/HABM) Rn 85; Rs C-412/05 P (Alcon/HABM) Rn 72; Rs C-16/06 P (Éditions Albert René/HABM) Rn 65.

⁵⁵ Dabei kann laut Rsp des EuG, die bloße Tatsache, dass ein Produkt als Einzelteil, Zubehör oder Komponente einer anderen Ware verwendet werden kann, nicht als Beweis für die Ähnlichkeit solcher Komponenten mit den Endprodukten, die diese Komponenten enthalten, ausreichen. Die Art, die Verwendungszwecke und die Abnehmerkreise solcher Komponenten und Endprodukte können nämlich ohne weiteres unterschiedlich sein, vgl insb Rs T-336/03 (Éditions Albert René/HABM) Rn 61. Aus der Rsp des EuG folgt weiters, dass unter bestimmten Umständen grds auch eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen zu bejahen sein kann. Waren und Dienstleistungen sind zwar im Allgemeinen schon wesensmäßig unterschiedlich, sie können einander jedoch ergänzen, wie bspw die Wartung eines Produkts und das Produkt selbst. Darüber hinaus können die Dienstleistungen auch den gleichen Gegenstand oder Zweck wie das Produkt haben und aus diesem Grund mit ihm konkurrieren, vgl insb Rs T-336/03 (Éditions Albert René/HABM) Rn 66.

Unter Anwendung der eben dargelegten Grundsätze, haben das EuG und der EuGH ua entschieden, dass die im Folgenden aufgelisteten Waren und Dienstleistungen einander **ähnlich** sind:

- die Waren „Kräuter- und Vitamingetränke“ sowie „Fruchtsaftkonzentrate“,⁵⁶
- die Waren „ophthalmisch-pharmazeutische Präparate“ sowie „peripherer Vasodilatator zur Behandlung peripherer und zerebraler vaskulärer Störungen und von vaskulären Störungen des Auges und des Ohrs“⁵⁷ sowie
- die Waren „Computer“ und „auf Datenträger aufgezeichnete Computerprogramme“ (iSd Klasse 9 Abk von Nizza) sowie die Dienstleistungen „Leasing von Computern und Computerprogrammen“ (iSd Klasse 42 Abk von Nizza).⁵⁸

Eine **Grauzone** bildet die Beurteilung der Ähnlichkeit bspw folgender Waren bzw Dienstleistungen:

⁵⁶ Im zu beurteilenden Fall wurde die ältere Marke „VITAFRUT“ nämlich nach den Feststellungen des EuG für konzentrierte Fruchtsäfte und nicht für Fruchtsaftkonzentrate, die für die Fruchtsaftindustrie bestimmt sind, benutzt. Somit waren die konzentrierten Fruchtsäfte, gekennzeichnet durch die ältere Marke, gleich wie die zur Eintragung des jüngeren Wortzeichens „VITAFRUIT“ angemeldeten Waren „Kräuter- und Vitamingetränke“ für den Endverbraucher bestimmt. Weiters hatten die beiden Waren denselben Verwendungszweck, dh den Durst zu stillen, und konkurrierten in hohem Maße miteinander. Darüber hinaus handelte es sich, Art und Nutzung dieser Waren betreffend, in beiden Fällen um normalerweise kalt konsumierte, alkoholfreie Getränke. Die Zusammensetzung der jeweiligen Getränke war zwar zumeist unterschiedlich, änderte jedoch nichts an deren Austauschbarkeit, weil beide Waren dazu bestimmt waren, dasselbe Bedürfnis zu befriedigen, vgl Rs T-203/02 (Sunrider/HABM) Rn 66 ff; Rs C-416/04 P (Sunrider/HABM) Rn 86 ff.

⁵⁷ Die beiden zu vergleichenden Waren waren als gleichartig einzustufen, dh Arzneimittel, deckten sich in Zweck bzw Bestimmung, dh Behandlung von Erkrankungen des Auges, richteten sich an die gleichen Verbraucher, dh Fachleute wie Ärzte/Apotheker und Patienten mit Augenleiden, wurden über die gleichen Wege vertrieben, dh idR über Apotheken, und ergänzten sich daher potenziell. Es ist daher außer Zweifel gesetzt, dass sie von den gleichen Wirtschaftsteilnehmern hergestellt oder vermarktet werden konnten. Ob der Gleichartigkeit der beiden Erzeugnisse und dem ihnen gemeinsamen Verwendungszweck, ist der Unterschied in der Verabreichungsform, dh einerseits als oral einzunehmender Tablette und andererseits als Augentropfen, im Speziellen außer Acht zu lassen gewesen, vgl Rs T-130/03 (Alcon/HABM) Rn 55 ff; Rs C-412/05 P (Alcon/HABM) Rn 73 ff.

⁵⁸ Diese Dienstleistungen und Waren sind einander ähnlich gewesen, weil sie einander ergänzt haben, vgl Rs T-336/03 (Éditions Albert René/HABM) Rn 70.

- die Waren „Telekommunikationsapparate, -instrumente und -anlagen“, „Mobiltelefone“, „Kodierer und Dekodierer, uÄ“ (iSd Klassen 9, 16 Abk von Nizza) sowie insb die Waren „elektrotechnische und elektronische Apparate und Instrumente“⁵⁹ sowie
- die Dienstleistungen „Telekommunikation, Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, Nachrichtenübermittlung uÄ“ (iSd Klasse 38 Abk von Nizza) sowie die Dienstleistungen „Filmvorführungen, -produktionen, -vermietung; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern und Zeitschriften; Organisation und Durchführung von Messen und Ausstellungen; Produktion von Live-Veranstaltungen, von Musik- und Sprechdarbietungen uÄ“ (iSd Klasse 41 Abk von Nizza).⁶⁰

Nicht ähnlich sind einander bspw nachfolgend angeführte Waren bzw Dienstleistungen:

⁵⁹ Zwischen den genannten Waren besteht auf keinen Fall ein hoher Ähnlichkeitsgrad, geschweige denn Identität. Die Vierte Beschwerdekammer des HABM hat, ob des weiten (bzw vagen) Wortlauts „elektrotechnische und elektronische Apparate und Instrumente“ in der Registrierung der älteren Marke „OBELIX“, bezweifelt, dass erfolgreich für Warenähnlichkeit mit den Waren in der Anmeldung der jüngeren Marke argumentiert werden kann, wenn, wie im zu beurteilenden Fall, spezieller Schutz für Telekommunikationsapparate und -instrumente für die ältere Marke leicht hätte erlangt werden können. Die Beschwerdekammer ist somit allgemein zu dem Ergebnis gelangt, dass die in der Anmeldung aufgeführten Waren der Klassen 9 und 16 iSd Abk von Nizza nicht in das weit gefasste Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren eingetragenen Marke fallen. Dem Produktverzeichnis der älteren Marke ließ sich nämlich weiters entnehmen, dass die für die Marke beanspruchten Bereiche folgende waren: Fotografie, Kino, Optikwaren, Unterricht und Videospiele. Dasjenige der jüngeren Marke betraf demgegenüber fast ausschließlich den Bereich der Telekommunikation. Im Speziellen wurde die Überschrift „Telekommunikation“ der Klasseneinteilung (Klasse 9) iSd Abk von Nizza für die ältere Marke nicht beansprucht. Daraus ist gefolgert worden, dass Telekommunikationsgeräte nicht erfasst werden sollten. Dies auch deshalb, weil die ältere Marke, obwohl für mehrere Klassen eingetragen, im Speziellen gar nicht für die Klasse 38, die aber gerade Dienstleistungen der „Telekommunikation“ betrifft, eingetragen wurde. Diese Auffassung der Vierten Beschwerdekammer ist nachfolgend sowohl vom EuG, als auch vom EuGH bestätigt worden. Zur einzigen Ausnahme, s FN 58; vgl Rs R 559/2002-4 (MOBILIX/OBELIX) Rn 15 ff; Rs T-336/03 (Éditions Albert René/HABM) Rn 60-64; Rs C-16/06 P (Éditions Albert René/HABM) Rn 66 ff.

⁶⁰ Zwischen den der Anmeldung erfassten Dienstleistungen der Klasse 38 Abk von Nizza und denjenigen der Marke der Klasse 41 Abk von Nizza bestanden hinreichende Unterschiede hinsichtlich ihrer technischen Natur, den für ihre Erbringung erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten und den Bedürfnissen der Verbraucher, die sie befriedigen sollten. Das EuG hat daher entschieden, dass diesbezüglich daher allenfalls eine schwache Dienstleistungsähnlichkeit besteht, vgl Rs T-336/03 (Éditions Albert René/HABM) Rn 68.

- die Waren „Computer“ und „auf Datenträger aufgezeichnete Computerprogramme“ uÄ (iSd Klasse 9 Abk von Nizza) sowie alle folgenden Dienstleistungen, wie ua „Telefonantwortedienste uÄ“ (iSd Klasse 35 Abk von Nizza), „Installation und Reparatur von Telefonen uÄ“ (iSd Klasse 37 Abk von Nizza), Dienstleistungen der Telekommunikation (iSd Klasse 38 Abk von Nizza) und „wissenschaftliche und industrielle Forschung, Konstruktion, einschließlich Projektierung von Anlagen und Telekommunikationsanlagen uÄ“ (iSd Klasse 42 Abk von Nizza).⁶¹

II. Verwechslungsgefahr

1. Waren oder Dienstleistungen aus demselben oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen

Nach stRsp des EuGH liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, „[...] *wenn das Publikum glauben könnte, daß die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen* [...]“⁶². Diese ist nämlich immer dann gegeben, wenn sich das Publikum in Bezug auf die Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen täuschen kann.⁶³ Die Gründe dafür liegen in der in Art 2 MRL und

⁶¹ Das EuG hat in diesem Zusammenhang geurteilt, dass die Bejahung der Ähnlichkeit in allen diesen Fällen auf eine Überdehnung des Schutzbereichs hinausläuft. Die Eintragung einer Marke für Computerprogramme oder Computer bewirke demnach den Ausschluss praktisch jeder Eintragung einer jüngeren Marke, für die elektronische oder digitale Verfahren oder Dienstleistungen gleich welcher Art beansprucht werden, die den Einsatz von Computerprogrammen oder Computern einschließen. Das EuG hat eine solche Sperrwirkung nicht grundsätzlich ausgeschlossen, jedoch in der Rs *Éditions Albert René/HABM* verneint, weil sich die in der Anmeldung genannten Dienstleistungen ausschließlich auf die Telekommunikation in ihren verschiedenen Formen richteten und sich im Waren- bzw Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke keine Bezugnahme auf eine Tätigkeit dieses Bereichs fand, vgl Rs T-336/03 (*Éditions Albert René/HABM*) Rn 69.

⁶² Rs C-39/97 (Canon) Rn 29; vgl ferner Rs C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) Rn 17; Rs T-6/01 (Matratzen Concord/HABM) Rn 23; Vgl Rs T-292/01 (Phillips-Van Heusen/HABM) Rn 45; Rs C-120/04 (Medion) Rn 26; Rs C-361/04 P (Ruiz-Picasso ua/HABM) Rn 25; Rs C-206/04 P (Muelhens/HABM) Rn 36; Rs C-412/05 P (Alcon/HABM) Rn 55; Rs C-334/05 P (HABM/Shaker) Rn 33; Rs C-102/07 (adidas und adidas Benelux) Rn 28.

⁶³ Laut Rsp des EuGH ergibt sich die Verwechslungsgefahr im Fall einer **Markenfamilie** oder von **Serienmarken** genauer daraus, dass der Verkehr sich hinsichtlich der Herkunft oder des Ursprungs der von der Anmeldemarke erfassten Waren oder Dienstleistungen irren kann und zu Unrecht annimmt, die Anmeldemarke gehöre zu der Familie oder Serie von Marken. Für das Bestehen einer solchen Gefahr ist es insb erforderlich, dass die dieser Familie oder Serie angehörenden älteren

im elften⁶⁴ Erwägungsgrund der MRL verankerten Hauptfunktion der Marke, dh der Herkunftsfunktion. Sie besteht va darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden.⁶⁵

Im Speziellen ist es für die Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr ohne Belang, wenn das Publikum glaubt, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen **an unterschiedlichen Orten hergestellt** bzw erbracht werden.⁶⁶ Die Möglichkeit der Herstellung einer wirtschaftlichen Verbindung durch das Publikum iSd stRsp des EuGH kann nämlich auch nicht dadurch ausgeschlossen werden, dass eine Verkehrsauffassung des Publikums bspw dahingehend besteht, Videofilmkassetten (dh VHS-Medien) stammten nicht aus demselben Herstellerbetrieb wie Videorecorder. Der EuGH hat in dieser Hinsicht auch die Wahrnehmung eines Zeichens durch den relevanten Verkehr als eine **Dekoration**, für unerheblich befunden, solange nur ob der entsprechenden Zeichen- und Markenähnlichkeit, die betreffenden Waren als von demselben Unternehmen oder ggf von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammend, aufgefasst werden könnten.⁶⁷

Marken auf dem Markt präsent sind. Werden nicht genügend viele Marken benutzt, als dass von der Bildung einer Serie ausgegangen werden kann, wird der relevante Verkehr kein einer Markenserie gemeinsames Element entdecken und so ein Zeichen eines Dritten mit einem solchen gemeinsamen Element in Verbindung bringen können, vgl idS Rs C-234/06 P (Il Ponte Finanziaria/HABM) Rn 63 f; Rs C-16/06 P (Éditions Albert René/HABM) Rn 101.

⁶⁴ S FN 36.

⁶⁵ Vgl insb Rs C-39/97 (Canon) Rn 27 f und dort zitierte Rsp; ferner Rs C-412/05 P (Alcon/HABM) Rn 53 f.

⁶⁶ Vgl Rs C-39/97 (Canon) Rn 30.

⁶⁷ Im Fall *adidas und adidas Benelux* hat der EuGH vor dem Hintergrund geurteilt, dass insb auf mehreren Freizeitbekleidungswaren mit der Adidas-3-Streifen-Bildmarke allfällig ähnliche 2-Streifen-Zeichen verwendet wurden, vgl Rs C-102/07 (*adidas und adidas Benelux*) Rn 34.

1.1. Bloße gedankliche Verbindung nicht ausreichend

Nach dem Wortlaut in Art 5 Abs 1 lit b MRL, wird eine Verwechslungsgefahr für das Publikum gefordert, die „[...] *die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.*“ Der EuGH hat diesbezüglich mehrfach klargestellt, dass die Verwechslungsgefahr die spezifische Schutzvoraussetzung für den Fall der Zeichen- und Marken- sowie der Waren- bzw Dienstleistungsähnlichkeit darstellt.⁶⁸ Der zitierte Zusatz im Wortlaut des Verwechslungsschutzes ist keine Alternative zur Verwechslungsgefahr, sondern dient nur der genaueren Bestimmung des Umfangs des Begriffs der Verwechslungsgefahr. Eine bloße gedankliche Verbindung im eigentlichen Sinne reicht demnach nicht aus, um den Schutz gem Art 5 Abs 1 lit b MRL auszulösen. Diese gedankliche Verbindung ist immer dann gegeben, wenn der relevante Verkehr einen Zusammenhang zwischen dem Zeichen und der Marke erkennt, weil die Wahrnehmung des Zeichens eine Assoziation an die Marke hervorruft. Zeichen und Marke werden in dieser Konstellation allerdings nicht verwechselt.⁶⁹

2. Gesamteindruck des Durchschnittsverbrauchers

Nach Art 5 Abs 1 lit b MRL muss für das *Publikum* die Gefahr von Verwechslungen bestehen. Dieser Wortlaut ist nach stRsp des EuGH in dem Sinn auszulegen, dass es bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr entscheidend darauf ankommt, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der betroffenen Art von Waren oder Dienstleistungen wirkt.⁷⁰ Dieser nimmt eine Marke als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten. Des Weiteren handelt es sich bei diesem Durchschnittsverbraucher idR um einen „[...] **durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen** [...] [Verbraucher] *der betreffenden Warenart*

⁶⁸ Vgl Rs C-251/95 (SABEL) Rn 18 iVm Rn 20; Rs C-425/98 (Marca Mode) Rn 34 f.

⁶⁹ Vgl Rs C-251/95 (SABEL) Rn 16.

⁷⁰ Vgl Rs C-251/95 (SABEL) Rn 23; Rs C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) Rn 25; Rs T-6/01 (Matratzen Concord/HABM) Rn 26; Rs C-3/03 P (Matratzen Concord/HABM) Rn 29; Rs C-120/04 (Medion) Rn 28; Rs C-361/04 P (Ruiz-Picasso ua/HABM) Rn 38; Rs C-412/05 P (Alcon/HABM) Rn 59; Rs C-334/05 P (HABM/Shaker) Rn 35; Rs C-498/07 P (Aceites del Sur-Coosur/Koipe) Rn 74.

[...]“⁷¹. Dem Durchschnittsverbraucher bietet sich nur selten die Möglichkeit, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen. Daher muss er sich auf das unvollkommene Bild verlassen, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat. Weiters ist zu beachten, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen variieren kann. Das relevante Publikum betreffend, ist gem Rsp des EuGH insb dann ohne weitere Differenzierungen auf dieses Bild des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers abzustellen, wenn es sich bei den fraglichen Waren oder Dienstleistungen um solche handelt, die für alle Verbraucher bestimmt sind (dh insb Waren oder Dienstleistungen des laufenden täglichen Verbrauchs).⁷² Nach der Rsp des EuGH können dem relevanten Publikum, dh idR die Verbraucher oder Endabnehmer, auch **zwischengeschaltete Personen zuzurechnen** sein, die an der Vermarktung eines Produkts beteiligt sind.⁷³ Die Herkunftsfunktion der Marke ist nämlich auch für diese Personen von Bedeutung, weil sie dazu beiträgt, deren Marktverhalten zu bestimmen.

⁷¹ Rs insb C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) Rn 26 (Anm: Hervorhebung nicht original); vgl ferner Rs T-6/01 (Matratzen Concord/HABM) Rn 26; Rs C-498/07 P (Aceites del Sur-Coosur/Koipe) Rn 74.

⁷² Vgl insb Rs C-412/05 P (Alcon/HABM) Rn 62 und dort zitierte Rsp; ferner Rs T-336/03 (Éditions Albert René/HABM) Rn 57.

⁷³ Vgl Rs C-371/02 (Björnekulla Fruktindustrier) Rn 23 ff; ferner Rs C-412/05 P (Alcon/HABM) Rn 56 ff; So wurden dem maßgebenden Publikum im Fall *Alcon/HABM* auch die betroffenen medizinischen Fachleute zugerechnet. Die Rollen der Verbraucher und der Fachleute im Vermarktungsprozess waren gegeneinander abzuwägen, wobei es unbestritten gewesen ist, dass dieser Prozess auf den Erwerb des in Frage stehenden Produkts (dh Medikament) ausgerichtet war. Dabei wurden im Speziellen Fallkonstellationen ins Auge gefasst, in denen das vorherige Tätigwerden von medizinischen Fachleuten für den Verkauf der Produkte an die Endverbraucher erforderlich ist, bspw die Verschreibung eines Medikaments durch einen Arzt oder der Vertrieb über einen Apotheker. Die Endverbraucher werden in solchen Situationen regelmäßig sehr aufmerksam sein und die Möglichkeit haben, die Fachleute dazu zu veranlassen, ihre Wahrnehmung der fraglichen Marken und insb ihre Ansprüche und Wünsche zu berücksichtigen. Somit ist die Rolle des medizinischen Fachpersonals laut Rsp des EuGH partiell gegen die besagten Möglichkeiten der Endverbraucher im Vermarktungs-/Erwerbsprozess abzuwägen gewesen. Das maßgebliche Publikum hat sohin aus medizinischen Fachleuten und aus normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern bestanden.

3. Umfassende Beurteilung

Nach stRsp des EuGH hat die Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr umfassend, unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, zu erfolgen.⁷⁴ Die exemplarisch im elften⁷⁵ Erwägungsgrund der MRL aufgezählten Umstände sind dabei zu berücksichtigen: der Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, die gedankliche Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie der Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen.⁷⁶ Nicht zu diesen Umständen ist jedoch insb das sog Freihaltebedürfnis zu rechnen.⁷⁷

⁷⁴ Vgl Rs C-251/95 (SABEL) Rn 22 f; Rs C-39/97 (Canon) Rn 16; Rs C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) Rn 18; Rs C-425/98 (Marca Mode) Rn 40; Rs T-6/01 (Matratzen Concord/HABM) Rn 24; Rs C-3/03 P (Matratzen Concord/HABM) Rn 28; Rs C-120/04 (Medion) Rn 27; Rs C-334/05 P (HABM/Shaker) Rn 34; Rs C-102/07 (adidas und adidas Benelux) Rn 29; Rs C-498/07 P (Aceites del Sur-Coosur/Koipe) Rn 59.

⁷⁵ S FN 36.

⁷⁶ Nach der Rsp des EuGH stellt die Tatbestandsvoraussetzung der Zeichen- und Markenähnlichkeit zwar ein wichtiges Element des Art 5 Abs 1 lit b MRL dar, die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr hängt jedoch auch davon ab, wie leicht das Zeichen mit der Marke, insb wegen deren Bekanntheitsgrad am Markt, in Verbindung gebracht werden kann. Je bekannter nämlich die Marke ist, desto größer ist die Zahl der Wettbewerber, die mit der Marke ähnliche Zeichen benutzen möchten. Nach der Klarstellung des EuGH ermöglicht die **Bekanntheit** der Marke den Verbrauchern demnach **keine leichtere Identifizierung** der Waren oder Dienstleistungen dieser Marke wegen ihrer Bekanntheit. Ganz im Gegenteil wäre es für eine bekannte Marke, ob der ggf großen Anzahl der mit ähnlichen Zeichen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, schwerer, die unter ihr vertriebenen Waren oder Dienstleistungen zu identifizieren und somit ihrer Aufgabe der Gewährleistung deren Herkunft gegenüber den Verbrauchern nachzukommen, vgl idS Rs C-102/07 (adidas und adidas Benelux) Rn 35 f.

⁷⁷ Das Freihaltebedürfnis ist als jenes öffentliche Interesse, insb vor dem Hintergrund des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs (s FN 609), anzusehen, welches es gebietet, dass bestimmte Zeichen von allen Wettbewerbern frei verwendet werden können. Es spielt im Rahmen der Art 3 und 12 MRL bzw Art 8 und 51 GMV eine Rolle und kann darüber hinaus auch bei der Beurteilung von Art 6 MRL bzw Art 12 GMV berücksichtigt werden, vgl insb Rs C-102/07 (adidas und adidas Benelux) Rn 30 iVm 22 ff, 49.

3.1. Bewegliches System

Die umfassende Beurteilung hat nach stRsp des EuGH unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insb der im elften⁷⁸ Erwägungsgrund der MRL aufgezählten, anhand eines beweglichen Systems zu erfolgen.⁷⁹ Die im Einzelfall in Betracht kommenden Faktoren stehen in einer Wechselbeziehung zueinander, va die Waren- bzw Dienstleistungs- sowie die Zeichen- und Markenähnlichkeit. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und vice versa. Dies entspricht den Ausführungen des Gemeinschaftsgesetzgebers im elften Erwägungsgrund der MRL, wonach der Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen ist. So hat der EuGH wiederholt entschieden, dass eine Verwechslungsgefahr nach diesen Grundsätzen auch bei eher geringer Waren- bzw Dienstleistungsähnlichkeit zu bejahen sein kann, vorausgesetzt die Zeichen- und Markenähnlichkeit und die Kennzeichnungskraft bzw der Bekanntheitsgrad der älteren Marke sind hoch.⁸⁰

Das bewegliche System im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr geht jedoch nicht so weit, dass es eine der Voraussetzungen des Art 5 Abs 1 lit b MRL ganz ersetzen kann. Die Tatbestandselemente der Zeichen- und Markenähnlichkeit, der Waren- bzw Dienstleistungsähnlichkeit und der Verwechslungsgefahr müssen immer kumulativ gegeben sein.⁸¹ Selbst bei Zeichen- und Markenidentität und hoher Kennzeichnungskraft der Marke, muss Waren- bzw Dienstleistungsähnlichkeit weiterhin vorliegen. In einer solchen Fallkonstellation genügt möglicherweise ein geringerer Grad an Waren- bzw Dienstleistungsähnlichkeit, als bei bloßer Zeichen- und Markenähnlichkeit und keiner besonders kennzeichnungskräftigen Marke.

⁷⁸ S FN 36.

⁷⁹ Vgl Rs C-39/97 (Canon) Rn 17; Rs C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) Rn 19; Rs C-425/98 (Marca Mode) Rn 40; Rs T-6/01 (Matratzen Concord/HABM) Rn 25; Rs C-16/06 P (Éditions Albert René/HABM) Rn 62 f; Rs C-234/06 P (Il Ponte Finanziaria/HABM) Rn 48.

⁸⁰ Vgl Rs C-39/97 (Canon) Rn 19; ferner Rs C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) Rn 21; Rs C-425/98 (Marca Mode) Rn 40.

⁸¹ S FN 39.

Nichtsdestotrotz muss diese Voraussetzung aber gegeben sein.⁸² Nach stRsp des EuGH kann grds auch **allein** die **klangliche Ähnlichkeit** zweier Zeichen eine Verwechslungsgefahr iSv Art 5 Abs 1 lit b MRL hervorrufen.⁸³ Das Bestehen einer solchen Gefahr ist jedoch stets im Rahmen einer umfassenden Beurteilung zu ermitteln, insb auch hinsichtlich der Ähnlichkeit der Zeichen in Bedeutung, Bild und Klang.⁸⁴

⁸² Vgl idS bereits Rs C-39/97 (Canon) Rn 22.

⁸³ Vgl Rs C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) Rn 28; ferner Rs C-234/06 P (Il Ponte Finanziaria/HABM) Rn 32; In der Rs *Lloyd Schuhfabrik Meyer* hat der EuGH geurteilt, es sei nicht auszuschließen, dass allein die klangliche Ähnlichkeit der Beklagtenmarke „Loint’s“ mit derjenigen der Klägerinnenmarke „Lloyds“, eine Verwechslungsgefahr iSv Art 5 Abs 1 lit b MRL hervorruft. Im zu beurteilenden Fall war offenbar keine Ähnlichkeit des Wortbildes, sondern ausschließlich eine klangliche Ähnlichkeit der Wortbestandteile zweier Wort-Bildmarken gegeben. Laut Ausführungen des vorlegenden Gerichts war jedoch Waren-Dienstleistungs-Identität (Schuhe und Schuhwaren) vorliegend. Des Weiteren war die ältere Marke „Lloyds“ für Schuhe und Schuhwaren im gegenständlichen deutschen Markt fest verankert und ua ob diesem Grund und der ihr innewohnenden Kennzeichnungskraft, mangels beschreibenden Elementen für Schuhe und Schuhwaren, sehr kennzeichnungskräftig. Das U des EuGH suggeriert daher, dass das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr anhand der umfassenden Beurteilung im konkreten Einzelfall zu bejahen gewesen ist, vgl Rs C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) Rn 9, 29.

⁸⁴ Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen ist und dabei insb ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Im Rahmen dieser umfassenden Beurteilung ist daher auch eine Neutralisierung der allenfalls vorhandenen klanglichen Ähnlichkeiten durch die begrifflichen und visuellen Unterschiede zwischen zwei Zeichen möglich. Die klangliche Ähnlichkeit zweier Zeichen ist damit nur einer der relevanten Umstände im Rahmen der umfassenden Beurteilung. Es lässt sich folglich nicht der Schluss ziehen, dass notwendig immer dann Verwechslungsgefahr vorläge, wenn nur eine klangliche Ähnlichkeit der beiden Zeichen bestünde, vgl insb Rs C-234/06 P (Il Ponte Finanziaria/HABM) Rn 32 ff; ausführlich dazu ferner oben Kapitel C.II.3.1.

3.2. Je größer die Kennzeichnungskraft, desto größer die Verwechslungsgefahr

Des Weiteren ist die Verwechslungsgefahr gem stRsp des EuGH für das Publikum umso größer, je größer die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist.⁸⁵ Daher genießen Marken mit innewohnender, oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt, hohen Kennzeichnungskraft, einen umfassenderen Schutz als diejenigen, deren Kennzeichnungskraft geringer ist. Es kann daher auch bei der bloßen Ähnlichkeit in der Bedeutung eines Zeichens und einer Marke, wie etwa im Fall der Übereinstimmung des Sinngehalts zweier Bilder,⁸⁶ Verwechslungsgefahr vorliegen, wenn der Marke eine solche besondere Kennzeichnungskraft zukommt.

3.2.1. Bestimmung der Kennzeichnungskraft

Nach der Rsp des EuGH ist zur Bestimmung der Kennzeichnungskraft einer Marke eine umfassende Prüfung erforderlich, „[...] ob die Marke geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“⁸⁷ Bei dieser Prüfung sind einerseits insb die der Marke innewohnenden Komponenten zu berücksichtigen, wie der Umstand, ob diese beschreibende Elemente in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, enthält. Des Weiteren haben folgende Faktoren Einfluss auf die Kennzeichnungskraft:

⁸⁵ Vgl Rs C-251/95 (SABEL) Rn 24; Rs C-39/97 (Canon) Rn 18; Rs C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) Rn 20; Rs C-425/98 (Marca Mode) Rn 41.

⁸⁶ Vgl Rs C-251/95 (SABEL) Rn 24; Im Ausgangssachverhalt in der Rs *SABEL* wurde die Eintragung einer IR-Bildmarke in Deutschland, ua für Leder, Lederimitationen, und Waren daraus (Taschen), beantragt. Diesem Antrag widersprach die Inhaberin einer prioritätsälteren deutschen Bildmarke für gleiche bzw gleichartige Waren oder Dienstleistungen. Beide Zeichen stellten im Speziellen das Bild einer springenden Raubkatze dar. Laut den Ausführungen des BGH in seinem Vorabentscheidungsersuchen, die Rs *SABEL* betreffend, handelte es sich bei der Darstellung der springenden Raubkatze um einen Zeichenbestandteil, der der Natur entnommen sei und die für Raubkatzen typische Sprungbewegung wiedergab. Die Zeichenbestandteile lehnten sich an einen beschreibenden Inhalt an. Im Speziellen die Darstellung im Zeichen der Widersprechenden wies wenig verfremdende Phantasie auf und demgemäß lag bloß eine sinngemäße Übereinstimmung des besagten Zeichenbestandteils beider Zeichen vor, vgl insb Rs C-251/95 (SABEL) Rn 6.

⁸⁷ Rs C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) Rn 22 und dort zitierte Rsp.

- Marktanteil der Marke,
- Benutzung der Marke (Intensität, geographischen Verbreitung und Dauer),
- Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke,
- Teil der beteiligten Verkehrskreise, der die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie
- Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden.

Nur unter umfassender Beurteilung aller dieser Eigenschaften und Faktoren kann die Kennzeichnungskraft einer Marke, folglich auch deren allfällige hohe Kennzeichnungskraft, konkret bestimmt werden. Sie kann sohin **nicht** allgemein angegeben werden, wie etwa durch Rückgriff auf bestimmte **Prozentsätze** hinsichtlich des Bekanntheitsgrads der Marke bei den beteiligten Verkehrskreisen.⁸⁸

3.3. Erhalt einer selbständig kennzeichnenden Stellung

Im Kollisionsfall sind komplexe Zeichen jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen. Wird der Gesamteindruck dabei durch (einen) bestimmte/n Bestandteil/e geprägt, sind die übrigen Teile bei der Gesamtbeurteilung entsprechend zu vernachlässigen. Liegt nun eine Fallkonstellation vor, in der ein Dritter eine fremde Marke als einen mehrerer Bestandteile in sein zusammengesetztes Zeichen inkorporiert, so wäre es nach der eben zitierten Regel möglich, dass die Marke im Gesamteindruck untergeht und so der Markeninhaber schutzlos bleibt. Aus dieser Erwägung heraus hat der EuGH einen Sonderfall anerkannt. Und zwar die Konstellation, in der „[...] *eine ältere Marke, die von einem Dritten in einem zusammengesetzten Zeichen benutzt wird, das die Unternehmensbezeichnung dieses Dritten enthält, eine selbständig kennzeichnende Stellung in dem zusammengesetzten Zeichen behält, ohne aber darin den dominierenden Bestandteil*

⁸⁸ Vgl. Rs C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) Rn 23 f und dort zitierte Rsp.

zu bilden.“⁸⁹ In diesem Fall genügt es für die Feststellung einer Verwechslungsgefahr, dass die relevanten Verkehrskreise auch den Inhaber der älteren Marke mit der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen in Verbindung bringen, die von dem zusammengesetzten Zeichen erfasst werden.⁹⁰ Nach Auffassung des EuGH kann nämlich der Erhalt der selbständig kennzeichnenden Stellung und der so vom komplexen Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck beim Publikum dazu führen, dass es die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen wahrnimmt. Eine Verwechslungsgefahr liegt in einem solchen Fall ohnehin vor und es ist unerheblich, ob die ältere Marke darüber hinaus noch den dominierenden Bestandteil eines komplexen Zeichens bildet oder nicht. In der Rs *Medion* hat der EuGH in diesem Sinn entschieden, dass die Marke „LIFE“ in dem aus der Unternehmensbezeichnung „THOMSON“ und dem Wortbestandteil „LIFE“ zusammengesetzten Zeichen „THOMSON LIFE“, eine selbständig kennzeichnende Stellung behalten hat, obwohl nicht die Marke allein dessen Gesamteindruck geprägt hat.⁹¹

4. Positive Feststellung

Nach der Rsp des EuGH ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr, unter Berücksichtigung der eben beschriebenen Auslegungsmaximen, von den Gerichten in den EU-Mitgliedsstaaten positiv festzustellen.⁹² Auch der Fall des Vorliegens einer gedanklichen Verbindung im eigentlichen Sinne und einer Marke mit hoher Kennzeichnungskraft, kann nicht die Vermutung einer Verwechslungsgefahr begründen.⁹³

⁸⁹ Rs C-120/04 (*Medion*) Rn 30.

⁹⁰ Vgl Rs C-120/04 (*Medion*) Rn 31 f, 36.

⁹¹ Vgl Rs C-120/04 (*Medion*) Rn 38.

⁹² Vgl Rs C-425/98 (*Marca Mode*) Rn 39.

⁹³ Vgl Rs C-425/98 (*Marca Mode*) Rn 33 ff.

D. Schutz der bekannten Marke

Nach Art 5 Abs 2 MRL kann der Inhaber einer eingetragenen Marke es Dritten verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

Das Tatbestandselement der Zeichen- und Markenähnlichkeit ist dabei grds wie die entsprechende Voraussetzung in Art 5 Abs 1 lit b MRL auszulegen. Daher wird insofern auf die Ausführungen oben unter Kapitel C.I.1. verwiesen. Es besteht allerdings der wesentliche Unterschied, dass der Begriff der Zeichen- und Markenähnlichkeit iSv Art 5 Abs 2 MRL nicht im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen ist, weil letztere keine Voraussetzung des Schutzes der bekannten Marke darstellt.⁹⁴ Darüber hinaus sind neben den weiteren Tatbestandselementen der Bekanntheit der Marke und der unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke, schließlich noch die allgemeinen Voraussetzungen der rechtsverletzenden Benutzung erforderlich. Um eine Markenrechtsverletzung nach Art 5 Abs 2 MRL bejahen zu können, muss das mit der Marke kollidierende Zeichen demnach im

⁹⁴ Vgl idS bereits Rs C-425/98 (Marca Mode) Rn 34, 36; Rs C-408/01 (Adidas-Salomon und Adidas Benelux) Rn 27; Rs C-102/07 (adidas und adidas Benelux) Rn 40; Rs C-252/07 (Intel Corporation) Rn 58; Es ist an dieser Stelle nochmals auf die oben unter Kapitel A.I.2. besprochenen Parallele zwischen den relativen Eintragungshindernissen und den Verletzungsbestimmungen hinzuweisen. Alle insb in diesem Kapitel D. im Folgenden zu treffenden Verweise auf die Rsp des EuGH in der Rs **Intel Corporation** zu Art 4 Abs 4 lit a MRL gelten daher sinngemäß auch für Art 5 Abs 2 MRL. So abermals der EuGH, vgl Rs C-252/07 (Intel Corporation) Rn 24 f.

geschäftlichen Verkehr⁹⁵, für Waren oder Dienstleistungen⁹⁶ und ohne die Zustimmung⁹⁷ des Markeninhabers benutzt worden sein.

I. Waren- bzw Dienstleistungsähnlichkeit

Der Schutz nach Art 5 Abs 2 MRL ist insofern weiter als jener nach Art 5 Abs 1 MRL, als nach ersterer Bestimmung bekannte Marken auch dann geschützt sind, wenn sich die betreffenden Waren oder Dienstleistungen nicht einmal ähneln, dh keine Waren- bzw Dienstleistungsähnlichkeit besteht. Eine Auslegung streng am Wortlaut des Art 5 Abs 2 MRL, dh „[...] für Waren oder Dienstleistungen [...], die nicht [...] ähnlich sind [...]“, würde somit bei vorliegender Waren- bzw Dienstleistungsähnlichkeit einen Anspruch nach dieser Bestimmung ausschließen.

Nach stRsp des EuGH sind jedoch bei der Auslegung des Art 5 Abs 2 MRL die Systematik und die Ziele der Regelung, deren Teil diese Bestimmung ist, zu berücksichtigen.⁹⁸ Demnach findet der Schutz der bekannten Marke – entgegen dessen Wortlaut – auch auf solche Fälle Anwendung, in denen ein Dritter ein mit einer bekannten Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt, die mit denjenigen, für die die Marke eingetragen ist, identisch oder ihnen ähnlich sind. Art 5 Abs 2 MRL darf nämlich nicht so ausgelegt werden, dass bekannte Marken im Fall der Benutzung eines Zeichens für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen in geringerem Maße geschützt wären als im Fall der Benutzung eines Zeichens für nicht-ähnliche Waren oder Dienstleistungen.⁹⁹ Bei Art 5 Abs 2 MRL handelt sich nämlich um einen besonderen Schutz gegen Beeinträchtigungen der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung

⁹⁵ S unten Kapitel F.II.

⁹⁶ S unten Kapitel F.III.

⁹⁷ S unten Kapitel F.I.

⁹⁸ Vgl Rs C-292/00 (Davidoff & Cie und Zino Davidoff) Rn 30; Rs C-408/01 (Adidas-Salomon und Adidas Benelux) Rn 18-22; Rs C-102/07 (adidas und adidas Benelux) Rn 37; Rs C-487/07 (L'Oréal ua) Rn 35; Rs C-301/07 (PAGO International) Rn 19.

⁹⁹ Vgl Rs C-292/00 (Davidoff & Cie und Zino Davidoff) Rn 21, 25, 28 f; ferner für Art 9 Abs 1 lit c GMV, Rs C-301/07 (PAGO International) Rn 18.

der betroffenen Marke, für den es, im Gegensatz zum Verwehlungsschutz gem Art 5 Abs 1 lit b MRL, nicht auf das Vorliegen einer Verwehlungsgefahr ankommt.

II. Bekanntheit der Marke

Der Rsp des EuGH nach, ist der in Art 5 Abs 2 MRL geforderte Bekanntheitsgrad dann als erreicht anzusehen, „[...] *wenn die ältere Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch diese Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist.*“¹⁰⁰ Die ältere Marke muss in dem Verkehrskreis Bekanntheit erlangt haben, der von dieser Marke betroffen ist, also je nach der vermarkteten Ware oder Dienstleistung, die breite Öffentlichkeit oder ein spezielleres Publikum, bspw ein bestimmtes berufliches Milieu.¹⁰¹ Es ist kein bestimmter, in Prozentsätzen definierter Bekanntheitsgrad für die Bekanntheit einer Marke erforderlich.¹⁰² Bei der Beurteilung dieser sind vielmehr alle relevanten Umstände des Falles zu berücksichtigen, also insb:

- Marktanteil der Marke,
- Intensität, geographische Ausdehnung und Dauer ihrer Benutzung, sowie
- Umfang der Investitionen des Unternehmens zu ihrer Förderung.

Der EuGH judiziert in stRsp, dass nationale Marken in territorialer Hinsicht in einem wesentlichen Teil des betreffenden Mitgliedstaats und Gemeinschaftsmarken in einem wesentlichen Teil des Gemeinschaftsgebiets bekannt sein müssen.¹⁰³ Die

¹⁰⁰ Rs C-375/97 (General Motors Corporation) Rn 26; ferner für Art 9 Abs 1 lit c GMV, Rs C-301/07 (PAGO International) Rn 24.

¹⁰¹ Vgl Rs C-375/97 (General Motors Corporation) Rn 24; ferner für Art 9 Abs 1 lit c GMV, Rs C-301/07 (PAGO International) Rn 22.

¹⁰² Vgl Rs C-375/97 (General Motors Corporation) Rn 25 ff; ferner für Art 9 Abs 1 lit c GMV, Rs C-301/07 (PAGO International) Rn 23, 25.

¹⁰³ In der Rs *General Motors Corporation* hat der EuGH geurteilt, dass die Bekanntheit der Benelux-Marke „Chevy“ in einem wesentlichen Teil des Benelux-Gebiets – ggf kann dies auch ein Teil eines der Benelux-Länder sein – vorliegen muss, um dem Erfordernis der Bekanntheit der Marke zu entsprechen, vgl Rs C-375/97 (General Motors Corporation) Rn 32. Die Bekanntheit allein in einer Stadt und deren Umland – in der Rs *Nieto Nuño* die spanische Stadt Tarragona und deren Umland –

Bekanntheit einer nationalen Marke im gesamten Gebiet des betreffenden Mitgliedstaats wird jedoch nicht verlangt. Bei der Gemeinschaftsmarke kann deren Bekanntheit im gesamten Gebiet eines Mitgliedstaats hingegen für die Annahme einer solchen iSv Art 9 Abs 1 lit c GMV reichen.

III. Gedankliche Verknüpfung

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr, wie sie Art 5 Abs 1 lit b MRL erfordert, stellt keine Voraussetzung für den Schutz der bekannten Marke dar.¹⁰⁴ Allerdings hat der EuGH für den Schutz nach Art 5 Abs 2 MRL in stRsp die ungeschriebene Schwellenvoraussetzung einer gedanklichen Verknüpfung geschaffen.¹⁰⁵ Danach reicht es, wenn die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen und die Marke gedanklich miteinander verknüpfen, ohne sie jedoch zu verwechseln.¹⁰⁶ Gleichbedeutend mit einer solchen Verknüpfung ist es, wenn ein Zeichen dem normal informierten und angemessen aufmerksamen, verständigen Durchschnittsverbraucher die Marke in Erinnerung ruft.¹⁰⁷ Wird eine Verknüpfung hergestellt, ist es im Übrigen unerheblich, dass die beteiligten Verkehrskreise das verwendete Zeichen als **Verzierung** auffassen.¹⁰⁸ Die gedankliche Verknüpfung stellt eine notwendige Voraussetzung des

die zusammen keinen wesentlichen Teil des Mitgliedstaats darstellen, ist für eine „notorische Bekanntheit“ iSv Art 4 Abs 2 lit d MRL und dementsprechend auch für den laut Rsp des EuGH ähnlichen Begriff der Bekanntheit iSv Art 5 Abs 2 MRL, offenbar zu wenig. Dies deshalb, weil der im Wortlaut beider Bestimmungen vorkommende Ausdruck „in dem betreffenden Mitgliedstaat“ eine allgemeine Bedeutung hat und diese der Bekanntheit bzw auch der notorischen Bekanntheit entgegensteht, vgl idS Rs C-328/06 (Nieto Nuño) Rn 11, 17 f. In der Rs *PAGO International* hat der EuGH die Bekanntheit der Gemeinschaftsmarke „PAGO“ im gesamten Gebiet des Mitgliedstaats Österreich als ausreichend für das territoriale Element der Voraussetzung der Bekanntheit iSv Art 9 Abs 1 lit c GMV erachtet, vgl Rs C-301/07 (*PAGO International*) Rn 29.

¹⁰⁴ S bereits oben Kapitel D. und insb FN 94.

¹⁰⁵ Vgl idS bereits Rs C-375/97 (*General Motors Corporation*) Rn 23; insb Rs C-408/01 (*Adidas-Salomon und Adidas Benelux*) Rn 29; Rs C-102/07 (*adidas und adidas Benelux*) Rn 41; Rs C-252/07 (*Intel Corporation*) Rn 30; Rs C-487/07 (*L'Oréal ua*) Rn 36.

¹⁰⁶ Vgl insb Rs C-408/01 (*Adidas-Salomon und Adidas Benelux*) Rn 31.

¹⁰⁷ Vgl Rs C-252/07 (*Intel Corporation*) Rn 60.

¹⁰⁸ In diesem Zusammenhang hat der EuGH geurteilt, dass es dem Schutz gem Art 5 Abs 2 MRL nicht entgegensteht, wenn ein Zeichen von den beteiligten Verkehrskreisen als Verzierung aufgefasst wird, wenn der Grad der Ähnlichkeit mit der betreffenden Marke ausreicht, damit eine gedankliche

Art 5 Abs 2 MRL dar. Sie genügt aber als solche nicht, um den Schutz der bekannten Marke allein auszulösen. Dafür ist zusätzlich noch die im Anschluss zu erörternde unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke erforderlich.¹⁰⁹

Parallel zu den Voraussetzungen in Art 5 Abs 1 lit b MRL, ist der Ähnlichkeitsgrad im Rahmen des Schutzes der bekannten Marke gem Art 5 Abs 2 MRL nach stRsp des EuGH im Hinblick auf klangliche, bildliche und begriffliche Aspekte zu bestimmen und die gedankliche Verknüpfung ist **umfassend**, unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falls, zu **beurteilen**.¹¹⁰ Im Speziellen sind folgende Umstände maßgeblich:

- Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Zeichen und Marken,
- Art der betroffenen Waren oder Dienstleistungen (insb auch Grad der [Un-] Ähnlichkeit dieser und betroffene Verkehrskreise),
- Ausmaß der Bekanntheit der Marke,
- Grad der Unterscheidungskraft der Marke sowie
- Bestehen einer Verwechslungsgefahr.

Der EuGH hat diesbezüglich klargestellt: Die Wahrscheinlichkeit, dass das Zeichen den maßgeblichen Verkehrskreisen die bekannte Marke in Erinnerung ruft, ist umso größer, je ähnlicher sich einander Zeichen und Marke sind und je stärker die der Marke innewohnende oder infolge ihrer Benutzung erworbene Unterscheidungskraft

Verknüpfung im obigen Sinn hergestellt wird. Ist erwiesen, dass die Verkehrskreise ein solches Zeichen ausschließlich als **Verzierung** auffassen, so kann naturgemäß keine gedankliche Verknüpfung mit der eingetragenen Marke hergestellt werden und somit wäre eine der Voraussetzungen für den Schutz gem Art 5 Abs 2 MRL nicht gegeben, vgl insb Rs C-408/01 (Adidas-Salomon und Adidas Benelux) Rn 39 ff.

¹⁰⁹ Vgl idS Rs C-252/07 (Intel Corporation) Rn 30 ff; Rs C-487/07 (L'Oréal ua) Rn 36 ff.

¹¹⁰ Vgl Rs C-408/01 (Adidas-Salomon und Adidas Benelux) Rn 28, 30; Rs C-102/07 (adidas und adidas Benelux) Rn 42; Rs C-252/07 (Intel Corporation) Rn 30.

ist.¹¹¹ Da jedoch auch die Art der Waren oder Dienstleistungen bei der umfassenden Beurteilung eine Rolle zu spielen hat, kann sogar bei Zeichen- und Markenidentität nicht automatisch auf eine gedankliche Verknüpfung geschlossen werden.¹¹² Demgegenüber ist eine solche Verknüpfung, bei entsprechender Bekanntheit der Marke, auch bei unterschiedlichen Verkehrskreisen denkbar, weil das Ausmaß der Bekanntheit ebenso als Kriterium berücksichtigt werden muss.¹¹³

IV. Unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke

Die spezifische Voraussetzung für den Schutz der bekannten Marke ist dann erfüllt, wenn die zu beurteilende Zeichenbenutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Nach stRsp des EuGH genügt demnach das Vorliegen einer dieser drei Beeinträchtigungen für die Anwendbarkeit von Art 5 Abs 2 MRL:¹¹⁴

¹¹¹ Vgl Rs C-252/07 (Intel Corporation) Rn 44, 54; In diesem Zusammenhang gilt: **Je „einmaliger“** die Marke, **desto unterscheidungskräftiger** ist sie. So war die Marke „INTEL“ nach den Feststellungen des vorlegenden Gerichts im Fall *Intel Corporation* in dem Sinn einmalig, dass das Wort, aus dem sie bestand, von niemandem für irgendeine Ware oder Dienstleistung benutzt wurde außer von der Intel Corporation für die von ihr vermarkteten Waren oder Dienstleistungen, dh insb Computer und computerbezogene Produkte, vgl Rs C-252/07 (Intel Corporation) Rn 19, 56.

¹¹² Es ist nämlich möglich, dass die betroffenen Zeichen und Marken für Waren oder Dienstleistungen verwendet werden bzw eingetragen worden sind, bei denen sich die jeweils betroffenen Verkehrskreise nicht überschneiden. Sind jedoch die maßgeblichen Verkehrskreise, die von den Waren oder Dienstleistungen angesprochen werden, völlig unterschiedlich, ist folgende Situation denkbar: Die Verkehrskreise der mit dem der Marke entsprechenden Zeichen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sind niemals mit der anderen Marke konfrontiert worden. In einer solchen Situation wäre die Zeichen- und Markenidentität völlig unerheblich, weil die maßgeblichen Verkehrskreise mangels Konfrontation mit der Marke, gar keine Verknüpfung zwischen Zeichen und Marke hergestellt haben konnten. Die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen können jedoch auch im Fall der teilweisen oder völligen Überschneidung der Verkehrskreise so unähnlich sein, dass das Zeichen es nicht vermag, dem Publikum die Marke in Erinnerung zu rufen, vgl Rs C-252/07 (Intel Corporation) Rn 46 ff.

¹¹³ Das **Ausmaß der Bekanntheit** der Marke ist insofern zu berücksichtigen, als gewisse Marken eine Bekanntheit erworben haben können, die über die Verkehrskreise hinaus geht, die von den Waren und Dienstleistungen angesprochen werden, für die diese Marken eingetragen sind. Folglich kann bspw das Publikum der Waren oder Dienstleistungen, für die das der Marke entsprechende Zeichen verwendet wird, eine gedankliche Verknüpfung herstellen, obwohl es ganz unterschiedlich zu den von der Marke angesprochenen Verkehrskreisen ist, vgl Rs C-252/07 (Intel Corporation) Rn 51 ff.

¹¹⁴ Vgl Rs C-252/07 (Intel Corporation) Rn 28; Rs C-487/07 (L'Oréal ua) Rn 42 f.

- Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft,
- Beeinträchtigung der Wertschätzung oder
- unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft bzw der Wertschätzung der Marke.

Der Vorteil, den ein Dritter aus der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke zieht, kann somit auch dann eine unlautere Ausnutzung darstellen, wenn die Benutzung des identischen oder eines ähnlichen Zeichens weder die Unterscheidungskraft noch die Wertschätzung der Marke oder allgemeiner den Inhaber der Marke beeinträchtigt. Nach der Rsp des EuGH hat der Inhaber der Marke, diese drei Beeinträchtigungen betreffend, schließlich den **Nachweis** des Bestehens einer **ernsthaften Gefahr** bezüglich einer solchen künftigen Beeinträchtigung oder des Vorliegens einer solchen tatsächlichen und gegenwärtigen Beeinträchtigung seiner Marke zu erbringen.¹¹⁵ Gelingt dieser Nachweis, so obliegt es dem Dritten, der das der Marke entsprechende Zeichen verwendet, darzulegen, dass es für die Benutzung dieser Marke einen rechtfertigenden Grund gibt.

1. Umfassende Beurteilung

Nach stRsp des EuGH ist das Vorliegen der Benutzung, eines mit einer bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens, welche die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt oder ausnutzen oder beeinträchtigen würde, unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen.¹¹⁶ Dabei sind auch die bereits unter Kapitel III. im Rahmen der Erörterung der umfassenden

¹¹⁵ Vgl insb Rs C-252/07 (Intel Corporation) Rn 39; Der Inhaber der Marke ist nämlich nicht dazu verpflichtet, das tatsächliche Eintreten einer der Beeinträchtigungen abzuwarten, um diese Benutzung untersagen lassen zu können, wenn es vorhersehbar ist, dass sich eine solche Beeinträchtigung aus einer Benutzung des Zeichens durch deren Inhaber ergeben würde, vgl Rs C-252/07 (Intel Corporation) Rn 38.

¹¹⁶ Vgl insb Rs C-252/07 (Intel Corporation) Rn 68, 82; Rs C-487/07 (L'Oréal ua) Rn 44.

Beurteilung der gedanklichen Verknüpfung aufgelisteten Punkte maßgeblich.¹¹⁷ Darüber hinaus ist ferner die Intensität der gedanklichen Verknüpfung im Rahmen der umfassenden Beurteilung zu berücksichtigen: Je unmittelbarer und stärker diese ist, umso größer ist die Gefahr einer unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke. Die drei in Art 5 Abs 2 MRL positivierten Beeinträchtigungen sind nämlich regelmäßig die Folge eines bestimmten Grads der Ähnlichkeit zwischen dem im Einzelfall verwendeten Zeichen und der betroffenen Marke. So kann die Benutzung eines, einer bekannten Marke entsprechenden Zeichens, gar nicht die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung dieser Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen, ohne dass die besagte Verknüpfung hergestellt wird.¹¹⁸

2. Maßgebliche Verkehrskreise

Nach der Rsp des EuGH kann das maßgebliche Publikum für die Beurteilung des Schutzes der bekannten Marke jeweils nach der Art der geltend gemachten Beeinträchtigung variieren.¹¹⁹ Bei der Beurteilung der **Beeinträchtigungen** der **Unterscheidungskraft** und der **Wertschätzung** der Marke ist auf den Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen abzustellen, für die diese Marke eingetragen ist. Sowohl die Unterscheidungskraft als auch die Wertschätzung einer Marke bemessen sich nämlich nach der Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise, dh die normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist.¹²⁰

¹¹⁷ Vgl Rs C-375/97 (General Motors Corporation) Rn 33; Rs C-252/07 (Intel Corporation) Rn 69; Rs C-487/07 (L'Oréal ua) Rn 44.

¹¹⁸ Vgl insb Rs C-252/07 (Intel Corporation) Rn 67; Rs C-487/07 (L'Oréal ua) Rn 44.

¹¹⁹ Vgl Rs C-252/07 (Intel Corporation) Rn 33 ff.

¹²⁰ Vgl insb Rs C-252/07 (Intel Corporation) Rn 34 f.

Diejenige Beeinträchtigung, die darin liegt, dass die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke **unlauter ausgenutzt** wird, ist demgegenüber im Hinblick auf den Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen, für die das der Marke entsprechende Zeichen verwendet wird. Die unlautere Ausnutzung liegt nämlich in dem Vorteil, den der Dritte, der ein mit der Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen benutzt, aus der Marke zieht.¹²¹

3. Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft

Die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Marke wird synonym als „Verwässerung“ oder „Schwächung“ bezeichnet. Laut Definition des EuGH ist diese Beeinträchtigung vorliegend, „[...] wenn die Eignung dieser Marke, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu identifizieren, geschwächt wird, weil die Benutzung des identischen oder ähnlichen Zeichens durch Dritte zur **Auflösung der Identität der Marke** und ihrer Bekanntheit beim Publikum führt.“¹²² Im Speziellen ist der Fall gemeint, wonach die Marke einst eine unmittelbare gedankliche Verbindung mit den von ihr erfassten Waren und Dienstleistungen hervorgerufen hat und dies nun nicht mehr bewirken kann. Der Umstand, dass eine bekannte Marke einmalig¹²³ ist, stellt keine notwendige Voraussetzung für das Bestehen einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft dieser Marke dar. Umso mehr einmaligen Charakter eine solche Marke jedoch aufweist, desto eher kann die Benutzung eines mit einer Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens geeignet sein, die Unterscheidungskraft dieser Marke zu beeinträchtigen.¹²⁴

¹²¹ Vgl insb Rs C-252/07 (Intel Corporation) Rn 36.

¹²² Rs C-252/07 (Intel Corporation) Rn 29 (Anm: Hervorhebung nicht original); vgl ferner Rs C-487/07 (L'Oréal ua) Rn 39.

¹²³ Zum Begriff der „Einmaligkeit“, s FN 111.

¹²⁴ Vgl insb Rs C-252/07 (Intel Corporation) Rn 74.

Eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der bekannten Marke wird durch eine Zeichenbenutzung begründet, die Auswirkungen auf das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, für die diese Marke eingetragen ist, entfaltet. Nachzuweisen ist eine tatsächliche Änderung des Verhaltens oder die ernsthafte Gefahr dessen künftiger Änderung.¹²⁵ Nach der Rsp des EuGH kann bereits eine **erste Benutzung** eines mit der bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens genügen, um eine tatsächliche und aktuelle Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft dieser Marke oder die Entstehung einer ernsthaften Gefahr einer derartigen künftigen Beeinträchtigung zu verursachen.¹²⁶ Unerheblich ist in diesem Zusammenhang hingegen, ob der das Zeichen verwendende Dritte aus der Unterscheidungskraft der bekannten Marke einen tatsächlichen wirtschaftlichen Vorteil zieht.

4. Beeinträchtigung der Wertschätzung

Die auch als „Verunglimpfung“ oder „Herabsetzung“ bezeichnete Beeinträchtigung der Wertschätzung der Marke ist nach der Rsp des EuGH dann vorliegend, „[...] *wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die das identische oder ähnliche Zeichen von Dritten benutzt wird, auf die Öffentlichkeit in einer solchen Weise wirken können, dass die **Anziehungskraft der Marke geschmälert** wird.*“¹²⁷ Insbesondere kann sie sich aus Merkmalen oder Eigenschaften der vom Dritten angebotenen Waren oder Dienstleistungen ergeben, die sich negativ auf das Bild einer fremden bekannten Marke auswirken können.

¹²⁵ Vgl insb Rs C-252/07 (Intel Corporation) Rn 77 f.

¹²⁶ Vgl insb Rs C-252/07 (Intel Corporation) Rn 75.

¹²⁷ Rs C-487/07 (L'Oréal ua) Rn 40 (Anm: Hervorhebung nicht original).

5. Unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft bzw der Wertschätzung

Die Beeinträchtigung der „unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke“ bzw „parasitäres Verhalten“ oder „Trittbrettfahren“ ist gem der Rsp des EuGH sowohl mit der Beeinträchtigung der Marke als auch mit dem Vorteil, den der Dritte aus der Benutzung des identischen oder ähnlichen Zeichens zieht, verknüpft.¹²⁸ Auch allenfalls vorliegende Beeinträchtigungen der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke iSv Art 5 Abs 2 MRL können bei der umfassenden Beurteilung dieses Elements berücksichtigt werden. Allerdings müssen weder eine dieser zwei noch allgemeiner, eine Beeinträchtigung des Markeninhabers gegeben sein, um zum Schluss kommen zu können, dass der Vorteil, den ein Dritter aus der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke zieht, unlauter ist. Im Speziellen sollen unter dem Begriff der „unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke“ Fälle erfasst werden, in denen aufgrund der Übertragung des Bildes der Marke oder der durch sie vermittelten Merkmale auf die mit dem identischen oder ähnlichen Zeichen gekennzeichneten Waren, eine eindeutige Ausnutzung der bekannten Marke gegeben ist.

Unter den Begriff der unlauteren Ausnutzung ist insb jener Vorteil des Dritten zu subsumieren, der sich aus dessen Benutzung eines einer bekannten Marke entsprechenden Zeichens ergibt, mittels der er sich in den **Bereich der Sogwirkung** dieser Marke **begibt**, ohne eigene Anstrengungen betrieben bzw ein Entgelt geleistet zu haben. Gelangt er nämlich in diesen Bereich, profitiert er von der Anziehungskraft, dem Ruf und dem Ansehen der bekannten Marke und nutzt so die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke aus.¹²⁹

¹²⁸ Vgl Rs C-487/07 (L'Oréal ua) Rn 41, 43, 45.

¹²⁹ In die umfassende Beurteilung der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke in der Rs *L'Oréal ua* ist insb der Umstand einzubeziehen gewesen, dass mit der Verwendung von Parfumschachteln und Flakons, die denen der imitierten Parfums ähnlich waren,

E. Beschränkungen des Markenrechtsschutzes

Der Gemeinschaftsgesetzgeber hat dafür Vorsorge getroffen, dass eine die ausschließlichen Rechte Markeninhabers in Art 5 MRL grds verletzende Benutzung, aus bestimmten berücksichtigungswürdigen Gründen dennoch für zulässig erachtet werden kann. Die Wirtschaftsteilnehmer sollen danach einerseits gem Art 6 Abs 1 MRL bestimmte Angaben im geschäftlichen Verkehr stets verwenden dürfen. Auf der anderen Seite sollen der Markeninhaber und das Recht aus seiner Marke, dem weiteren Verkauf seiner Markenwaren gem Art 7 MRL grds nicht im Weg stehen können, nachdem diese Waren durch ihn oder mit seiner Zustimmung bereits in den Verkehr gebracht worden sind.

Nach stRsp des EuGH dienen die Beschränkungen, der dem Markeninhaber in Art 5 MRL eingeräumten Rechte, in Art 6 und Art 7 MRL nämlich dazu, „[...] *die grundsätzlichen Interessen des **Markenschutzes** einerseits und des **freien Warenverkehrs** sowie der Dienstleistungsfreiheit im Gemeinsamen Markt andererseits in der Weise in Einklang zu bringen, daß das Markenrecht seine Rolle als wesentlicher Teil eines Systems unverfälschten Wettbewerbs¹³⁰ spielen kann [...]*“¹³¹.

von der Unterscheidungskraft und Wertschätzung der bekannten Marken, unter denen diese Parfums vertrieben wurden, zu Werbezwecken profitiert werden sollte, vgl Rs C-487/07 (L'Oréal ua) Rn 48 f.

¹³⁰ Das Ziel der Schaffung eines Systems, das den Wettbewerb innerhalb des Binnenmarkts vor Verfälschungen schützt, war ehemals in Art 3 Abs 1 lit g EGV verankert. Dieses **System eines unverfälschten Wettbewerbs** wurde jedoch nicht als selbständiges Ziel der EU in Art 3 AEUV übernommen, sondern nur in dem rechtsverbindlichen „Protokoll über den Binnenmarkt und den Wettbewerb“ festgeschrieben. Allerdings ist dieses eindeutig Bestandteil des primären Unionsrechts und entsprechend verbindlich für die EU und ihre Mitgliedsstaaten. Da darin des Weiteren offensichtlich klargestellt werden soll, dass das Inkrafttreten des VvL an der bisherigen Rechtslage nichts ändern soll, hat die eben geschilderte Entwicklung auch keine Auswirkung auf die Auslegung der EU-Markenrechtsvorschriften durch den EuGH im Hinblick auf das System eines unverfälschten Wettbewerbs, vgl *Behrens*, EuZW 2008, 193; *Drexl*, Wettbewerbsverfassung in von Bogdandy/Bast (Hg), EU-Verfassungsrecht 910.

¹³¹ Rs C-63/97 (BMW) Rn 62 und dort zitierte Rsp (Anm: Hervorhebung nicht original). Vgl ferner im Bezug auf Art 6 MRL, Rs C-100/02 (Gerolsteiner Brunnen) Rn 16; Rs C-228/03 (Gillette) Rn 29; Rs C-102/07 (adidas und adidas Benelux) Rn 45.

Die weitgehend konsolidierte Rsp des EuGH zur Erschöpfungsregelung und deren Schranken gem Art 7 MRL spiegelt sich in einer Armada an Een wider, insb zu Fällen der Themenkreise: Umpackung, Neuetikettierung und Ummarkierung parallelimportierter Waren,¹³² Inverkehrbringen durch den Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung¹³³ und Wiederverkauf parallelimportierter Waren und Werbung.¹³⁴ Die Bearbeitung des ganzen Komplexes an Een böte Stoff für eine eigene Untersuchung und würde für die Zwecke dieser Arbeit zu weit führen.¹³⁵ Aus diesem Grund wird unter Punkt II. nur ein Überblick über die Erschöpfungsregelung und deren Schranken gem Art 7 MRL geboten und genauer nur auf die Rsp des EuGH zur Werbung für wiederzuverkaufende Waren eingegangen.¹³⁶

¹³² Vgl verb Rs C-427/93, C-429/93 und C-436/93 (Bristol-Myers Squibb ua); Rs C-379/97 (Pharmacia & Upjohn); Rs C-443/99 (Merck, Sharp & Dohme); Rs C-143/00 (Boehringer Ingelheim ua); Rs C-348/04 (Boehringer Ingelheim ua); Rs C-276/05 (The Wellcome Foundation).

¹³³ Vgl Rs C-173/98 (Sebago und Maison Dubois); verb Rs C-414/99 bis C-416/99 (Zino Davidoff und Levi Strauss); Rs C-244/00 (van Doren + Q); Rs C-16/03 (Peak Holding); Rs C-405/03 (Class International); Rs C-324/08 (Makro Zelfbedieningsgroothandel ua).

¹³⁴ Vgl Rs C-337/95 (Parfums Christian Dior); Rs C-63/97 (BMW); Rs C-59/08 (Copad).

¹³⁵ Es sei daher an dieser Stelle auf die einschlägige Lit zum Thema „Erschöpfung der Rechte des Inhabers der Marke“ verwiesen, s ua überblicksmäßig zur Erschöpfung gem Art 13 GMV, *Knaak*, Gemeinschaftsmarkenverordnung in Bastian ea (Hg), Gemeinschaftsmarke Rz 228 ff; dazu ausführlich *Tritton*, Intellectual Property Rz 3-179 ff.

¹³⁶ Die Übersicht über die Rsp des EuGH zur Werbung für wiederzuverkaufende Waren soll va dem besseren Verständnis von dessen Een zum Keyword-Advertising, insb in der Rs C-558/08 (Portakabin), dienen. Ausführlicher dazu Teil II, Kapitel B.I.2.4.

I. Schranken

1. Schrankentatbestände

1.1. Name und Anschrift

Auf die Ausnahme in Art 6 Abs 1 lit a MRL kann sich ein Dritter berufen, um ein mit einer Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen zur Angabe seines Namens oder seiner Anschrift zu benutzen. Nach stRsp des EuGH ist die Bestimmung des Art 6 Abs 1 lit a MRL nicht auf die Namen natürlicher Personen beschränkt und gilt demnach auch für **Handelsnamen**, Gesellschaftsbezeichnungen, Firmenzeichen etc.¹³⁷

1.2. Beschreibende Angaben

Art 6 Abs 1 lit b MRL schränkt die Rechte des Markeninhabers gem Art 5 MRL insofern ein, als er Dritten die Benutzung von bestimmten, deren Ware oder Dienstleistung beschreibenden Angaben gewährt. Im Speziellen sind dies Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geografische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung.

¹³⁷ Vgl Rs C-245/02 (Anheuser-Busch) Rn 77 ff; Rs C-17/06 (Céline) Rn 31; Diese Rsp des EuGH steht aber im Widerspruch zur den Ausführungen des Rates und der Kommission, wonach die Befugnis eines Dritten, seinen Namen gem Art 6 Abs 1 lit a MRL zu benutzen, nur für natürliche Personen gelten soll. Es wird jedoch bereits im MRL-Protokoll, in dem diese Aussagen getroffen worden sind, darauf hingewiesen, dass die Erklärungen darin nicht Bestandteil der MRL und für deren Auslegung nicht rechtlich verbindlich sind. Das Gleiche gilt für die Erklärungen zu Art 12 GMV, vgl MRL-Protokoll 606; GMV-Protokoll 612; ferner Rs C-245/02 (Anheuser-Busch) Rn 79.

Die Vorschrift des Art 6 Abs 1 lit b MRL ist insofern eine Ausprägung des Freihaltebedürfnisses, als sie darauf abzielt, allen Wirtschaftsteilnehmern die Möglichkeit zu bewahren, solche beschreibenden Angaben zu benutzen. Der EuGH hat diesbezüglich klargestellt, dass das **Freihaltebedürfnis** keine selbständige Beschränkung der Wirkungen der Marke darstellt, die zu den in Art 6 Abs 1 lit b MRL positivierten Beschränkungen hinzutritt.¹³⁸

Für die Anwendbarkeit dieser Vorschrift, dh auch des in ihr inkorporierten Freihaltebedürfnisses, muss sich die von einem Dritten benutzte Angabe, stets auf ein Merkmal der von dem Dritten vertriebenen Ware oder der von ihm erbrachten Dienstleistung beziehen.¹³⁹ Allerdings kommt es nur darauf an, dass sich eine Angabe iSv Art 6 Abs 1 lit b MRL *auch* auf eines der in dieser Bestimmung aufgelisteten Merkmale bezieht. Art 6 Abs 1 lit b MRL unterscheidet nämlich nicht nach den verschiedenen möglichen Verwendungen der darin genannten Angaben.¹⁴⁰

¹³⁸ Vgl Rs C-102/07 (adidas und adidas Benelux) Rn 46 f.

¹³⁹ Eine Benutzung, die in der Anbringung von Zeichen, dh Motiven, die aus zwei Streifen bestanden und der Adidas Drei-Streifen-Marke ähnelten, auf Waren (dh Bekleidung) durch Wettbewerber der Markeninhaberin bestand, hat nicht dazu gedient, eine Angabe über ein Merkmal dieser Waren zu machen, vgl Rs C-102/07 (adidas und adidas Benelux) Rn 48.

¹⁴⁰ Vgl Rs C-100/02 (Gerolsteiner Brunnen) Rn 19; Nicht klar ist, warum der EuGH in seinem U in der Rs *Gerolsteiner Brunnen* nicht zu seinen Ausführungen zu Art 6 Abs 1 lit b MRL in der Rs *Windsurfing Chiemsee* Stellung genommen hat. Nach diesen Ausführungen in letztgenanntem U, im Rahmen eines Exkurses zur Schrankenbestimmung in Art 6 Abs 1 lit b MRL, haben Dritte im Fall einer eingetragenen Marke, die ganz oder zum Teil aus einer geographischen Bezeichnung besteht, nicht das Recht, diese Bezeichnung als Marke zu verwenden, sondern nur das Recht, sie beschreibend, dh als Angabe über die geografische Herkunft, zu benutzen, sofern die Benutzung den anerkannten Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht, vgl verb Rs C-108/97 und C-109/97 (Windsurfing Chiemsee) Rn 28; Mit seinem zeitlich späteren U in der Rs *Gerolsteiner Brunnen* sind diese Ausführungen jedoch wohl als *overruled* anzusehen. Dem ist nach Einbeziehung einer systematischen Betrachtung der Art 5 und 6 MRL, wie sie von GA *Stix-Hackl* in ihren SA in der Rs *Gerolsteiner Brunnen* vorgenommen worden sind, umso mehr zuzustimmen. Die Vorschrift des Art 6 MRL dient dazu, die den Markeninhabern in Art 5 MRL eingeräumten Rechte zu beschränken. Nach stRsp des EuGH fällt eine Benutzung eines einer Marke entsprechenden Zeichens, zu anderen Zwecken als der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen nicht in den Schutzbereich des Art 5 MRL. Fällt die Verwendung eines Zeichens mangels Benutzung „als Marke“ nicht in diesen Schutzbereich, so stellt sich die Frage gar nicht, ob diese aus allgemeinen Überlegungen des freien Warenverkehrs, der Dienstleistungsfreiheit und des Erhalts eines Systems eines unverfälschten Wettbewerbs aus den in Art 6 Abs 1 MRL Gründen vielleicht doch gerechtfertigt sein könnte. Diese Frage kann und muss vielmehr nur dann beantwortet werden, wenn ein Zeichen „als Marke“ verwendet worden ist. Dementsprechend ist nicht ersichtlich, wie gerade eine Benutzung „als Marke“ die Anwendbarkeit von Art 6 Abs 1 MRL ausschließen können soll, weshalb die diesbezüglichen Ausführungen des EuGH in der Rs *Windsurfing Chiemsee* zu Art 6 Abs 1 lit b MRL mit seinem nachfolgenden U in der Rs

Demnach fällt gerade auch eine Benutzung einer solchen Angabe „als Marke“ in den Anwendungsbereich von Art 6 Abs 1 lit b MRL, solange sie sich nur auf eines der in dieser Bestimmung aufgelisteten Merkmale, wie etwa auf die geographische Herkunft von Waren, bezieht. Auch eine so geartete Benutzung, auf die grds Art 6 Abs 1 lit b MRL anwendbar ist, muss allerdings stets der – allen Bestimmungen des Art 6 Abs 1 MRL gemeinsamen und im Anschluss unter Punkt 2. zu erörternden – Voraussetzung der „anständigen Gepflogenheiten“ genügen.

Art 6 Abs 1 lit b MRL hat zwar in erster Linie den Ausschluss von Fällen im Auge, in denen Markeninhaber Dritten verbieten, ihre Marke oder Teile davon als beschreibende Begriffe zu verwenden, um auf Merkmale der Waren oder Dienstleistungen des Dritten hinzuweisen. Diese Bestimmung ist jedoch keineswegs auf beschreibende Benutzungen beschränkt, sondern darüber hinaus auf alle Fälle anwendbar, in denen ein Dritter ein einer Marke entsprechendes Zeichen benutzt, um eine Angabe über die Art, die Beschaffenheit oder insb über andere Merkmale der von dem Dritten vertriebenen Waren oder Dienstleistungen zu machen, solange dies nur in Übereinstimmung mit den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel erfolgt.¹⁴¹

1.3. Bestimmungshinweis

Nach Art 6 Abs 1 lit c MRL ist eine Benutzung der Marke erlaubt, wenn sie als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insb als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung verwendet wird und dies notwendig ist. Im Bezug auf den Zusatz der Bestimmung einer Ware als Zubehör oder Ersatzteil, ist klargestellt worden, dass es sich dabei nur um eine beispielhafte Aufzählung von geläufigen Sachverhalten handelt, in denen es notwendig ist, eine Marke zu verwenden, um auf die

Gerolsteiner Brunnen wohl als gegenstandslos anzusehen sind, vgl idS SA Rs C-100/02 (*Gerolsteiner Brunnen*) Rn 44 ff; zust ferner *Tritton*, Intellectual Property Rz 3-156.

¹⁴¹ Vgl C-48/05 (*Adam Opel*) Rn 42 ff; Im Bezug auf die Fallkonstellation in der Rs *Adam Opel* hat der EuGH jedoch entschieden, dass die Anbringung eines mit einer ua für Kraftfahrzeuge eingetragenen Marke identischen Zeichens auf verkleinerten Modellen von Fahrzeugen dieser Marke durch einen Dritten, keine Angabe über ein Merkmal dieser Modelle iSv Art 6 Abs 1 lit b MRL, sondern nur einen Teil der originalgetreuen Nachbildung der Originalfahrzeuge darstellt.

Bestimmung einer Ware hinzuweisen. Die Anwendung des Art 6 Abs 1 lit c MRL ist daher nicht auf diese Beispiele von Bestimmungshinweisen beschränkt.¹⁴² Diese Vorschrift unterscheidet weiters auch nicht zwischen den möglichen Bestimmungen der Waren. Die Kriterien für die Beurteilung der Zulässigkeit der Benutzung einer Marke sind daher stets die gleichen, sowohl für die Bestimmungen als Zubehör oder Ersatzteil als auch für alle anderen Arten von möglichen Bestimmungen.¹⁴³

Eine bestimmungshinweisende Benutzung gem Art 6 Abs 1 lit c MRL eines einer Marke entsprechenden Zeichens ist nach der Rsp des EuGH insb dann vorliegend, wenn sie dazu erfolgt, um der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über die Bestimmung der vertriebenen Ware oder der erbrachten Dienstleistung zu liefern, bspw um auf die Spezialisierung eines Werbenden auf den Verkauf oder die Instandsetzung und Wartung von Waren dieser Marke oder darauf hinzuweisen, dass die vertriebene Ware zu der Markenware passt.¹⁴⁴

Des Weiteren ist eine solche bestimmungshinweisende Benutzung gem der Rsp des EuGH insb dann **notwendig** bzw erforderlich, wenn der Dritte die Öffentlichkeit über die Bestimmung einer Ware oder Dienstleistung praktisch nicht ohne die Benutzung einer bestimmten fremden Marke informieren kann.¹⁴⁵ Im Speziellen ist eine Benutzung erforderlich, mittels der der Zweck einer Ware oder Dienstleistung bezeichnet wird und nicht ersichtlich ist, wie ein unabhängiger Unternehmer, der tatsächlich auf die Erbringung dieser betreffenden Dienstleistung spezialisiert ist, seinen Kunden diesen Umstand ohne die Benutzung eines solchen Zeichens mitteilen soll. Der EuGH hat den Begriff der Notwendigkeit restriktiv ausgelegt. So

¹⁴² Vgl Rs C-228/03 (Gillette) Rn 32.

¹⁴³ Vgl Rs C-228/03 (Gillette) Rn 38.

¹⁴⁴ Vgl Rs C-63/97 (BMW) Rn 59, 63; Rs C-228/03 (Gillette) Rn 33 f; In der Rs *BMW* benutzte ein Unternehmer, der ua eine Werkstätte betrieb, die sich auf Fahrzeuge der Marke BMW spezialisiert hatte, ein dieser Marke entsprechendes Zeichen ua in Werbeanzeigen bezüglich der Instandsetzung und Wartung von BMW-Fahrzeugen. Der Fall *Gillette* betraf den Verkauf von auswechselbaren Klingen für Rasierer durch einen Dritten, bei denen auf der Verpackung ein Etikett angebracht gewesen war, das darauf hinwies, dass die Rasierklingen auch für gewisse Rasierer der fremden Marke „Gillette“ passen.

¹⁴⁵ Vgl idS bereits Rs C-63/97 (BMW) Rn 60; insb Rs C-228/03 (Gillette) Rn 35.

muss eine solche Benutzung praktisch das einzige Mittel darstellen, um die besagte Information zu übermitteln. Bei der Beurteilung der Notwendigkeit ist dabei insb zu berücksichtigen, ob der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über die Bestimmung der von einem Dritten vertriebenen Ware oder erbrachten Dienstleistung auch auf anderem Wege geliefert werden kann.¹⁴⁶

2. Anständige Gepflogenheiten

Alle in Art 6 Abs 1 MRL aufgelisteten Schranken stehen unter der Voraussetzung, dass die jeweilige Benutzung der Marke den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entsprechen muss. Nach stRsp des EuGH entspricht dieses Tatbestandsmerkmal der Sache nach, der Pflicht, den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderzuhandeln.¹⁴⁷ Benutzungen entsprechen insb nicht den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel, wenn sie Folgendes bewirken:

- Suggestion einer Handelsbeziehung zwischen Drittem und Markeninhaber,¹⁴⁸

¹⁴⁶ In der Rs *Gillette* ist so insb zu berücksichtigen gewesen, ob es ggf technische Standards oder Normen gegeben hatte, die für die vom Dritten vertriebene Warenart allgemein verwendet werden konnten und der Öffentlichkeit, für die diese Warenart bestimmt war, bekannt waren. Diese Normen oder andere Merkmale mussten geeignet sein, dieser Öffentlichkeit die besagte Information über die Ware zu liefern, um das System eines unverfälschten Wettbewerbs auf dem Markt für diese Ware zu erhalten, vgl Rs C-228/03 (*Gillette*) Rn 36; s zum Sachverhalt FN 144.

¹⁴⁷ Vgl Rs C-63/97 (BMW) Rn 61; Rs C-100/02 (Gerolsteiner Brunnen) Rn 24; Rs C-245/02 (Anheuser-Busch) Rn 82; Rs C-228/03 (*Gillette*) Rn 41; Rs C-17/06 (*Céline*) Rn 33; Die Pflicht, den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderzuhandeln, entspricht derjenigen, der der Wiederverkäufer unterworfen ist, wenn er die Marke eines anderen benutzt, um auf den Wiederverkauf von Waren dieser Marke hinzuweisen, vgl Rs C-63/97 (BMW) Rn 48 f und dort zitierte Rsp, 61; Rs C-228/03 (*Gillette*) Rn 41.

¹⁴⁸ Eine solche Benutzung ist insb dann vorliegend, wenn der Eindruck entsteht, dass das Unternehmen eines Wiederverkäufers dem Vertriebsnetz des Markeninhabers angehört oder eine Sonderbeziehung zwischen den beiden Unternehmen besteht, vgl Rs C-63/97 (BMW) Rn 51, 65; Rs C-245/02 (Anheuser-Busch) Rn 83; Rs C-228/03 (*Gillette*) Rn 42; Rs C-17/06 (*Céline*) Rn 34; Die Rs *Anheuser-Busch* betraf die Benutzung von ua der fremden Marke „Budweiser“ entsprechenden Zeichen auf Flaschenetiketten der Dritten. Nach den dortigen Ausführungen des EuGH zu Art 6 Abs 1 lit a MRL ist bei der Beurteilung der anständigen Gepflogenheiten nicht nur zu berücksichtigen gewesen, ob gem der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise eine wirtschaftliche Verbindung bestehen könnte, sondern auch „[...] inwieweit der Dritte sich dessen hätte bewusst sein müssen.“ Der EuGH hat in seinem U insofern auf die Benutzungsabsicht des Dritten abgestellt. Seine diesbezügliche Rsp hat er in seinem U in der Rs *Céline* bestätigt.

- Beeinträchtigung des Werts der Marke durch unlauteres Ausnutzen von deren Unterscheidungskraft oder deren Wertschätzung,
- Herabsetzung oder Verunglimpfung der Marke oder
- Darstellung der Ware des Dritten als Imitation oder Nachahmung der Markenware.¹⁴⁹

Das Element der Kompatibilität mit den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel erfordert nach stRsp des EuGH ferner eine **Gesamtwürdigung** aller relevanten Umstände des Einzelfalls.¹⁵⁰ Im Bezug auf den Vertrieb von Waren sind im Speziellen folgende Umstände zu berücksichtigen: ihre Gesamtdarbietung, die Bedingungen, unter denen die fremde Marke, in dieser Darbietung gezeigt wird, die Voraussetzungen, unter denen zwischen dieser Marke und der Marke oder dem Zeichen des Dritten unterschieden wird und die Anstrengungen, die der Dritte unternimmt, um sicherzustellen, dass die Verbraucher seine Waren von denjenigen unterscheiden, für die er nicht der Markeninhaber ist.¹⁵¹

¹⁴⁹ Vgl Rs C-63/97 (BMW) Rn 52, 65; Rs C-228/03 (Gillette) Rn 43 f; ids ferner Rs C-245/02 (Anheuser-Busch) Rn 83; Rs C-17/06 (Céline) Rn 34.

¹⁵⁰ Vgl Rs C-100/02 (Gerolsteiner Brunnen) Rn 26 f; Rs C-245/02 (Anheuser-Busch) Rn 84; Rs C-17/06 (Céline) Rn 35; idS ferner Vgl Rs C-228/03 (Gillette) Rn 46 ff; So war in der Rs *Gerolsteiner Brunnen* der bloße Umstand des Vorliegens nur einer klanglichen Verwechslungsgefahr zwischen der ua für Erfrischungsgetränke eingetragenen Marke „Gerri“ und dem für entsprechende Erzeugnisse auf einem Flaschenetikett verwendeten Zeichen „KERRY Spring“, das eine vom EuGH anerkannte geographische Herkunftsangabe beinhaltet, nicht genug um den „anständigen Gepflogenheiten“ zuwiderzulaufen. Der EuGH hat dem vorlegenden Gericht aufgetragen, anhand einer globalen Beurteilung zu ermitteln, ob der das Zeichen verwendende Dritte unlauteren Wettbewerb gegenüber dem Markeninhaber betreibt. Dabei sind im Zusammenhang mit den gem Ausgangssachverhalt in Flaschen abgefüllten Getränken insb folgende Umstände zu berücksichtigen gewesen: die Form und Etikettierung der Flasche.

¹⁵¹ Vgl Rs C-228/03 (Gillette) Rn 46 ff; Des Weiteren ist der Umstand, ob ein Dritter mit einer bestimmungshinweisenden Benutzung seine Ware als eine Ware mit gleicher Qualität oder mit Eigenschaften darstellt, die denjenigen der mit dieser Marke versehenen Ware gleichwertig sind, in die Beurteilung des Vorliegens der Tatbestandsvoraussetzung der „anständigen Gepflogenheiten“ einzubeziehen. Bestimmungshinweisende Benutzungen sind jedoch nicht zwangsläufig so beschaffen. Ob sie der eigenen Ware etwa eine bestimmte Qualität attestieren, kann nur unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls bestimmt werden.

II. Erschöpfungsregelung

Art 5 Abs 1 lit a MRL gewährt dem Markeninhaber das ausschließliche Recht, es Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit seiner Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die diese Marke eingetragen ist. Nach Art 5 Abs 3 lit c MRL darf der Markeninhaber im Speziellen eine nach Art 5 Abs 1 MRL rechtsverletzende Benutzung verbieten, die in der Einfuhr oder der Ausfuhr von mit der betreffenden Marke versehenen Erzeugnissen besteht.

Dagegen legt Art 7 MRL, die Erschöpfung dieses ausschließlichen Rechts aus der Marke fest: Sind die Waren vom Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung in den Verkehr gebracht worden, kann dieser die Benutzung seiner Marke nicht mehr verbieten. Nach dem Wortlaut der MRL muss dieses Inverkehrbringen „[...] *in der Gemeinschaft* [...]“, dh seit dem Inkrafttreten des EWRA,¹⁵² im EWR, erfolgen. Der EuGH hat sich gem seiner Rsp zu Art 7 Abs 1 MRL ausdrücklich gegen eine internationale Erschöpfungsregel und für die gemeinschaftsweite Erschöpfung ausgesprochen.¹⁵³

Die Erschöpfung des Rechts des Markeninhabers ist damit nach stRsp des EuGH auf diejenigen Fälle zu beschränken, in denen die Waren im EWR in den Verkehr gebracht worden sind. Der Markeninhaber kann somit das **erste Inverkehrbringen** der mit seiner Marke versehenen Waren **im EWR kontrollieren**.¹⁵⁴ Erfolgt dieses

¹⁵² Die Bestimmung zur Erschöpfung der Markenrechte in den EU-Mitgliedsstaaten gem Art 7 Abs 1 MRL ist insofern durch Art 65 Abs 2 iVm Anhang XVII Nr 4 EWRA auf die EWR-Staaten ausgedehnt worden, vgl *Knaak*, Gemeinschaftsmarkenverordnung in Bastian ea (Hg), Gemeinschaftsmarke Rz 229.

¹⁵³ Vgl Rs C-355/96 (*Silhouette International Schmied*) Rn 31; Damit sind nationale Rechtsvorschriften, die die Erschöpfung des Rechts aus einer Marke für Waren vorsehen, die vom Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung außerhalb des EWR unter dieser Marke in den Verkehr gebracht worden sind, nicht mit Art 7 Abs 1 MRL vereinbar. Dessen Anwendbarkeit, dh die Erschöpfung der Rechte des Markeninhabers, setzt demnach ein Inverkehrbringen von Waren innerhalb des EWR voraus.

¹⁵⁴ Vgl idS bereits Rs C-173/98 (*Sebago und Maison Dubois*) Rn 21; ferner verb Rs C-414/99 bis C-416/99 (*Zino Davidoff und Levi Strauss*) Rn 33; Rs C-244/00 (*van Doren +Q*) Rn 26; Rs C-16/03 (*Peak Holding*) Rn 34, 36; Rs C-59/08 (*Copad*) Rn 41.

erste Inverkehrbringen von Waren einer Marke im EWR nicht früher vom Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung,¹⁵⁵ so ist dieser Inhaber gem Art 5 MRL dazu berechtigt, es Dritten zu verbieten, diese Waren einzuführen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen.

Auch das Umpacken, die Neuetikettierung und die Wiederanbringung einer fremden Marke auf parallelimportierten Waren stehen der Erschöpfung des Rechts des Markeninhabers gem Art 7 Abs 1 MRL, bei erfolgtem ersten Inverkehrbringen durch den Markeninhaber, grds nicht entgegen. Es ist jedoch stets die Bestimmung des Art 7 Abs 2 MRL zu beachten. Diese verhindert das Eintreten der Erschöpfungsfolge gem Art 7 Abs 1 MRL, wenn berechtigte Gründe vorliegen wie bspw im Fall der Veränderung oder Verschlechterung des Zustands der Waren nach ihrem Inverkehrbringen.

Art 7 MRL regelt die Frage der Erschöpfung des Rechts aus der Marke abschließend. Jedoch spielen die Vertragsbestimmungen über den freien Warenverkehr in Art 34 bis 36 AEUV (ex Art 28 bis 30 EGV) nach der Rsp des EuGH eine Rolle bei der Auslegung dieser Bestimmung.¹⁵⁶ In diesem Sinn kann Art 7 Abs 1 MRL als Ausprägung des Grundsatzes des freien Warenverkehrs angesehen werden. Demnach ist die Vorschrift des Art 7 Abs 2 MRL, als dessen Einschränkung, restriktiv auszulegen.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Nach der Rsp des EuGH stellt insb ein **Lizenzvertrag** keine absolute und unbedingte Zustimmung des Markeninhabers zum Inverkehrbringen von mit dieser Marke versehenen Waren durch den Lizenznehmer dar. Art 8 Abs 2 MRL räumt dem Markeninhaber nämlich ausdrücklich die Möglichkeit ein, seine Rechte aus der Marke gegen einen Lizenznehmer geltend zu machen, wenn dieser gegen bestimmte – abschließend in Art 8 Abs 2 MRL aufgezählte – ggf vereinbarte Klauseln des Lizenzvertrags verstößt. Liegt ein Verstoß des Lizenznehmers gegen eine dieser vereinbarten Klauseln iSv Art 8 Abs 2 MRL vor, so tritt die Erschöpfungsfolge gem Art 7 Abs 1 MRL nicht ein, vgl Rs C-59/08 (Copad) Rn 47 ff.

¹⁵⁶ Vgl verb Rs C-427/93, C-429/93 und C-436/93 (Bristol-Myers Squibb ua) Rn 28.

¹⁵⁷ Vgl idS verb Rs C-427/93, C-429/93 und C-436/93 (Bristol-Myers Squibb ua) Rn 41 f, 48; dazu ausführlich Tritton, Intellectual Property Rz 3-168.

1. Rechte des Wiederverkäufers

Art 7 MRL ist ua auch die Grundlage für die Legalität des Wiederverkaufs von Markenwaren. Im Speziellen wird das dem Markeninhaber nach Art 5 MRL grds zustehende ausschließliche Recht, die Marke im geschäftlichen Verkehr für seine Waren zu benutzen, einschränkt. Die Benutzung eines Dritten, die im Wiederverkauf von gebrauchten mit fremden Marken gekennzeichneten Waren liegt, ist, ob der Erschöpfung des Rechts des Markeninhabers mit dem ersten Inverkehrbringen dieser Waren, rechtens. Dasselbe gilt nach stRsp des EuGH auch für eine Benutzung der Marke, die der Öffentlichkeit den weiteren Vertrieb dieser Waren ankündigt. Andernfalls würde der Wiederverkauf erheblich erschwert und der mit dem Grundsatz der Erschöpfung verfolgte Zweck verfehlt.¹⁵⁸

1.1. Schrankenschränken

Dem Wiederverkäufer ist es also erlaubt, eine fremde Marke zu benutzen, um seinen Verkauf von Waren dieser Marke zu bewerben, wobei in dieser Erlaubnis gleichzeitig eine Beschränkung des ausschließlichen Rechts des Markeninhabers gem Art 5 MRL zu sehen ist. Nichtsdestotrotz unterliegt auch diese Erlaubnis bestimmten Ausnahmen, sog Schrankenschränken. Der Markeninhaber kann eine solche Werbung nämlich dennoch verbieten, wenn berechtigte Interessen iSv Art 7 Abs 2 MRL dies rechtfertigen, insb dann, wenn dadurch der Ruf der Marke geschädigt oder der Eindruck einer Handelsbeziehung hervorgerufen wird.

¹⁵⁸ Vgl Rs C-337/95 (Parfums Christian Dior) Rn 36 ff; Rs C-63/97 (BMW) Rn 48.

Liegt hingegen keine der eben genannten Beeinträchtigungen vor, so ist es gem der Rsp des EuGH für die Beurteilung der berechtigten Interessen iSv Art 7 Abs 2 MRL ansonsten unerheblich, ob ein Wiederverkäufer aus der Benutzung einer fremden Marke einen Vorteil zieht, der darin besteht, dass die Werbung für den Verkauf von Waren dieser Marke, die im übrigen korrekt und redlich ist, seiner eigenen Tätigkeit den Anschein hoher Qualität verleiht.¹⁵⁹

1.1.1. Schädigung des Rufs der Marke

Die Schädigung des Rufs der Marke kann für einen Markeninhaber ein solcher berechtigter Grund sein. Im Fall der Werbung durch einen Wiederverkäufer, sind nach Rsp des EuGH folgende Interessen gegeneinander abzuwägen:

- Markeninhaber (Schutz gegen Benutzung seiner Marke zu Werbezwecken in einer den Ruf dieser Marke schädigenden Weise) und
- Wiederverkäufer (Möglichkeit des weiteren Verkaufs von Markenwaren unter Verwendung der für seine Branche üblichen Werbeformen).¹⁶⁰

Einen berechtigten Grund sich einer solchen Werbung zu widersetzen, stellt es folglich dar, wenn der Wiederverkäufer dem berechtigten Interesse des Markeninhabers in unlauterer Weise zuwiderhandelt. Nach stRsp des EuGH ist dies verwirklicht, wenn die Benutzung einer Marke ihren Ruf im konkreten Fall erheblich schädigt.¹⁶¹

¹⁵⁹ Vgl Rs C-63/97 (BMW) Rn 53; Im Zusammenhang mit der Werbung eines Wiederverkäufers für den Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen der fremden Marke BMW in der Rs *BMW* hat der EuGH seiner Beurteilung offenbar die Vermutung zugrunde gelegt, dass ein Fachmann, für den Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen einer bestimmten fremden Marke, auf seine diesbezügliche Spezialisierung ohne Benutzung dieser Marke, praktisch nicht hinweisen kann. Eine informative Benutzung der BMW-Marken ist daher erorderlich gewesen, um das Wiederverkaufsrecht iSv Art 7 Abs 1 MRL sicherzustellen, vgl Rs C-63/97 (BMW) Rn 54.

¹⁶⁰ Vgl Rs C-337/95 (Parfums Christian Dior) Rn 44; idS auch Rs C-59/08 (Copad) Rn 56.

¹⁶¹ Vgl Rs C-337/95 (Parfums Christian Dior) Rn 48; Rs C-63/97 (BMW) Rn 49; In der Rs *Parfums Christian Dior* benutzte ein Wiederverkäufer die fremden Bildmarken des Unternehmens Parfums Christian Dior, „Eau sauvage“, „Poison“, „Fahrenheit“, „Dune“ und „Svelte“, für Parfüms in seinen Werbeprospekten, dh er bildete darin deren Verpackungen und Fläschchen ab. Der EuGH hat in

Im Bezug auf den **Weiterverkauf von Prestigewaren** hat der EuGH weiters Folgendes entschieden: Ein berechtigtes Interesse nach Art 7 Abs 2 MRL ist dann gegeben, wenn unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls nachgewiesen ist, dass ein solcher Weiterverkauf dem Ansehen der Marke schadet. Bei dieser Beurteilung sind insb der Adressatenkreis, an den die Waren weiterverkauft werden sollten und die spezifischen Umstände des Verkaufs von Prestigewaren zu berücksichtigen gewesen.¹⁶²

1.1.2. Wirtschaftliche Verbindung

Einen berechtigten Grund iSv Art 7 Abs 2 MRL kann es auch darstellen, wenn eine fremde Marke in der Werbung eines Wiederverkäufers so benutzt wird, dass der Eindruck einer Handelsbeziehung zwischen dem Wiederverkäufer und dem Markeninhaber entstehen kann, insb in folgender Weise:

- das Unternehmen des Wiederverkäufers ist Teil des Vertriebsnetzes des Markeninhabers oder
- eine besondere Beziehung besteht zwischen den Unternehmen des Markeninhabers und des Wiederverkäufers.¹⁶³

diesem Zusammenhang Folgendes entschieden: Bewirbt der Wiederverkäufer solche Waren mit Luxus- und Prestigecharakter, so muss er darauf bedacht sein, die Wertschätzung der Marke nicht dadurch zu beeinträchtigen, dass er diesen Charakter sowie die von diesen Waren ausgehende luxuriöse Ausstrahlung beeinträchtigt. Im Ausgangsfall vertrieb der Wiederverkäufer Artikel gleicher Art jedoch nicht unbedingt gleicher Qualität wie die Dior-Parfüms. Hat der Wiederverkäufer für diese Markenwaren die in seiner Branche üblichen Werbeformen verwendet, so stellt dieser Umstand für sich alleine jedoch keinen berechtigten Grund iSv Art 7 Abs 2 MRL dar. Eine erheblich Schädigung und damit ein berechtigter Grund könnte gem Rsp des EuGH allerdings selbst bei einer branchenüblichen Werbeform vorliegen, wenn der Wiederverkäufer die Marke in seinem Prospekt in einer Umgebung erscheinen lässt, die deren Image erheblich beeinträchtigt, vgl Rs C-337/95 (Parfums Christian Dior) Rn 45 ff; idS auch Rs C-63/97 (BMW) Rn 49 f.

¹⁶² Vgl Rs C-59/08 (Copad) Rn 57 f.

¹⁶³ Vgl Rs C-63/97 (BMW) Rn 51; Der EuGH hat diesbezüglich ausgeführt, dass eine Werbung, die den Eindruck einer solchen Handelsbeziehung erweckt, nicht erforderlich ist, um den Weiterverkauf und damit das Ziel der Erschöpfungsregelung in Art 7 Abs 1 MRL sicherzustellen. Eine solche Werbung verstößt insb gegen die Pflicht, den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht zuwiderzuhandeln, vgl Rs C-63/97 (BMW) Rn 52.

F. Rechtsverletzende Benutzung iSv Art 5 MRL und Art 9 GMV

Der EuGH hat in seinem U in der Rs *Céline* die vier Elemente gruppiert, die eine rechtsverletzende Benutzung eines mit einer Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens ausmachen:

- Benutzung im geschäftlichen Verkehr,
- ohne Zustimmung des Markeninhabers,
- für Waren oder Dienstleistungen und
- (mögliche) Beeinträchtigung der Funktionen der Marke.¹⁶⁴

Diese vier Elemente müssen kumulativ vorliegen. Das *Céline*-Schema ist für den Identitätsschutz gem Art 5 Abs 1 lit a MRL konzipiert worden.¹⁶⁵ Als vierte Voraussetzung wird die (mögliche) Beeinträchtigung der Funktionen der Marke gefordert. Die im Schema festgeschriebenen Elemente gelten für beide Verletzungsbestimmungen des Art 5 Abs 1 MRL.¹⁶⁶ Im Rahmen des Verwehlungsschutzes gem Art 5 Abs 1 lit b MRL, muss die vierte Voraussetzung der Beeinträchtigung der Funktionen der Marke so geartet sein, dass für das Publikum wegen der Identität oder der Ähnlichkeit sowohl der Marken, als auch der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, eine Verwehlungsgefahr besteht. Hingegen ist bis dato noch in keiner E des EuGH ein ausdrücklicher Verweis darauf zu finden, dass dieses Schema – zumindest in einem gewissen Umfang – auch für

¹⁶⁴ Vgl Rs C-17/06 (*Céline*) Rn 16.

¹⁶⁵ Der EuGH hat diese vier Punkte bereits zuvor zur Prüfung herangezogen, vgl Rs C-63/97 (BMW) Rn 38-41; Rs C-2/00 (Hölderhoff) Rn 14-16; Rs C-206/01 (Arsenal) Rn 40 f, 51; Rs C-245/02 (Anheuser-Busch) Rn 59, 62 f; Rs C-48/05 (Adam Opel) Rn 18 ff; Die vierte Voraussetzung der (möglichen) Beeinträchtigung der Funktionen der Marke wurde in der zitierten Ausprägung jedoch erst mit dem U des EuGH in der Rs *Arsenal* eingeführt und die schemenhafte Gruppierung erstmals in der Rs *Céline* vorgenommen, vgl Rs C-206/01 (Arsenal) Rn 51; Rs C-17/06 (*Céline*) Rn 16.

¹⁶⁶ In seiner E in der Rs *O2* hat der EuGH das Schema auch für den Verwehlungsschutz gem Art 5 Abs 1 lit b MRL festgeschrieben, vgl Rs C-533/06 Rn 57 f.

den Schutz der bekannten Marke gem Art 5 Abs 2 MRL gelten soll. Art 5 Abs 2 MRL erfordert keine (mögliche) Beeinträchtigung der Funktionen der Marke, wie sie gem stRsp des EuGH im Fall des Art 5 Abs 1 MRL gegeben sein muss. Die übrigen drei Elemente der Benutzung im geschäftlichen Verkehr, ohne Zustimmung des Markeninhabers und für Waren oder Dienstleistungen, finden sich aber sehr wohl im Wortlaut des Art 5 Abs 2 MRL. Darüber hinaus erfordert letztere Bestimmung ferner das Vorliegen der speziellen Schutzvoraussetzung der unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund.

Im Folgenden werden die Elemente des *Céline*-Schemas und bestimmte Herangehensweisen, derer sich der EuGH zur Auslegung der einzelnen Voraussetzungen des Begriffs der rechtsverletzenden Benutzung immer wieder bedient, skizziert. Die folgende Darstellung dient va dem Überblick über die Rsp des EuGH zur rechtsverletzenden Benutzung iSv Art 5 MRL. In der dazu gebotenen Tiefe werden die Probleme der Rsp des EuGH im Bezug auf einzelne Elemente des *Céline*-Schemas erst im Rahmen von Teil III. dieser Arbeit erörtert.

I. Fehlende Zustimmung des Markeninhabers zur Benutzung

Die Zustimmung, die einem Verzicht des Inhabers auf sein ausschließliches Recht iSv Art 5 MRL gleichkommt, muss „[...] *auf eine Weise geäußert werden [...], die einen Willen zum **Verzicht** auf dieses Recht **mit Bestimmtheit** erkennen lässt.*“¹⁶⁷

Ein solcher Wille ergibt sich idR aus einer ausdrücklichen Erteilung dieser Zustimmung. Er kann jedoch in bestimmten Fällen auch konkludent aus Anhaltspunkten und Umständen folgen, die ebenfalls mit Bestimmtheit einen Verzicht des Inhabers auf sein Recht erkennen lassen.¹⁶⁸ Des Weiteren kann sich die Zustimmung grundsätzlich auch aus der Erteilung einer **Lizenz** ergeben. Hierbei gilt es jedoch zu beachten, dass der Lizenzvertrag insb keiner absoluten und unbedingten Zustimmung des Markeninhabers zum Inverkehrbringen von mit dieser Marke versehenen Waren durch den Lizenznehmer gleichkommt.¹⁶⁹

Die Zustimmung des Markeninhabers zur Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens ist von jenen Fällen, in denen die Schrankenbestimmungen gem Art 6 und Art 7 MRL Anwendung finden, zu unterscheiden. Die fehlende Zustimmung ist in allen drei Verletzungsbestimmungen positiviert, wird vom EuGH für alle Tatbestände gleich ausgelegt und bildet die Eingangsvoraussetzung der Prüfung einer rechtsverletzenden Benutzung iSd Art 5 Abs 1 und 2 MRL. Dieses Element hat den EuGH bis dato eher selten vor Auslegungsprobleme gestellt.

¹⁶⁷ Rs C-59/08 (Copad) Rn 42 (Anm: Hervorhebung nicht original).

¹⁶⁸ Vgl verb Rs C-414/99 bis C-416/99 (Zino Davidoff und Levi Strauss) Rn 46.

¹⁶⁹ Vgl Rs C-59/08 (Copad) Rn 46 f.

II. Benutzung im geschäftlichen Verkehr

Genauso wie die fehlende Zustimmung des Markeninhabers, findet sich auch die Benutzung im geschäftlichen Verkehr im Wortlaut aller drei Verletzungsbestimmungen, wird vom EuGH für alle gleich ausgelegt und bildet ein weiteres Element der rechtsverletzenden Benutzung iSd Art 5 Abs 1 und 2 MRL. Das wesentliche Kriterium zur Prüfung des Vorliegens der Voraussetzung der Benutzung im geschäftlichen Verkehr ist jenes der Abgrenzung zwischen einer privaten Benutzungshandlung und einer solchen im geschäftlichen Verkehr. Demnach definiert der EuGH die erforderliche Benutzungshandlung in stRsp als „[...] *Benutzung im Zusammenhang mit einer **auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich*** [...]“¹⁷⁰.

Eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr liegt bspw schon dann vor, wenn ein Edelsteinhändler im Rahmen eines Verkaufsgesprächs mit einer Juwelierin mit eingetragenen Marken identische Bezeichnungen dazu verwendet, um die Art des Schliffs der zum Kauf angebotenen Edelsteine zu kennzeichnen.¹⁷¹ Des Weiteren ist eine entsprechende Benutzung ist auch dann gegeben, wenn ein Kommissionär im Zuge eines Kommissionsgeschäfts ein mit einer fremden Marke identisches Zeichen auf seinen Bestätigungsschreiben und Rechnungen verwendet. Ausschlaggebend dafür ist, dass sich der Kommissionär als Wirtschaftsteilnehmer an einem Kaufvertrag beteiligt und dafür eine Vergütung erhält. Der Umstand, dass der Kommissionär dabei für Rechnung des Verkäufers handelt, ist in diesem Zusammenhang unerheblich.¹⁷² Das Element der Benutzung im geschäftlichen Verkehr hat den EuGH ebenfalls selten vor Auslegungsprobleme gestellt.

¹⁷⁰ Rs C-206/01 (Arsenal) Rn 40 (Anm: Hervorhebung nicht original); vgl ferner Rs C-245/02 (Anheuser-Busch) Rn 62; Rs C-48/05 (Adam Opel) Rn 18; Rs C-17/06 (Céline) Rn 17; Rs C-533/06 (O2) Rn 60; Rs C-62/08 (UDV) Rn 44.

¹⁷¹ Vgl Rs C-2/00 (Hölterhoff) Rn 14.

¹⁷² Vgl Rs C-62/08 (UDV) Rn 44 ff.

III. Benutzung für Waren oder Dienstleistungen

1. Benutzung zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen und zu anderen Zwecken

Um den Anwendungsbereich des harmonisierten Markenschutzes gem Art 5 Abs 1 und 2 MRL zu eröffnen, muss ein mit einer Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen „[...] zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen [...]“¹⁷³ benutzt werden. Daher muss nach der Rsp des EuGH in *Céline* jede Benutzung für Waren oder Dienstleistungen eine Benutzung zur Unterscheidung dieser Waren oder Dienstleistungen sein.¹⁷⁴ Wird im Gegensatz dazu ein solches Zeichen zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verwendet, zB als Gesellschaftsbezeichnung, Handelsname oder Firmenzeichen, so ist gem Art 5 Abs 5 MRL auf die Rechtsordnung des betroffenen Mitgliedsstaats abzustellen, um den Umfang und die Art des Schutzes des Markeninhabers zu bestimmen.¹⁷⁵

Der EuGH hat Benutzungsarten von Zeichen, die Gesellschaftsbezeichnungen, Handelsnamen oder Firmenzeichen bilden und mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich sind, im Zuge seiner Een in den Fällen *Robelco*, *Anheuser-Busch* und *Céline* beurteilt. Im letztgenannten U hat er klargestellt, dass in dem Fall, in dem solche Zeichen nur dazu verwendet werden, eine Gesellschaft näher zu bestimmen bzw ein Geschäft zu bezeichnen, diese Benutzung nicht als eine solche für Waren oder Dienstleistungen iSv Art 5 MRL angesehen werden kann.¹⁷⁶

¹⁷³ Rs C-63/97 (BMW) Rn 38.

¹⁷⁴ Vgl Rs C-17/06 (*Céline*) Rn 20.

¹⁷⁵ Vgl Rs C-23/01 (*Robelco*) Rn 34 und Rs C-245/02 (*Anheuser-Busch*) Rn 64; idS ferner Rs C-17/06 (*Céline*) Rn 20 f.

¹⁷⁶ Vgl Rs C-17/06 (*Céline*) Rn 21; Eine Benutzung von solchen Zeichen (Gesellschaftsbezeichnungen, Handelsnamen oder Firmenzeichen, die mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich sind), die anders gelagert ist, kann aber durchaus als eine solche für Waren oder Dienstleistungen eingestuft werden, s dazu unten Kapitel F.III.3.

2. Für Waren oder Dienstleistungen des Dritten

Der EuGH hat in *Adam Opel* klargestellt, dass Art 5 Abs 1 lit a MRL „[...] *dahin ausgelegt werden [muss], dass er die Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens für **von dem Dritten** vertriebene Waren oder erbrachte Dienstleistungen betrifft, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist.*“¹⁷⁷ In seinem U in der Rs O2 ist die Geltung dieses Auslegungsgrundsatzes für Art 5 Abs 1 und 2 MRL ausdrücklich bestätigt worden.¹⁷⁸ Demnach betrifft Art 5 Abs 1 und 2 MRL grundsätzlich die Benutzung eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens für die Waren oder Dienstleistungen des Dritten und nicht für diejenigen des Markeninhabers. Die **Ausnahme** von dieser Auslegungsregel bildet nach der Rsp des EuGH in *Adam Opel* die spezifische Fallkonstellation à la *BMW*, dh die Benutzung einer fremden Marke durch einen Dritten, der Dienstleistungen erbringt, deren Gegenstand mit dieser Marke versehene Waren sind.¹⁷⁹

Auch die Auslegungsregel iSv Punkt 1. ist dahingehend zu verstehen, dass sich die Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen idR auf solche des Dritten zu beziehen hat.¹⁸⁰ Maßt sich ein Dritter die Verwendung eines mit einer fremden Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens an, so ist demnach dann eine Benutzung für Waren oder Dienstleistungen iSv Art 5 Abs 1 und 2 MRL darin zu sehen, wenn seine Waren oder Dienstleistungen durch die Verwendung unterschieden werden.

¹⁷⁷ Rs C-48/05 (*Adam Opel*) Rn 28 (Anm: Hervorhebung nicht original).

¹⁷⁸ Vgl Rs C-533/06 (O2) Rn 34.

¹⁷⁹ Vgl Rs C-48/05 (*Adam Opel*) Rn 27-29.

¹⁸⁰ Dies folgt aus der Rsp des EuGH in O2, im Zusammenspiel mit den Klarstellungen in seinem U in der Rs *Adam Opel* im Bezug auf das U in der Rs *BMW*, entnehmen, vgl Rs C-8/05 (*Adam Opel*) Rn 28; Rs C-533/06 (O2) Rn 35.

Die Benutzung eines mit einer Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Werbenden in einer **vergleichenden Werbung**¹⁸¹ zu dem Zweck, die von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen zu identifizieren, ist nach der Rsp des EuGH eine Benutzung „[...] *für die eigenen Waren und Dienstleistungen des Werbenden* [...]“¹⁸², dh für diejenigen des Dritten.¹⁸³ Des Weiteren ist es für das Vorliegen einer solchen Benutzung im Zuge von **Kommissionsgeschäften** unerheblich, dass der Kommissionär ein mit einer eingetragenen Marke identisches Zeichen für den Vertrieb von Waren benutzt, die nicht seine eigenen sind.¹⁸⁴ Dies gilt allerdings nur, wenn eine Verbindung iSd im Anschluss zu besprechenden Punkts 3. hergestellt wird.

3. Verbindung zwischen Zeichen und Waren und Dienstleistungen und Art 5 Abs 3 MRL

Eine Benutzungshandlung erfolgt immer dann für Waren iSd Art 5 Abs 1 lit a MRL, wenn sie „[...] *die Anbringung des mit der Marke identischen Zeichens auf Waren und das Angebot, das Inverkehrbringen oder den Besitz von Waren* [...]“¹⁸⁵ iSv Art 5 Abs 3 lit a und lit b MRL betrifft. Nach einer weiteren Formulierung gilt dies für Art 5 Abs 1 MRL selbst in einem Fall, in dem „[...] *ein Dritter das Zeichen, das seine Gesellschaftsbezeichnung, seinen Handelsnamen oder sein Firmenzeichen bildet, auf den Waren anbringt, die er vertreibt* [...]“¹⁸⁶

¹⁸¹ Nach Art 2 Nr 2a WerbeRL ist eine „vergleichende Werbung“ jede Werbung, die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber oder die Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die von einem Mitbewerber angeboten werden, erkennbar macht.

¹⁸² Rs C-533/06 (O2) Rn 36.

¹⁸³ Vgl Rs C-533/06 (O2) Rn 34-37; Rs C-487/07 (L'Oréal ua) Rn 53.

¹⁸⁴ Vgl Rs C-62/08 (UDV) Rn 48; dh die Waren sind in dem Sinn nicht seine eignen, dass er im Zuge des Geschäfts, an dem er sich beteiligt, keine Rechte an ihnen erwirbt.

¹⁸⁵ Rs C-206/01 (Arsenal) Rn 41 (Anm: Hervorhebung nicht original); vgl ferner Rs C-245/02 (Anheuser-Busch) Rn 62; Rs C-48/05 (Adam Opel) Rn 20.

¹⁸⁶ Rs C-17/06 (Céline) Rn 22.

Darüber hinaus ist eine Benutzung für Waren oder Dienstleistungen iSd Art 5 Abs 1 MRL auch ohne Anbringung gegeben, wenn „[...] *der Dritte das Zeichen in der Weise benutzt, dass eine **Verbindung** zwischen dem Zeichen [...] und den vom Dritten vertriebenen Waren oder den von ihm erbrachten Dienstleistungen hergestellt wird.*“¹⁸⁷ Eine solche Verbindung ist ua im Fall der Benutzung eines mit einer eingetragenen Marke identischen Zeichens in den Geschäftspapieren (Art 5 Abs 3 lit d – 1. Fa) bejaht worden.¹⁸⁸ Des Weiteren ist auch die Benutzung eines mit einer eingetragenen Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in der Werbung (Art 5 Abs 3 lit d – 2. Fa) vom EuGH unter das Tatbestandselement der Benutzung für Waren oder Dienstleistungen subsumiert worden.¹⁸⁹ Die besagte Auslegungsregel der Verbindung gilt insb auch für Fälle, in denen das verwendete Zeichen eine Gesellschaftsbezeichnung, ein Handelsname oder ein Firmenzeichen ist, solange nur die Verbindung zwischen einem solchen Zeichen und den Waren oder Dienstleistungen des Dritten hergestellt wird. Bei Vorliegen einer solchen Verbindung ist es ferner auch unerheblich, wenn der Dritte, wie zB der Kommissionär in einem Kommissionsgeschäft, keine Rechte an diesen Waren oder Dienstleistungen erwirbt, dh diese idS nicht seine eigenen sind.¹⁹⁰ Die eben erörterte Auslegungsregel ist mit derjenigen, wonach eine Benutzung idR für Waren oder Dienstleistungen des Dritten erfolgen muss insofern kompatibel, als laut der bereits angeführten Rsp des EuGH eine Verbindung zwischen dem verwendeten Zeichen und den Waren oder Dienstleistungen des *Dritten* erforderlich ist.¹⁹¹

¹⁸⁷ Rs C-17/06 (Céline) Rn 23 (Anm: Hervorhebung nicht original); vgl ferner Rs C-62/08 (UDV) Rn 47.

¹⁸⁸ Vgl Rs C-62/08 (UDV) Rn 47.

¹⁸⁹ In seinem U in *BMW* hat der EuGH bereits festgehalten, dass eine Benutzung in der Werbung gem Art 5 Abs 3 MRL nach Art 5 Abs 1 und 2 MRL verboten werden kann, jedoch ohne Bezug zum Element der Benutzung für Waren oder Dienstleistungen. In *O2* hat er geurteilt, dass die Benutzung des streitigen Zeichens in der Werbung gem Art 5 Abs 3 lit d MRL verboten werden kann, wenn sie für die vom Dritten vertriebenen Waren oder Dienstleistungen erfolgt. Auf die Herstellung einer Verbindung hat der EuGH allerdings keinen Bezug genommen, vgl Rs C-63/97 (BMW) Rn 41; Rs C-533/06 (O2) Rn 32 ff, 62.

¹⁹⁰ Vgl Rs C-62/08 (UDV) Rn 48.

¹⁹¹ Vgl Rs C-17/06 (Céline) Rn 23; Rs C-62/08 (UDV) Rn 47.

IV. Funktionsbeeinträchtigende Benutzung iSv Art 5 Abs 1 MRL

1. Einheitliche Auslegung der rechtsverletzenden Benutzung iSd Art 5 Abs 1 MRL

Die einheitliche Auslegung des Art 5 Abs 1 MRL ist erforderlich, damit der dem Markeninhaber gewährte Schutz nicht von Mitgliedsstaat zu Mitgliedsstaat anders ausfällt.¹⁹² Dies deshalb, weil Art 5 Abs 1 MRL eine umfassende Harmonisierung vornimmt und das Recht der Markeninhaber in der EU festlegt. Des Weiteren wird der im neunten¹⁹³ Erwägungsgrund der MRL geforderte einheitliche Schutz der Rechte der Markeninhaber in den Mitgliedsstaaten als ein Ziel von wesentlicher Bedeutung eingestuft. Nach der Rsp des EuGH ist der Grundsatz der einheitlichen Auslegung im Bezug auf Art 5 Abs 1 MRL so zu verstehen, dass für die dort geforderte rechtsverletzende Benutzung stets die Erfüllung der vier Elemente des *Céline*-Schemas wesentlich ist.¹⁹⁴

2. Beeinträchtigung der Funktionen der Marke

Das vierte Element des *Céline*-Schemas entstammt der Diskussion, ob der unter Art 5 Abs 1 lit a MRL gewährte Schutz, wie im zehnten¹⁹⁵ Erwägungsgrund der MRL festgeschrieben, bei Vorliegen von Doppelidentität¹⁹⁶, als absoluter Schutz zu interpretieren ist oder nicht. In dieser Hinsicht hat der EuGH in stRsp entschieden, dass ein absoluter Schutz nur innerhalb des Rahmens gerechtfertigt ist, in dem die Benutzung eines Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke

¹⁹² Rs C-206/01 (Arsenal) Rn 45; vgl ferner Rs C-48/05 (Adam Opel) Rn 17; Rs C-17/06 (*Céline*) Rn 15; Rs C-533/06 (O2) Rn 56.

¹⁹³ ErwGr 9 MRL 89/104/EWG bzw ErwGr 10 kons MRL 2008/95/EU.

¹⁹⁴ Vgl Rs C-17/06 (*Céline*) Rn 16; Rs C-533/06 (O2) Rn 57; Rs C-62/08 (UDV) Rn 42. Zum *Céline*-Schema oben Kapitel F.

¹⁹⁵ S FN 36.

¹⁹⁶ S FN 16.

beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte.¹⁹⁷ Zu diesen Funktionen gehört insb die Hauptfunktion der Marke, dh die Herkunftsfunktion, welche im Rahmen von Art 5 Abs 1 lit b in der Weise beeinträchtigt sein muss, dass eine Verwechslungsgefahr¹⁹⁸ vorliegt. Die Voraussetzung der (möglichen) Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion gilt damit sowohl für den Identitätsschutz als auch für den Verwechslungsschutz. Darüber hinaus erfüllt die Marke auch weitere Funktionen, wie ua die Gewährleistung der Qualität von Waren oder Dienstleistungen und Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen.

2.1. Rein beschreibende Benutzung

Nach stRsp des EuGH fallen bestimmte Arten von Markenverwendungen zu rein beschreibenden Zwecken nicht unter den Begriff der Benutzung iSd Art 5 Abs 1 MRL, weil sie keines der Interessen¹⁹⁹ beeinträchtigen, deren Schutz diese Bestimmung bezweckt.²⁰⁰ In seinem U in der Rs *Hölterhoff* hat der EuGH festgeschrieben, dass die besagten Interessen insb in folgender Fallkonstellation nicht berührt werden, nämlich „[...] wenn

- *der Dritte im Rahmen eines Verkaufsgesprächs mit einem potenziellen Kunden, der Fachmann für Juwelierwaren ist, auf die Marke Bezug nimmt,*
- *die Bezugnahme ausschließlich zu Kennzeichnungszwecken erfolgt, nämlich um über die Merkmale der Ware zu informieren, die dem potenziellen Kunden, der die Merkmale der Waren der betreffenden Marke kennt, zum Kauf angeboten wird,*

¹⁹⁷ Den Grundstein für diese Rechtsprechungslinie hat der EuGH bereits in seinem U in *Hölterhoff* gelegt. Die im Großen und Ganzen bis dato gültige Ausprägung des funktionalen Benutzungsbegriffs hat er jedoch erst beginnend mit *Arsenal* festgeschrieben, vgl Rs C-2/00 (*Hölterhoff*) Rn 16; Rs C-206/01 (*Arsenal*) Rn 51 f; Rs C-245/02 (*Anheuser-Busch*) Rn 59; Rs C-48/05 (*Adam Opel*) Rn 21; Rs C-17/06 (*Céline*) Rn 16; Rs C-533/06 (*O2*) Rn 57; Rs C-62/08 (*UDV*) Rn 42; Rs C-487/07 (*L'Oréal ua*) Rn 58.

¹⁹⁸ Ausführlich dazu oben Kapitel C.II.

¹⁹⁹ Dh die Interessen des Markeninhabers im Hinblick auf die Erfüllung der Funktionen der Marke, vgl Rs C-206/01 (*Arsenal*) Rn 54.

²⁰⁰ Vgl Rs C-2/00 (*Hölterhoff*) Rn 16; Rs C-206/01 (*Arsenal*) Rn 54; Rs C-487/07 (*L'Oréal ua*) Rn 61.

- *die Bezugnahme auf die Marke vom potenziellen Kunden nicht als Hinweis auf die Herkunft der Ware verstanden werden kann.*²⁰¹

Ein Ausgangssachverhalt, in dem ein Dritter inoffizielle²⁰² Souvenirs und Fanartikel verkauft, auf denen mit eingetragenen Marken identische Zeichen angebracht sind, unterscheidet sich grundlegend von demjenigen in *Hölterhoff*, weil diese Zeichen „[...] *im Zusammenhang mit Verkäufen an Verbraucher und offenkundig nicht nur zu rein beschreibenden Zwecken benutzt* [...]“²⁰³ werden. Ebenso wenig in die Kategorie der rein beschreibenden Benutzungen fällt die Benutzung von solchen Zeichen in Vergleichslisten, die Einzelhändlern im Zuge des Vertriebs von Parfumimitationen übermittelt werden, weil diese „[...] *keine rein beschreibenden Zwecke, sondern Werbezwecke* [...]“²⁰⁴ verfolgt.

²⁰¹ Rs C-2/00 (*Hölterhoff*) Rn 16.

²⁰² Dh nicht für den Fussballverein Arsenal FC oder mit seiner Genehmigung hergestellte Waren, s unten Anhang, Kapitel A.3.a.).

²⁰³ Rs C-206/01 (*Arsenal*) Rn 55.

²⁰⁴ Rs C-487/07 (*L'Oréal ua*) Rn 62.

2.2. Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion

Der EuGH definiert die Herkunftsfunktion als „[...] *Hauptfunktion der Marke* [...]“, die darin besteht, „[...] *dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden.*“²⁰⁵ Die Marke ist nämlich ein wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs.²⁰⁶ Um der ihr zugewiesenen Aufgabe nachkommen zu können, „[...] *muss sie die Gewähr bieten, dass alle Waren oder Dienstleistungen, die sie kennzeichnet, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann* [...]“²⁰⁷.

Die Gründe für die Herkunftsfunktion als Hauptfunktion der Marke liegen im Erfordernis eines freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs und in der Zugehörigkeit des EU-Markenrechts zum System eines unverfälschten Wettbewerbs. Unterschiede zwischen den Markenrechten in den EU-Mitgliedsstaaten können den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr behindern und die Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt verfälschen. Nach ihrem ersten²⁰⁸ Erwägungsgrund bezweckt die MRL in diesem Zusammenhang die Förderung des Funktionierens des Binnenmarkts durch den Abbau von solchen Unterschieden. Im System eines unverfälschten Wettbewerbs, muss es Unternehmen möglich sein, Kunden durch die Qualität ihrer Waren oder Dienstleistungen an sich zu binden. Dies setzt Kennzeichen voraus, mit denen sich diese Waren oder Dienstleistungen identifizieren lassen.²⁰⁹

²⁰⁵ Rs C-206/01 (Arsenal) Rn 48.

²⁰⁶ Zum System eines unverfälschten Wettbewerbs in EGV und AEUV, s FN 130.

²⁰⁷ Rs C-206/01 (Arsenal) Rn 48.

²⁰⁸ ErwGr 1 MRL 89/104/EWG bzw ErwGr 1 kons MRL 2008/95/EU.

²⁰⁹ Vgl Rs C-206/01 (Arsenal) Rn 43 ff.

Die Anerkennung der Herkunftsfunktion als Hauptfunktion der Marke durch den Gemeinschaftsgesetzgeber erfolgt in Art 2 MRL, wonach Zeichen, die sich graphisch darstellen lassen, nur dann eine Marke sein können, wenn sie geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Darüber hinaus werden die Herkunftsfunktion als Hauptfunktion der Marke und die Absolutheit des Schutzes bei Vorliegen von Doppelidentität iSd Art 5 Abs 1 lit a MRL auch im zehnten²¹⁰ Erwägungsgrund der MRL betont.²¹¹

Beeinträchtigt die Benutzung eines Zeichens iSv Art 5 Abs 1 lit a MRL die Herkunftsfunktion, so ist insb der Umstand, dass „[...] *die Marke im Rahmen dieser Benutzung [auch] als Ausdruck der Unterstützung, der Treue oder der Zugehörigkeit gegenüber dem Markeninhaber aufgefasst wird* [...]“²¹² für die Beurteilung der Vorliegens der Voraussetzung der (möglichen) Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion nicht schädlich.

2.2.1. Konkrete Verbindung im geschäftlichen Verkehr

Nach der Rsp des EuGH ist die Herkunftsfunktion insb dann beeinträchtigt, wenn die Benutzung eines einer Marke identischen Zeichens „[...] *den Eindruck aufkommen [lässt], dass eine Verbindung im geschäftlichen Verkehr zwischen den betroffenen Waren [oder Dienstleistungen] und dem Markeninhaber besteht.*“²¹³ Wird das Zeichen für Waren benutzt, kann ein solcher Eindruck einer konkreten Verbindung angesichts „[...] *der Aufmachung des Wortes [dh des Zeichens] [...] auf den im Ausgangsverfahren betroffenen Waren* [...]“²¹⁴ aufkommen. Ein Hinweis, auf einem Verkaufsstand, an dem derartige Waren veräußert werden, wonach die betroffenen

²¹⁰ S FN 195; Nach diesem ErwGr ist es Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes, insb die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten. Im Fall der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistungen ist dieser Schutz absolut.

²¹¹ Vgl Rs C-206/01 (Arsenal) Rn 49 f und dort zitierte Rsp.

²¹² Rs C-206/01 (Arsenal) Rn 61.

²¹³ Rs C-206/01 (Arsenal) Rn 56; vgl ferner Rs C-245/02 (Anheuser-Busch) Rn 60; Rs C-62/08 (UDV) Rn 47; IdS auch Rs C-48/05 (Adam Opel) Rn 24.

²¹⁴ Rs C-206/01 (Arsenal) Rn 56.

Waren keine offiziellen²¹⁵ Waren des Markeninhabers sind, ändert nichts an der Herstellung der eben besprochenen konkreten Verbindung im geschäftlichen Verkehr. Es lässt sich nämlich nicht ausschließen, dass einige Verbraucher das, auf den inoffiziellen Waren angebrachte, mit der Marke identische Zeichen als Angabe des Markeninhabers als Herkunftsunternehmen der Waren auffassen. Dies insb dann, wenn ihnen die Waren vorgelegt werden, nachdem sie vom Dritten an diesem Verkaufsstand veräußert worden sind und den Verkaufsstand verlassen haben, auf dem sich der Hinweis befindet.²¹⁶ Anders formuliert, ist nach der Rsp des EuGH im Zuge der Beurteilung des Vorliegens der konkreten Verbindung zu prüfen, ob die angesprochenen Verbraucher, auch diejenigen, denen die Waren vorgelegt werden, nachdem sie die Verkaufsstelle des Dritten verlassen haben, das Zeichen, wie es vom Dritten benutzt wird, so auffassen könnten, dass es das Unternehmen angibt oder angeben soll, von dem die Waren des Dritten herkommen.²¹⁷ Bei dieser Prüfung sind die konkreten Umstände der Benutzung des Zeichens durch den Dritten zu berücksichtigen.

Stellt ein Dritter ein verkleinertes Modell eines Autos eines Kfz-Herstellers her, auf dem ein mit der Marke dieses Kfz-Herstellers identisches Zeichen angebracht ist, und vertreibt dieses, so beeinträchtigen diese Verwendungen hingegen nicht die nach Art 5 Abs 1 lit a MRL geschützte Herkunftsfunktion der Marke. Dies freilich nur unter der Voraussetzung, dass die maßgeblichen Verkehrskreise das Zeichen auf den Modellen des Dritten nicht als Angabe darüber verstehen, dass diese vom Markeninhaber, dh vom Kfz-Hersteller, oder einem mit diesem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.²¹⁸

²¹⁵ Zur näheren Beschreibung des Begriffs der inoffiziellen Waren bzw des Ausgangssachverhalts in *Arsenal*, s Anhang, Kapitel A.3.a.).

²¹⁶ Vgl Rs C-206/01 (*Arsenal*) Rn 57.

²¹⁷ Vgl Rs C-245/02 (*Anheuser-Busch*) Rn 60 f.

²¹⁸ Vgl Rs C-48/05 (*Adam Opel*) Rn 24.

Eine solche „[...] *konkrete Verbindung* [...]“²¹⁹ im geschäftlichen Verkehr wird ebenfalls durch die Verwendung des mit einer eingetragenen Marke identischen Zeichens in den Geschäftspapieren des Kommissionärs im Rahmen eines Kommissionsgeschäfts hergestellt. Eine solche Verwendung stellt eine Benutzung einer Marke „als Marke“ dar, weil sich der Dritte das wesentliche Recht des Markeninhabers anmaßt, nämlich dessen ausschließliches Recht, „[...] *das streitige Zeichen zur Unterscheidung von Waren zu benutzen*.“²²⁰ Für diese Beurteilung ist es darüber hinaus ohne Bedeutung, dass die Benutzung durch den Dritten im Zuge des Vertriebs von Waren für die Rechnung eines anderen Wirtschaftsteilnehmers vorgenommen wird, der allein die Rechte an den Waren besitzt.²²¹

2.2.2. Verkehrsauffassung

Bereits in der Definition der Herkunftsfunktion ist festgeschrieben, dass diese „[...] *dem Verbraucher oder Endabnehmer* [...]“²²² die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen garantieren soll. Die Herkunftsfunktion ist bzw kann insb immer dann beeinträchtigt sein, wenn bei den Verbrauchern der Eindruck aufkommt, dass eine konkrete Verbindung im geschäftlichen Verkehr zwischen den Waren oder Dienstleistungen des Dritten und dem Markeninhaber besteht. Wie oben erörtert, kommt es bei der Ermittlung der für die Verbindung maßgeblichen Verkehrsauffassung nicht nur auf die Verbraucher am Point of Sale, sondern auch auf solche an, die mit den Waren oder Dienstleistungen konfrontiert werden, wenn sie diesen verlassen haben.²²³

²¹⁹ Rs C-62/08 (UDV) Rn 49. Zur ausführlichen Beschreibung des dieser Beurteilung zugrunde liegenden Sachverhalts unten Anhang, Kapitel A.9.a.).

²²⁰ Rs C-62/08 (UDV) Rn 50.

²²¹ Vgl Rs C-62/08 (UDV) Rn 51.

²²² Rs C-206/01 (Arsenal) Rn 48.

²²³ Vgl Rs C-206/01 (Arsenal) Rn 56 f; Rs C-245/02 (Anheuser-Busch) Rn 60.

Des Weiteren ist bei der Beurteilung, ob eine bestimmte Benutzung die Herkunftsfunktion beeinträchtigt bzw. beeinträchtigen könnte, auf den Durchschnittsverbraucher der Waren- oder Dienstleistungsgattung für die die jeweilige Marke eingetragen ist, Bezug zu nehmen.²²⁴ So wird der maßgebliche Verkehrskreis, bezüglich der Beurteilung der konkreten Verbindung²²⁵ im geschäftlichen Verkehr zwischen dem verkleinerten Modell eines Autos eines Kfz-Herstellers und dem Kfz-Hersteller als Markeninhaber, aus den Durchschnittsverbrauchern von Spielzeug im betroffenen Mitgliedsstaat gebildet.²²⁶

2.2.3. Qualitätskontrolle

Des Weiteren muss die Marke die Gewähr bieten, „[...] dass *alle Waren oder Dienstleistungen, die sie kennzeichnet, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht* [werden] [...], *das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann* [...]“. ²²⁷ In diesem Sinn ist die Kontrolle eines einzigen Unternehmens über die Qualität seiner Waren nicht gegeben, wenn feststeht, dass die Waren, auf denen das der Marke entsprechende Zeichen angebracht ist, weder vom Markeninhaber noch von dessen Vertragshändlern stammen.²²⁸ Dies ist insb auch dann zu bejahen, wenn ein Zeichen durch einen Dritten für dessen Waren oder Dienstleistungen in der Weise verwendet wird, dass es die Verbraucher als Bezeichnung des Ursprungs der betreffenden Waren oder Dienstleistungen auffassen.²²⁹

²²⁴ Vgl Rs C-48/05 (Adam Opel) Rn 24 f.

²²⁵ S oben, Kapitel F.IV.2.2.1.

²²⁶ Auf dem verkleinerten Modell, das nicht durch den Kfz-Hersteller (dh Markeninhaber), sondern durch den Dritten hergestellt wurde, war auch das Logo (dh Marke) des Kfz-Herstellers in verkleinertem Maßstab angebracht. Zur Beschreibung des Sachverhalts in *Adam Opel* unten Anhang, Kapitel A.6.a.).

²²⁷ Rs C-206/01 (Arsenal) Rn 58; vgl ferner Rs C-17/06 (Céline) Rn 27.

²²⁸ Vgl Rs C-206/01 (Arsenal) Rn 59.

²²⁹ Vgl Rs C-17/06 (Céline) Rn 27.

2.3. Beeinträchtigung der Qualitäts-/Kommunikations-/Investitions-/Werbefunktionen

Nach stRsp des EuGH wird dem Markeninhaber in Art 5 Abs 1 lit a MRL ein ausschließliches Recht an seiner Marke gewährt, um ihm den Schutz seiner spezifischen Interessen als Markeninhaber zu ermöglichen, dh um sicherzustellen, dass die Marke ihre Funktionen erfüllen kann.²³⁰ Daher muss die Ausübung des Rechts auf Fälle beschränkt bleiben, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insb ihre Hauptfunktion beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte.

Der EuGH hat diese Rsp jüngst konkretisiert. Zu den besagten Funktionen der Marke gehören demnach „[...] *nicht nur die Hauptfunktion der Marke, die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber den Verbrauchern, sondern [...] auch ihre anderen Funktionen wie u. a. die Gewährleistung der Qualität dieser Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen.*“²³¹ Er hat ferner klargestellt, dass den anderen Funktionen ein eigenständiger Schutz unter Art 5 Abs 1 lit a MRL zukommt.²³² Im Fall der Beeinträchtigung einer dieser Funktionen, kann der Markeninhaber eine Markenbenutzung somit auch dann untersagen, wenn diese Benutzung die Hauptfunktion der Marke, dh die Herkunftsfunktion, nicht beeinträchtigt bzw nicht beeinträchtigen kann.

²³⁰ S FN 197.

²³¹ Rs C-487/07 (L'Oréal ua) Rn 58.

²³² Rs C-487/07 (L'Oréal ua) Rn 65.

3. Weiter Schutz nach Art 5 Abs 1 lit a MRL

Bereits in der Rs *Anheuser-Busch* hat der EuGH bestimmt, dass der Schutz gem Art 5 Abs 1 lit a MRL, bei Vorliegen von Doppelidentität und aller Voraussetzungen des *Céline*-Schemas, uneingeschränkt gilt. Der Schutz des Markeninhabers nach Art 5 Abs 1 lit b MRL ist hingegen „[...] *noch von dem Nachweis abhängig [...], dass in den beteiligten Verkehrskreisen [...] eine Verwechslungsgefahr besteht [...]*.“²³³

Wie oben unter Punkt 2.3. besprochen, gehören zu den gem Art 5 Abs 1 lit a MRL geschützten Funktionen der Marke auch ihre Qualitäts-/Kommunikations-/Investitions-/Werbefunktionen. Der Schutz nach Art 5 Abs 1 lit a ist insofern weiter als derjenige nach lit b MRL, als für die Anwendung des Verwechslungsschutzes (lit b) dessen spezifische Voraussetzung, dh Verwechslungsgefahr, und damit implizit auch zumindest die Möglichkeit einer Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion stets gegeben sein muss. Dies ist beim Identitätsschutz (lit a) nicht zwingend erforderlich, es genügt auch die alleinige (mögliche) Beeinträchtigung der Qualitäts-/Kommunikations-/Investitions-/Werbefunktionen zur Bejahung einer rechtsverletzenden Benutzung iSv Art 5 Abs 1 lit a MRL.

²³³ Rs C-245/02 (*Anheuser-Busch*) Rn 63. Zum *Céline*-Schema oben Kapitel F.

Teil II. Keyword-Advertising und EU-Markenrechtsschutz

A. Grundlagen – Keyword-Advertising und Google AdWords

Im Folgenden wird ein knapper Überblick über das Keyword-Advertising als spezielle Ausprägung des Onlinemarketing gegeben, der va zum besseren Verständnis der diesbezüglichen Een des EuGH beitragen soll. Die Begriffsbestimmung bildet die Basis für die darauf folgende Abgrenzung des Keyword-Advertising zu anderen ähnlichen Varianten des Onlinemarketing. Zum Abschluss widmet sich ein eigener Punkt eingehend dem auf dem Prüfstand stehenden Onlinemarketingsystem des Marktführers Google – Adwords.

I. Keyword-Advertising

Die Definition von „Keyword-Advertising“ (deu: Werben mittels Schlüsselwort) ließe sich anhand des umfassenden Begriffs „Werbung“ sehr weit ziehen. Grundsätzlich könnte dies jede Äußerung, in einem bestimmten Kontext sein, mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen zu fördern.²³⁴ Unter dem Begriff des Keyword-Advertising, wie in dieser Arbeit im Folgenden verwendet, wird jedoch eines der zahlreichen Instrumente des Onlinemarketing und im Speziellen „[...] *kontextsensitive Werbung in Suchmaschinen* [...]“²³⁵ verstanden.²³⁶

²³⁴ Ähnlich *Fuchs*, wbl 2007, 414 (416, FN 17 und dort zitierte Lit).

²³⁵ *Süßenberger*, Teil 11.1 Allgemeines Werberecht in Hoeren/Sieber (Hg), Multimedia-Recht, Rn 71.

²³⁶ Dieses Verständnis entspricht dem in der österreichischen und deutschen Lit geprägten Begriff des „Keyword-Advertising“. So bezeichnet *Fuchs* „[...] *das kontextabhängige Einblenden von Werbeeinschaltungen (Werbepbanner oder Werbelinks) bei der Suche im Internet* [...]“ als Keyword-Advertising ieS, vgl wbl 2007, 414 (416); Ähnlich „[...] *die gezielte, mit dem vorher eingegebenen*

Der Begriff des „Onlinemarketing“ ist ob der dynamischen technischen Entwicklung in diesem Bereich nur schwer zu fassen und wird dementsprechend uneinheitlich verwendet.²³⁷ Er beinhaltet ua das Feld des SEM²³⁸ (deu: Suchmaschinen-Marketing), welches grundsätzlich die Instrumente des Sponsored-Search-Advertising, dh Keyword-Advertising, und der SEO²³⁹ (deu: Suchmaschinenoptimierung) umfasst.

Keyword-Advertising wird oft auch nach dessen Abrechnungsart als CPC²⁴⁰ (deu: Preis pro Klick) basierte Werbung bezeichnet. Der Werbende legt einen Klickpreis für das Keyword fest, auf das hin seine Anzeige geschaltet werden soll. Korreliert dieses mit dem Suchbegriff eines Internetnutzers, so konkurriert er in einer Art automatischem Auktionsverfahren mit anderen Wettbewerbern, die auf dasselbe Keyword geboten haben, um die prominentesten Positionen innerhalb der Werberubriken auf der SERP²⁴¹ (deu: Suchergebnisseite). Ist sein Gebot höher als das seiner Konkurrenten, so wird der Werbende an einer höheren Position gereiht.²⁴² Nach der CPC-Abrechnungsart bezahlt er jedoch nur für einen Klick und nicht schon

Suchbegriff abgestimmte Schaltung von Werbeflächen auf der Website, welche die Ergebnisliste anzeigt [...], John/Egermann, Suchmaschinen in Kilian/Heussen (Hg), Computerrecht, Rn 14.

²³⁷ Onlinemarketing umfasst neben dem SEM und der SEO ua auch das Affiliate-, E-Mail-, Web 2.0- bzw Social Network-Marketing und deren Untergruppen. Zur Auseinandersetzung mit dem Begriff „Onlinemarketing“ und der Beziehung zum „Internet-Marketing“ aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht ausführlich Lammenett, Online-Marketing 13 ff.

²³⁸ Dh *Search Engine Marketing*.

²³⁹ Dh *Search Engine Optimization*; Zur Definition der **SEO** als Sammelbegriff für „[...] *alle Maßnahmen, die dazu geeignet sind, eine bessere Platzierung in den **redaktionellen** Ergebnisseiten von Suchmaschinen zu erreichen [...]*“ (Anm: Hervorhebung original) und deren Beziehung zum SEM, vgl Lammenett, Online-Marketing 155.

²⁴⁰ Dh *Cost-per-Click*.

²⁴¹ Dh *Search Engine Results Page*.

²⁴² Dies stellt die grundlegende Funktionsweise der Reihung der Anzeigen dar. Bei den größten Suchmaschinenbetreibern sind über den CPC hinaus noch andere Faktoren, bei Google bspw der Qualitätsfaktor der Anzeige, für deren Rang ausschlaggebend. Ausführlich dazu unten Kapitel A.IV.3.2.

für eine bestimmte Anzahl von Impressions²⁴³ (deu: Sichtkontakten) oder gar für die bloße Schaltung seiner Anzeige.

II. SERP – Organische Suchergebnisse²⁴⁴ – Bezahlte Sucheinträge²⁴⁵

Die in der Überschrift angeführten Begriffe sind essentiell für das Verständnis des Keyword-Advertising und dessen im Anschluss folgende Abgrenzung von anderen verwandten Instrumenten des Onlinemarketing. Dies wird im Folgenden anhand von den Abb. 1 bis Abb. 4 erläutert.

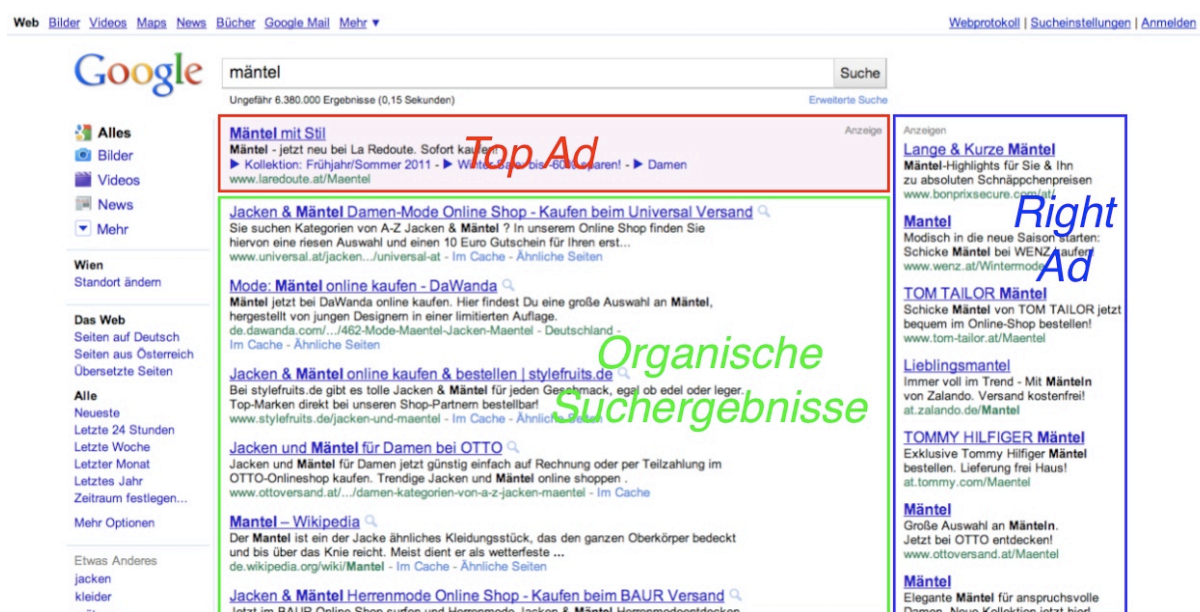


Abb. 1 - SERP <google.at> vom 17.02.211 nach Eingabe des Suchbegriffs „mäntel“

²⁴³ Bei der CPM (dh *Cost per Mille*, auch *Cost-per-Thousand-Impressions*) Abrechnung wird für tausend Sichtkontakte durch den Nutzer bezahlt, vgl CPM <adwords.google.com/support/aw/?hl=de>.

²⁴⁴ Dh *Natural Listings*; oft auch redaktionelle- oder natürliche Suchergebnisse; In Ermangelung eines neutralen Charakters, wird der Begriff „redaktionell“ im Zusammenhang mit jenem der „Suchergebnisse“ in dieser Arbeit im Folgenden nicht mehr verwendet.

²⁴⁵ Dh *Paid Placements*; auch *Paid Listings*, *Sponsored Links*; Deu: bezahlte Anzeigen, Werbeanzeigen; Der Begriff „bezahlte Sucheinträge“ umfasst grundsätzlich sowohl *Paid Placements* als auch *Paid Inclusions*. Für die Zwecke dieser Arbeit werden darunter – außer es wird explizit eine andere Bedeutung angeführt – ausschließlich *Paid Placements*, nicht jedoch *Paid Inclusions* verstanden. Zu *Paid Inclusions* unten Kapitel A.III.2.

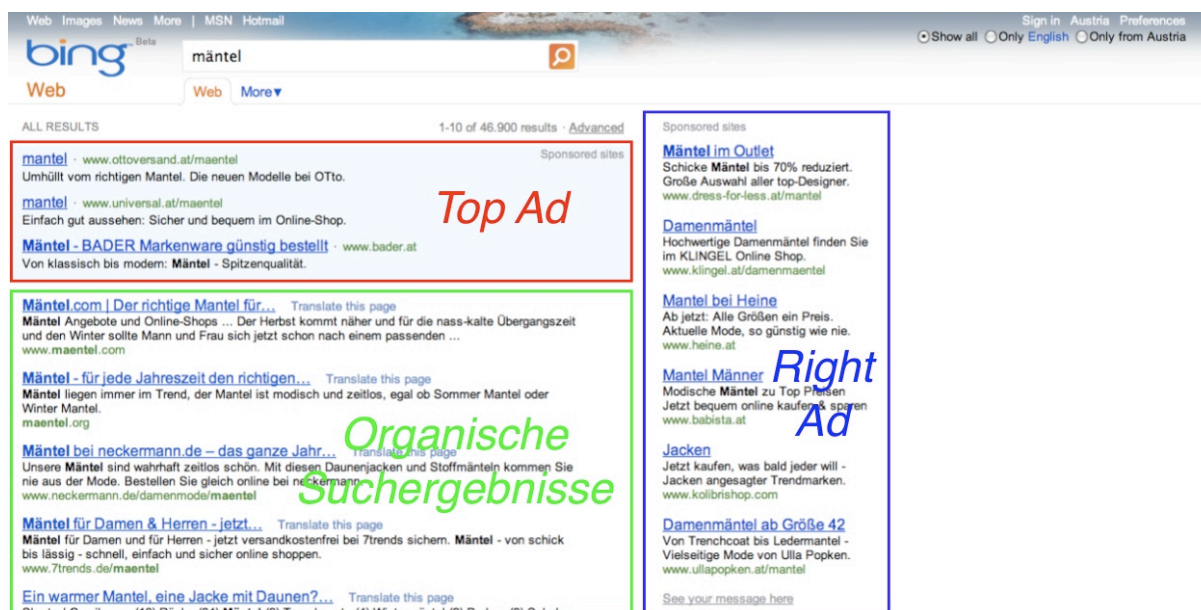


Abb. 2 - SERP <bing.com/?cc=at> vom 17.02.211 nach Eingabe des Suchbegriffs „mäntel“ - obere Seite



Abb. 3 - SERP <bing.com/?cc=at> vom 17.02.211 nach Eingabe des Suchbegriffs „mäntel“ - untere Seite

Jacken → *Anzeigentitel*
Jetzt kaufen, was bald jeder will -
Jacken angesagter Trendmarken. → *Anzeigentext*
www.kolibrishop.com → *Angezeigte URL*

Abb. 4 - Suchresultat

Anhand der Abb. 1 und der Abb. 2 lässt sich gut erkennen, wie typische SERPs²⁴⁶ aufgebaut sind. Abb. 1 zeigt die Google-SERP²⁴⁷ und Abb. 2 und Abb. 3 zeigen die Bing-SERP²⁴⁸ nach einer Suchanfrage mit dem Begriff „mäntel“. Unter dem Begriff SERP versteht man die gesamte Webseite, die ein Internetnutzer als Antwort auf eine Suchanfrage angezeigt bekommt. Die für diese Arbeit wesentlichen Elemente²⁴⁹ der Suchergebnisseite wurden in Abb. 1 und Abb. 2 jeweils durch drei Rechtecke mit farbigem Rahmen hervorgehoben: die Natural Listings (deu: natürliche-/organische Suchergebnisse, grün) und die Paid Placements²⁵⁰ (deu: bezahlten Sucheinträge) oberhalb (sog Top Ad, rot) und rechts (sog Right Ad, blau) neben diesen. Über eine

²⁴⁶ S FN 241.

²⁴⁷ Zum Zustandekommen der bezahlten Suchergebnisse, dh des Top Ad und des Right Ad, im Rahmen von Google Adwords, vgl unten Kapitel A.IV.

²⁴⁸ Microsofts **Bing** (vormals Live Search, Windows Live Search bzw MSN Search) ist eine seit Anfang Juni 2009 in Europa online abrufbare Internet-Suchmaschine. Kurz nach diesem Datum haben Microsoft und Yahoo! im Juli 2009 eine weltweite Partnerschaft geschlossen, womit Microsofts Bing der exklusive Such-Algorithmus und die bezahlte Suchplattform für die Yahoo!-Webseiten geworden ist. Yahoo! ist gegenwärtig zwar eine der bedeutendsten Suchmaschinen, eine eigene Abbildung der Yahoo!-SERP ist jedoch entbehrlich, weil deren Erstellung auf der Bing-Suchtechnologie basiert und die für diese Arbeit wesentlichen Elemente der Yahoo!-SERP mit derjenigen von Bing ident sind, dh die organischen Resultate, das Top Ad, das Right Ad und das Bottom Ad sind im Wesentlichen gleich aufgebaut, vgl Microsoft stellt mit Bing neue Online-Suche vor; Microsoft und Yahoo! schließen weltweite Partnerschaft <microsoft.com/germany/presseservice/default.msp>; In Deutschland und den meisten Ländern der EU werden Bing-Suchmaschinenanzeigen über das Yahoo! Search Marketing Network verkauft. Im Vereinigten Königreich und in Frankreich erfolgt Werbung auf der Bing-Suchmaschine über das Microsoft AdCenter, vgl Suchmaschinenwerbung mit Microsoft Advertising <advertising.microsoft.com/deutschland/suchmaschinenwerbung>.

²⁴⁹ Neben den genannten Elementen finden sich auf der SERP idR noch das Suchfeld und diverse Werkzeuge zur weiteren Bearbeitung (zB Filtern) der Suchergebnisse, s va Abb. 1 links vom Top Ad bzw den organischen Suchresultaten.

²⁵⁰ S FN 245.

solche typische Gestaltung hinaus, findet sich auf manchen SERPs noch ein weiterer bezahlter Sucheintrag unterhalb (sog Bottom Ad, orange), der organischen Suchergebnisse wieder, s Abb. 3.

Die Trennung dieser bezahlten Sucheinträge von den natürlichen Suchresultaten erfolgt im Wesentlichen nach den im Folgenden genannten Gesichtspunkten.

– Räumliche Trennung

- Platzierung ober-, unterhalb und rechts der organischen Suchergebnisse

– Überschrift

- „Anzeigen“ (Google in dt Sprache) bzw „gesponserte seiten“ (Bing in dt Sprache)

– Farbliche Hervorhebung

- Top Ad und Bottom Ad sind mit hellem Orange²⁵¹ (Google europaweit) bzw Cyan (Bing weltweit) unterlegt

Vom Aufbau des einzelnen Resultats her, stellen sich die organischen Suchresultate und bezahlten Sucheinträge sehr ähnlich dar. In der Regel bestehen sie aus drei Elementen: dem Anzeigentitel, dh Überschrift, dem Anzeigentext darunter und wiederum darunter die angezeigte URL, s Abb. 4. Im Anzeigentitel ist darüber hinaus idR ein Hyperlink zur Webseite des Werbenden inkorporiert, die sog Ziel-URL. Kleine Unterschiede im Aufbau zwischen den natürlichen Suchergebnissen und den Werbeanzeigen können, je nach speziellem Suchdienst, insofern bestehen, als zB die drei Elemente anders angeordnet sind²⁵² oder sich neben der Titelzeile der

²⁵¹ Stand zum Datum 04.03.2011.

²⁵² Bei Bing befindet sich die Angezeigte URL in dem Top Ad neben dem Anzeigentitel, getrennt durch einen mittig ausgerichteten Punkt. Das Right Ad hingegen hat den typischen Aufbau (Stand: Anfang Februar 2011).

organischen Suchergebnisse ein Lupensymbol befindet,²⁵³ dessen Aktivierung eine Vorschau auf die verlinkte Seite bietet.

Die organischen Suchergebnisse werden anhand von objektiven, von der Suchmaschine festgelegten Kriterien erstellt und standardmäßig nach abnehmender Relevanz im Bezug auf den gewählten Suchbegriff angezeigt.²⁵⁴ Das Erscheinen in der Liste der natürlichen Suchresultate ist, im Gegensatz zur Anzeige in den Werberubriken oberhalb, unterhalb und rechts von dieser, unentgeltlich. Über die für die Erstellung dieser Resultate verantwortlichen Algorithmen wird stets debattiert. Deren Komplexität und darüber hinaus die enorme wirtschaftliche Bedeutung einer Top-Platzierung innerhalb der organischen Suchergebnisse, hat sogar einen eigenen Wirtschaftszweig, die SEO, hervorgebracht.²⁵⁵ Die Kenntnis über die genaue Zusammensetzung bleibt jedoch nach wie vor alleine bei den Suchmaschinenbetreibern. Die feinen Mechanismen und die Determinanten, die im Speziellen dafür sorgen, dass sich bei Millionen von potentiellen Suchresultaten gerade die jeweilig von der Suchmaschine als am relevantesten erachteten Ergebnisse an den obersten Stellen der organischen Suchresultate befinden, lassen sich bestenfalls erraten. Zielsetzung dieser Arbeit ist es jedoch auch nicht, sich eingehend mit der Funktionsweise dieser Suchalgorithmen auseinanderzusetzen.²⁵⁶ Auf die Funktionsweise von Keyword-Advertising-Programmen, die Systematik der Erstellung der Liste mit den bezahlten Anzeigen und die dabei maßgeblichen Parameter wird im Anschluss, anhand des Beispiels von Google AdWords, näher eingegangen.

²⁵³ Klickt ein Google-Nutzer auf das Lupensymbol, wird ein Abbild der verlinkten Seite noch auf der Google-SERP eingeblendet, vgl Funktionen: Vorschau <google.com/support/websearch>.

²⁵⁴ IdS bereits GA *Maduro*, vgl SA verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 3.

²⁵⁵ Die Suchalgorithmen unterliegen einem ständigen Entwicklungsprozess. So soll bspw im Jahr 2010 der Google Suchalgorithmus 550 Mal modifiziert worden sein. Zur Entstehungsgeschichte des Google Suchalgorithmus, insb den Meilensteinen in dessen Entwicklung, Levy, Exclusive: How Google's Algorithm Rules the Web <wired.com/magazine>.

²⁵⁶ Für eine eingehende Darstellung der verschiedenen Suchmaschinentypen und deren Funktionsweise wird auf den einschlägigen Unterpunkt „Suchmaschinen“ im Kapitel „Technische Grundlagen und Nutzerstrukturen von Suchmaschinen“ verwiesen, s von *Bischofnick/Ceyr*, Suchmaschinen-Marketing 16 ff.

III. Abgrenzung

Es existieren unzählige Onlinemarketing-Instrumente, die dazu dienen, mittels des Mediums Internet, Werbung an den Internutzer bzw an den Verbraucher heranzutragen.²⁵⁷ Wegen der wirtschaftlichen Bedeutung einer Top-Platzierung auf den SERPs der großen Suchmaschinen sind auch viele Methoden zur Beeinflussung der organischen Suchresultate entwickelt worden.²⁵⁸ Für die Zwecke dieser Arbeit wird bei der Abgrenzung des Keyword-Advertising von diesen Instrumenten jedoch ausschließlich auf zwei ausgewählte Formen des SEM, bzw näher der SEO, Bedacht genommen, welche dem Keyword-Advertising sehr nahe stehen und in der deutschen und österreichischen Rsp und Lit dementsprechend häufig zitiert werden.

1. Keyword-Advertising vs Meta-Tagging

Meta-Tags sind im Header, dh in der obersten Sektion im Quellcode von HTML-Dokumenten, definierbare Kurzinformationen über das jeweilige HTML-Dokument. So bietet im Speziellen der Keywords-Meta-Tag die Möglichkeit, Angaben über den Inhalt der Webseite zu machen.²⁵⁹ Suchmaschinen wie Google, Bing oder Yahoo! crawlen mittels sog Robots immerzu das Internet und erfassen so vollautomatisch ganze Webseiten. Die auf diesem Weg gesammelten Rohdaten werden aufbereitet und in den Datenbestand der Suchmaschine, den sog Index, aufgenommen. Führt ein Internetnutzer eine Suchanfrage durch, durchforsten Algorithmen diesen Index, bewerten die darin aufgenommenen Webseiten im Hinblick auf den eingegebenen Suchbegriff und reihen diese nach absteigender Relevanz für diesen Begriff rein

²⁵⁷ Ua Affiliate-Marketing, E-Mail-Marketing, Web 2.0 Marketing bzw Social Media Marketing, Banner-Werbung, Pop-Ups, s *Lammenet*, Online-Marketing 21 ff; ferner *Süßenberger*, Teil 11.1 Allgemeines Werberecht in Hoeren/Sieber (Hg), Multimedia-Recht, Rn 54 ff.

²⁵⁸ Ua Keyword Spamming, Keyword Stuffing bzw Hidden Text (auch Font-Matching), Cloaking, Doorway- bzw Gateway Pages, Linkfarmen, s *von Bischoptnick/Ceyp*, Suchmaschinen-Marketing 225 ff; ferner *Hoeren*, Internetrecht 284.

²⁵⁹ Daneben gibt es noch viele andere Meta-Tags, über die ggf Angaben über die Webseite gemacht werden können, ua eine kurze Beschreibung dieser (Description-Meta-Tag), Standortinformationen (Geo-Meta-Tags), Angaben zur Steuerung der Indexierung der jeweiligen Webseite (Robots-Meta-Tag), etc, vgl *von Bischoptnick/Ceyp*, Suchmaschinen-Marketing 200 ff.

maschinell in der Liste der organischen Suchresultate.²⁶⁰ Die Robots können auch die Informationen in den Meta-Tags auslesen. Somit bestünde für Webseitenbetreiber die Möglichkeit, durch die Angabe von bestimmten Begriffen im Keywords-Meta-Tag, Einfluss auf die Reihung ihrer Webseite in den organischen Suchresultaten der Suchmaschinen zu nehmen.²⁶¹ Hieraus ergibt sich auch schon der gewichtigste Unterschied zum Keyword-Advertising. Infolge der Abgabe eines Gebots auf einen Suchbegriff durch einen Webseitenbetreiber erscheint dessen Werbeanzeige bei der Suche nach einem entsprechenden Begriff durch den Internetnutzer **ober-, unterhalb** oder **rechts neben** den organischen Suchergebnissen. Auf die organischen Suchergebnisse hat die Abgabe eines solchen Gebots jedoch keinen Einfluss. Eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden SEM-Instrumenten im Bezug auf die im EU-Markenrecht erforderliche Zeichenbenutzung, ergibt sich allerdings daraus, dass die Verwendung von Marken entsprechenden Zeichen im Rahmen dieser Werbeformen unsichtbar für den Internetnutzer erfolgt. Der Quellcode der HTML-Dokumente bleibt den Internetnutzern beim herkömmlichen Websurfen genauso verborgen, wie iaR das mit der Werbeanzeige korrelierende Schlüsselwort.

2. Keyword-Advertising vs Keyword-Buying

Der Begriff des Keyword-Buying ist nicht eindeutig.²⁶² Grundsätzlich werden nämlich auch beim Keyword-Advertising Schlüsselwörter „gekauft“. Es ist somit zweckmäßig vorab den Gehalt der Begriffe Paid Placement und Paid Inclusion zu definieren. Im Rahmen von Keyword-Advertising-Systemen gibt der Werbende ein Gebot auf einen Suchbegriff, dh Keyword, ab. Korrelieren dieser und der von einem Internetnutzer eingegebene Suchbegriff, so wird die Anzeige des Werbenden ober-, unterhalb oder rechts der organischen Suchresultate auf der SERP, dh genauer in den Paid

²⁶⁰ Vgl von *Bischopnick/Ceyp*, Suchmaschinen-Marketing 23 ff.

²⁶¹ Google hat allerdings verlautbart, dass die Informationen im Keywords-Meta-Tag auf das Such-Ranking in den organischen Suchresultaten keinen Einfluss haben, dh diese Information wird nicht verwendet, vgl *Ott*, Google und der Keyword Metatag <linksandlaw.de>.

²⁶² IdS bereits *Fuchs*, wbl 2007, 414 (416, FN 20).

Placements, eingeblendet. Der Werbende erkauft sich damit, über die Abgabe eines Gebots auf ein Keyword, einen Platz innerhalb der Rubrik der **Paid Placements**.²⁶³ Im Fall der Paid Inclusion bezahlt der Wirtschaftsteilnehmer hingegen ein Entgelt für die Aufnahme seiner Internetpräsenz in den Index der Suchmaschine. Er sichert sich demnach einen Platz innerhalb der Liste der **organischen Suchergebnisse**, ggf sogar für den Fall der Eingabe von bestimmten Suchbegriffen (sog Keyword-Buying). Dieses rechtlich äußerst bedenkliche Marketinginstrument birgt den Vorteil, dass das Ergebnis, welches den Link zur Internetpräsenz dieses Wirtschaftsteilnehmers listet, nicht als Werbung gekennzeichnet ist und damit wohl größere Legitimität in den Augen der Internetnutzer genießt.

IV. Google AdWords

Google dominiert den Suchmaschinenmarkt europa- und weltweit.²⁶⁴ Das Google AdWords-System, im Folgenden nur AdWords, ist ua deshalb so bedeutend, weil sich die Google Inc zum größten Teil über ihr Onlinemarketing-Instrument finanziert.²⁶⁵ Darüber hinaus ist AdWords aber auch ins Blickfeld der europäischen Rsp und Lit gerückt, weil die bei den Internetnutzern beliebtesten Suchbegriffe sehr oft eingetragene Marken sind und die Praxis mit solchen Begriffen mittels AdWords zu werben, weit verbreitet ist.²⁶⁶ In diesem Zusammenhang betrafen auch alle an den EuGH herangetragenen Vorabentscheidungsersuchen die Suchmaschinenwerbung im Rahmen von AdWords.

²⁶³ Vgl von *Bischofnick/Ceyp*, Suchmaschinen-Marketing 80.

²⁶⁴ Im Dezember 2010 erreichte Google 9 von 10 Europäer, während zB die Microsoft-Suchseiten (Bing, etc) dies nur bei rund 2,5 von 10 schafften. In Marktanteilen ausgedrückt, belief sich dieser im Jahr 2010 europaweit auf rund 95% bzw weltweit auf rund 91%. Zum Vergleich kommen Bing und Yahoo! zusammen europaweit auf rund 3% bzw weltweit auf rund 8%, vgl The comScore 2010 Europe Digital Year in Review <comscore.com> 26; Top 5 Search Engines in Europe on 2010 <gs.statcounter.com>; Top 5 Search Engines on 2010 <gs.statcounter.com>.

²⁶⁵ So belief sich der Umsatz der Google Inc im Jahr 2010 auf rund 29 Mrd USD, vgl *Penner/Gupta*, Google Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2010 Results and Management Changes <investor.google.com>.

²⁶⁶ Zum Begriff „AdWords“ wie er hier verwendet wird, s im Anschluss Kapitel A.IV.1.

1. Begriff

Das Onlinemarketingsystem Google AdWords umfasst mehr als nur die Anzeige von Werbung auf der Google Suchergebnisseite. Adwords-Werbung kann darüber hinaus über dasselbe System im gesamten sog Google-Werbenetzwerk²⁶⁷ geschaltet werden. Diese Arbeit beschäftigt sich jedoch ausschließlich mit kontextsensitiver Werbung, die auf der Google-SERP oberhalb und rechts der organischen Suchresultate angezeigt wird. Der Begriff „AdWords“, wie im Folgenden verwendet, beschränkt sich daher auf diese Ausprägung des AdWords-Systems.

2. Grundlegendes zur Funktionsweise

Ein Adwords-Konto ist schnell durch die Registrierung mit einigen Basisdaten erstellt. Die Schaltung von Werbeanzeigen auf der Google-SERP erfordert wenige weitere Schritte: Erstellung einer Kampagne, Definition des Textes der Anzeige, Bestimmung der Keywords, auf die hin diese erscheinen soll und zuletzt Angabe der Zahlungsinformation. Hat Google die Zahlungsinformation überprüft, beginnt sogleich die Schaltung der Anzeigen auf der Google-SERP.²⁶⁸ Das Adwords-Programm hat es jedoch in sich. Es bietet ua unendlich scheinende Auswahloptionen und Anpassungsmöglichkeiten, eigene Analyse-Tools, die den wirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Faktor auf Wunsch detailliert auflisten. All dies im Detail zu beschreiben würde Stoff für eine eigene Arbeit liefern.²⁶⁹ Im Folgenden wird AdWords in

²⁶⁷ Der eine Teil des **Google-Werbenetzwerks** ist das sog Google Such-Netzwerk, dh die Google Websuche und mit Google wirtschaftlich verbundene Suchmaschinen, ua <aol.com>. AdWords-Anzeigen werden in diesem aufgrund von Suchanfragen geschaltet. Zweitens ist das Google Display-Netzwerk davon umfasst, dh verschiedene auch nicht-kommerzielle Webseiten, die Google über die Programme Google AdSense und DoubleClick Ad Exchange angegliedert sind. Diese Webseiten lassen AdWords-Anzeigen im Rahmen ihres Webauftritts zu, wobei deren Schaltung gem dem Webseiten-Inhalt erfolgt, vgl Beck, Google AdWords 23; ferner, Was ist das Google-Werbenetzwerk? <adwords.google.com/support/aw/?hl=de>.

²⁶⁸ Es sei denn, es wurde *Vorauszahlung* als Zahlungsoption gewählt, in diesem Fall beginnt die Schaltung erst mit Einlangen der Zahlung bei Google, vgl Wann werden meine Anzeigen geschaltet? <adwords.google.com/support/aw/?hl=de>.

²⁶⁹ Zur Vertiefung wird auf folgende Werke verwiesen: Beck, Google AdWords 1 ff; Lammenett, Online-Marketing 110 ff; von Bischofnick/Ceyr, Suchmaschinen-Marketing 120 ff.

Grundzügen dargestellt und ausgewählte AdWords-Spezifika beschrieben, die geeignet sind, die Wahrnehmung des Durchschnittsinternetnutzers zu beeinflussen.

3. Anzeigen

3.1. Layout

Die AdWords-Textanzeigen²⁷⁰ bestehen aus drei Elementen: dem Anzeigentitel (max 25 Zeichen), dem Anzeigentext (max 70 Zeichen, zu definieren in zwei Zeilen zu je 35 Zeichen) und der angezeigten URL (max 35 Zeichen), s Abb. 4.²⁷¹ Der Anzeigentitel enthält darüber hinaus einen Hyperlink zur Webseite des AdWords-Kunden, sog Ziel-URL. Textteile der gesamten Anzeige werden automatisch fett formatiert eingeblendet, wenn sie mit einer Suchanfrage ganz oder fast übereinstimmen. Eine derartige manuelle Formatierung ist hingegen nicht möglich.

3.1.1. Top Ad – Right Ad

Die Anzeigen im Right Ad präsentieren sich in einem vierzeiligen Layout, während diejenigen im Top Ad nur aus drei Zeilen bestehen und farblich unterlegt sind.²⁷² In der Regel werden bei letzteren Anzeigen, die bei deren Erstellung definierten beiden Anzeigentext-Zeilen einfach nebeneinander in einer Zeile eingeblendet, s Abb. 5. Nach einer jüngst durchgeführten Anpassung wird die erste Anzeigentext-Zeile bei denjenigen Anzeigen, bei denen jede Zeile in sich abgeschlossen ist und die korrekte

²⁷⁰ Im Google Such-Werbenetzwerk können nur Textanzeigen geschaltet werden. Das Display-Netzwerk erlaubt darüber hinaus auch die Schaltung von Multimedia-Anzeigen, zB Grafik, Video, etc, vgl 3.1 Anzeigenformate - Übersicht <adwords.google.com/support/aw/?hl=de>.

²⁷¹ Alle Zeichenzahlen verstehen sich inklusive Leerzeichen. Längere Textanzeigen, dh mehr Zeichen, sind bei ausschließlicher Ausrichtung auf bestimmte osteuropäische und asiatische Länder möglich, vgl Längere Textanzeigen bei Ausrichtung auf osteuropäische und asiatische Länder <adwords.google.com/support/aw/?hl=de>.

²⁷² Zum Datum 17.02.2011 wurde das Top Ad bei <google.at> mittels hellem Magenta hervorgehoben, bei <google.de> hingegen mittels einem hellen Orange. Darüber hinaus hat Google bezüglich dieser Farbgestaltung seit Anfang 2007 bis dato mehrmals zwischen diesen beiden Farben und einem hellen Blau hin- und hergewechselt. Die Performance der Farbgebung im Hinblick auf die Beeinflussung des Verhaltens der Internetnutzer wird offenbar einem konstanten Test unterzogen, vgl *Schubert*, Google Changes Background Colour Of Top-Ads <austrotrabant.wordpress.com>.

Zeichensetzung verwendet wird, nunmehr durch einen Bindestrich getrennt an den Anzeigentitel angehängt, s Abb. 6.²⁷³



Abb. 5 - Top Ad kurz, Quelle²⁷⁴ <adwords-de.blogspot.com/>

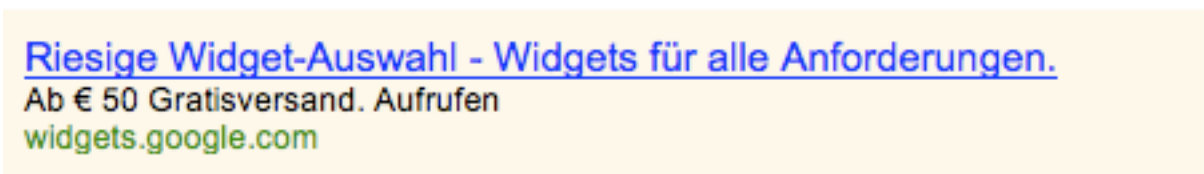


Abb. 6 - Top Ad kurz, Quelle²⁷⁵ <adwords-de.blogspot.com/>

3.1.2. Anzeigenerweiterungen

Über das eben besprochene Basislayout der Textanzeige hinaus, ist unter bestimmten Voraussetzungen die Schaltung mindestens einer Zeile mit zusätzlichen Informationen möglich. Die verfügbaren Erweiterungen sind dabei abhängig von der Zielregion der Anzeigen.²⁷⁶ Die im Folgenden aufgelisteten Anzeigenerweiterungsfunktionen existieren.

– Ad Sitelinks

²⁷³ Vgl. *Shieh/Wellner*, Längere Anzeigentitel für ausgewählte Anzeigen bei Google <adwords-de.blogspot.com>.

²⁷⁴ Grafik entstammt dem Beitrag, *Shieh/Wellner*, Längere Anzeigentitel für ausgewählte Anzeigen bei Google <adwords-de.blogspot.com>.

²⁷⁵ S FN 274.

²⁷⁶ Eine der vielen Optionen in AdWords, ist die Möglichkeit der Bestimmung von Zielregionen, wie etwa Ländern, Gebieten, Regionen, Städten und benutzerdefinierten Regionen, für die Anzeigenschaltung. Darüber hinaus ist es auch möglich die Anzeigenschaltung auf eine bestimmte oder mehrere Sprachen auszurichten. Somit ist es für AdWords-Kunden zB theoretisch möglich, nur alle englischsprachigen Internetnutzer auf <google.at> mit ihren Anzeigen zu erreichen, s Welche Optionen zur geografischen Ausrichtung sind verfügbar?; Wie funktioniert die Ausrichtung auf Sprachen? <adwords.google.com/support/aw/?hl=de>.

- Bis zu vier vom AdWords-Kunden definierte Hyperlinks zu bestimmten Inhalten auf dessen Webseite
- Schaltung erfolgt ausschließlich im Top Ad und darüber hinaus nur bei Erfüllung von bestimmten Qualitätskriterien²⁷⁷
- Verfügbar auf <google.at> und <google.de>

– Einfache Telefonerweiterungen²⁷⁸

- Telefonnummer des AdWords-Kunden
- Schaltung erfolgt ausschließlich auf High-End-Mobilgeräten, zB Smartphones
- Möglichkeit des Internetnutzers per Klick automatisch mit dieser Nummer telefonisch verbunden zu werden
- Verfügbar auf <google.at> und <google.de>

– Produkterweiterungen

- Informationen zu Waren des AdWords-Kunden, wie ua Titel, Beschreibung, Preis, Zustand, etc²⁷⁹
 - Schaltung des (der) jeweils relevantesten Produkts(e) für die Suchanfrage des Internetnutzers
- Verfügbar auf <google.de>, nicht auf <google.at>

²⁷⁷ In der Adwords Hilfe heißt es dazu kryptisch, dass Ad Sitelinks eingeblendet werden, „[...] *wenn eine Anzeige die ideale Antwort auf eine Suchanfrage bietet* [...]“, vgl Welche Anzeigen sind für die Schaltung von Ad Sitelinks qualifiziert? <adwords.google.com/support/aw/?hl=de>.

²⁷⁸ AdWords-Anrufwerte ist das darüber hinaus gehende Service, ist jedoch nur für eine beschränkte Anzahl von Nutzern in den USA verfügbar, vgl Über AdWords-Anrufwerte <adwords.google.com/support/aw/?hl=de>.

²⁷⁹ Die Waren entstammen dem Pool von Produkteinträgen im Google Merchant Center-Konto, das für die Produktanzeigenerweiterung Voraussetzung ist, vgl Über das Google Merchant Center <google.com/support/merchants/?hl=de>.

– Standorterweiterungen

- Informationen wie der Namen, die Adresse oder die Telefonnummer des AdWords-Kunden
 - Schaltung der jeweils relevantesten Adresse (im Verhältnis zum Standort des Internetnutzers bzw dessen Suchbegriffen)
- Verfügbar auf <google.at> und <google.de>

– Verkäuferbewertungserweiterungen

- Durchschnittliche Verkäuferbewertung in Form von Sternen (max fünf)²⁸⁰
- Automatische Schaltung bei der Erfüllung von bestimmten Kriterien²⁸¹
- Verfügbar auf <google.de>, nicht auf <google.at>

Es bestehen bestimmte Unterschiede bezüglich der Anzeigen mit Anzeigenerweiterung im Top Ad und im Right Ad. So werden die Ad Sitelinks überhaupt ausschließlich im Top Ad eingeblendet. Die Standort-, Produktanzeigen- und die Verkäuferbewertungserweiterungen finden sich in beiden Anzeigen-Rubriken. Eine Anzeige im Top Ad mit Standort- bzw Produkterweiterung enthält, im Verhältnis zu einer ebensolchen im Right Ad, weiter gehende Informationen. Aktiviert der Internetnutzer den in der zusätzlichen Zeile inkorporierten Link, so wird diese auf derselben Seite eingeblendet, auf der die Anzeige geschaltet worden ist (s Abb. 7 und Abb. 8).

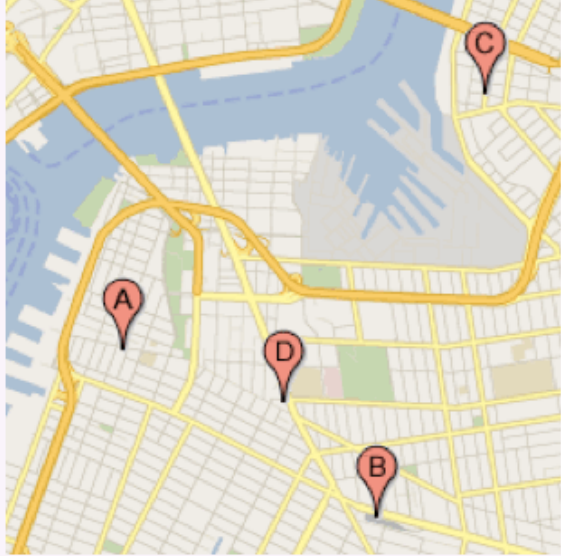
²⁸⁰ Diese entstammt einem weiteren Service, der Google Produktsuche, und deren Händlerbewertung auf Basis von Ausschnitten aus Kundenbeurteilungen von Webseiten von Drittanbietern, vgl Wie kann ich Verkäuferbewertungserweiterungen in meine Anzeigen aufnehmen? <adwords.google.com/support/aw/?hl=de>.

²⁸¹ Ua mindestens 30 Bewertungen für jeweiligen Onlineshop in der Google Produktsuche, eine davon mit vier Sternen oder mehr und mindestens zehn in der Sprache der Google-Oberfläche des Internetnutzers; zu den Voraussetzungen, s Wie kann ich Verkäuferbewertungserweiterungen in meine Anzeigen aufnehmen? <adwords.google.com/support/aw/?hl=de>.

Muster-Telefongesellschaft Anzeige
example.com Kostenlose Handys. Verträge ab € 14,99. Offizielle Website.
 + [Karte der Standorte von example.com in der Nähe von Googlopolis, Googlia anzeigen](#)

Abb. 7 - Standorterweiterung Top Ad Standard, Quelle²⁸² <adwords.google.com/support>

Muster-Telefongesellschaft Anzeige
example.com Kostenlose Handys. Verträge ab € 39,99. Offizielle Website.
 - [Karte der Standorte von example.com in der Nähe von Googlopolis, Googlia ausblenden](#)



Standorte in der Nähe finden

 Beispiel: Kurfürstendamm 10, Berlin

Mehr als 100 Standorte von **xyz.com** in der Nähe von **Googlopolis, Googlia** gefunden.

- A** A-Straße 123, Googlopolis
123-4567890 - [Route berechnen](#)
- B** B-Straße 456, Googlopolis
123-0123456 - [Route berechnen](#)
- C** C-Straße 82, Googlopolis
123-5555555 - [Route berechnen](#)
- D** A-Straße 217, Googlopolis
123-9999999 - [Route berechnen](#)

Abb. 8 – Standorterweiterung Top Ad aktiviert, Quelle²⁸³ <adwords.google.com/support>

3.2. Anzeigenrang

Bei AdWords ist für den Anzeigenrang nicht nur das abgegebene Gebot ausschlaggebend, sondern auch ein von Google berechneter Qualitätsfaktor. Sohin bestimmt sich die Anzeigenposition innerhalb des Top Ad (bis zu drei Anzeigen untereinander) bzw des Right Ad (bis zu acht Anzeigen) nach folgender Formel:

$$\text{Anzeigenrang} = \max \text{CPC} \times \text{Qualitätsfaktor}^{284}.$$

²⁸² Grafik entstammt dem Beitrag, Anzeigenerweiterungen – Formatvorschau <adwords.google.com/support/aw/?hl=de>.

²⁸³ S FN 282.

Bei der Kampagnenerstellung legt der AdWords-Kunde einen Betrag fest, den er maximal für einen Klick auf seine Anzeige zu zahlen bereit ist, sog max CPC²⁸⁵, die durch die Korrelation eines seiner Schlüsselwörter mit der Suchanfrage eines Internetnutzers ausgelöst wurde. Der max CPC kann entweder für einzelne Keywords oder auf der Ebene der Anzeigengruppen festgelegt werden.²⁸⁶

Mit dem Qualitätsfaktor wird, grob gesprochen, die Relevanz des gewählten Keywords für den jeweiligen Anzeigentext bzw für die Suchanfrage eines Internetnutzers gemessen. Die Formel für dessen Berechnung unterliegt einem ständigen Wandel. Laut Google bleiben deren maßgebliche Variablen jedoch stets dieselben:

- bisherige Klickrate (sog CTR²⁸⁷) des Keywords und der zugehörigen Anzeige auf der Webseite,
- bisherige Kontoprotokoll, in dem die Klickrate aller Anzeigen und Keywords in dem AdWords-Kundenkonto erfasst wird,
- bisherige Klickrate der angezeigten URLs in der Anzeigengruppe,
- Relevanz des Keywords für die Anzeigen in der zugehörigen Anzeigengruppe,
- Relevanz des Keywords und der zugehörigen Anzeige für die Suchanfrage,
- Kontoleistung in der geografischen Region, in der die Anzeige erscheinen soll sowie
- sonstige Relevanzfaktoren.²⁸⁸

²⁸⁴ Vgl Woraus ergibt sich die Rangfolge der Anzeigen? <adwords.google.com/support/aw/?hl=de>.

²⁸⁵ Deu: maximaler Cost-per-Click.

²⁸⁶ Vgl Maximales Preis-pro-Klick-Gebot (Cost-per-Click - CPC) <adwords.google.com/support/aw/?hl=de>.

²⁸⁷ Dh Click-through-Rate; Klickrate „ist gleich“ Anzahl von Klicks auf die Anzeige des AdWords-Kunden „geteilt durch“ Anzahl der Anzeigenschaltungen, sog Impressions, vgl Klickrate (Click-through-Rate - CTR) <adwords.google.com/support/aw/?hl=de>.

Über den Anzeigenrang hinaus, beeinflusst der Qualitätsfaktor auch den tatsächlichen CPC: je höher der Qualitätsfaktor, desto niedriger der tatsächlich zu zahlende Betrag für einen Klick auf die Anzeige des AdWords-Kunden. Dies soll verhindern, dass man sich keinen prominenten Platz durch ein möglichst hohes Gebot erkaufen kann, um damit die Relevanz der Anzeige im Bezug auf die durchgeführte Suchanfrage zu fördern.

3.2.1. Rang im Top Ad

Sowohl der Rang innerhalb des Right Ad als auch derjenige im Top Ad, bestimmt sich nach der oben genannten Formel. Allerdings muss eine Anzeige, um im Top Ad erscheinen zu können, bestimmte, nicht offengelegte Schwellenwerte beim CPC-Gebot und beim Qualitätsfaktor erreichen. Für den Schwellenwert des CPC-Gebots ist auch der Qualitätsfaktor des entsprechenden Keywords ausschlaggebend. Je höher der Qualitätsfaktor, desto niedriger ist der CPC-Schwellenwert.²⁸⁹

4. Keywords

Die eben beschriebenen Anzeigen werden immer dann geschaltet, wenn in der Suchanfrage gewählte Begriffe, dh Wörter oder Wortgruppen, mit den Keywords (deu: Schlüsselwörter) korrelieren, die der Anzeigenkunde bei der Erstellung seiner Anzeigenkampagne definiert hat. Das AdWords-System bietet bestimmte Auswahloptionen an, die darüber entscheiden, für welche (Gruppe von) Begriffe(n) die Anzeigenschaltung erfolgt. Exemplarisch soll dies im Folgenden am Ende jedes Unterpunkts am Beispiel des Wortgruppen-Keywords „Krawatte kaufen“ dargestellt werden.

²⁸⁸ Vgl Was ist der "AdWords-Qualitätsfaktor" und wie wird er ermittelt? <adwords.google.com/support/aw/?hl=de>.

²⁸⁹ Vgl Kann ich meine Anzeigen oberhalb der Suchergebnisse erscheinen lassen? <adwords.google.com/support/aw/?hl=de>.

4.1. Weitgehend passendes Keyword (broad match)

Bei der Auswahl der Keywords haben AdWords-Kunden ein schlichtes Textfeld zu Verfügung. Definiert man die Keywords in diesem Feld ohne Hinzuziehung weiterer Operatoren, ist dies gleichbedeutend mit der Auswahl von broad match. Im Fall dieser Keyword-Standardoption werden die Anzeigen des AdWords-Kunden bei allen Suchbegriffen geschaltet, die das ausgewählte Keyword enthalten. Bei Wortgruppen-Keywords ist die Reihenfolge der Wörter unerheblich. Die Liste an Begriffen, bei denen die Anzeige darüber hinaus geschaltet wird, wird uU um Synonym- oder Singular-/Pluralformen des Keywords erweitert.²⁹⁰ Diese ähnlichen Varianten des ausgewählten Keywords können sich im Laufe der Zeit ändern, wobei durch Google sichergestellt wird, dass Anzeigen „[...] *nur bei den leistungsstärksten und relevantesten Varianten* [...]“²⁹¹ geschaltet werden.

Anzeige erfolgt	Anzeige kann erfolgen
<i>kaufen Krawatte</i> <i>Krawatte kaufen online</i> <i>kaufen schwarz Krawatte</i> <i>günstig Krawatte kaufen</i> <i>schwarze Krawatte kaufen heute</i>	Krawatten kaufen Krawatte erwerben Krawattenkauf Seidenkrawatte

4.2. Passende Wortgruppe (phrase match)

Bei dieser Option lösen Suchanfragen eine Anzeigenschaltung nur aus, wenn sie die Worte, die für ein Wortgruppen-Keyword gewählt wurden, in exakt der angegebenen Reihenfolge enthalten. Zwischen die Wortgruppe eingefügte Begriffe schaden, solche vor oder nach der Wortgruppe hingegen nicht, solange die Reihenfolge gewahrt bleibt.²⁹²

²⁹⁰ Vgl. Decker, Keywords Teil 1: Weitgehend passende Keywords <adwords-de.blogspot.com>.

²⁹¹ Was sind weitgehend passende Keywords? <adwords.google.com/support/aw/?hl=de>.

²⁹² Vgl. Decker, Keywords Teil 2: Passende Wortgruppe <adwords-de.blogspot.com>.

Anzeige erfolgt	Anzeige erfolgt <u>nicht</u>
<i>Krawatte kaufen online</i> <i>schwarze Krawatte kaufen heute</i> <i>günstig Krawatte kaufen</i>	<i>kaufen Krawatte</i> <i>Krawatte günstig kaufen</i> <i>Krawatten kaufen</i> <i>Krawattenkauf</i> <i>Seidenkrawatte</i>

4.3. Genau passendes Keyword (exact match)

Eine Suchanfrage löst ausschließlich dann eine Anzeigenschaltung aus, wenn sie genau nur aus dem gewählten Keyword ohne jedwede Änderung besteht.²⁹³

Anzeige erfolgt	Anzeige erfolgt <u>nicht</u>
<i>Krawatte kaufen</i>	<i>Krawatte kaufen online</i> <i>schwarze Krawatte kaufen heute</i> <i>günstig Krawatte kaufen</i> <i>kaufen Krawatte</i> <i>Krawatte günstig kaufen</i> <i>Krawatten kaufen</i> <i>Krawattenkauf</i> <i>Seidenkrawatte</i>

4.4. Ausschließendes Keyword (negative match)

Im Gegensatz zu gewöhnlichen Keywords können AdWords-Kunden mit ausschließenden Keywords bestimmen für welche Begriffe keine Anzeigenschaltung erfolgen soll.²⁹⁴ Parallel zu den Optionen für gewöhnliche Keywords, gibt es drei Arten von ausschließenden Keywords, die anhand von Beispieltabellen beschrieben werden.

²⁹³ Vgl. Decker, Keywords Teil 3: Genau passende Keywords <adwords-de.blogspot.com>.

²⁹⁴ Ein weiterer Unterschied zwischen gewöhnlichen und ausschließenden Keywords besteht darin, dass letztere auch für eine ganze Kampagne und nicht nur für eine Anzeigengruppe definiert werden können, vgl. Decker, Keywords Teil 4: Ausschließende Keywords <adwords-de.blogspot.com>.

4.4.1. Weitgehend passende ausschließende Keywords²⁹⁵

Keyword „Krawatte“; ausschließendes Keyword „Hemd Kombinationen“:

Anzeige erfolgt	Anzeige erfolgt <u>nicht</u>
Krawatte Hemd Krawatte Kombinationen Krawatte Hemd Kombination	<i>Krawatte Hemd Kombinationen</i> <i>Hemd Krawatte Kombinationen</i> <i>Krawatte Kombinationen Hemd</i> <i>Kombinationen Krawatte Hemd</i>

4.4.2. Ausschließend passende Wortgruppen²⁹⁶

Keyword „Krawatte“; ausschließendes Keyword „Krawatte Kombinationen“:

Anzeige erfolgt	Anzeige erfolgt <u>nicht</u>
Kombinationen Krawatte Krawatte Hemd Kombinationen Kombinationen für Seide Krawatte	<i>Krawatte Kombinationen</i> <i>Hemd Krawatte Kombinationen</i> <i>Krawatte Kombinationen</i> vergleichen online <i>Krawatte Kombinationen</i> kaufen

4.4.3. Genau passende ausschließende Keywords²⁹⁷

Keyword „Krawatte“; ausschließendes Keyword „Krawatte Kombination“:

Anzeige erfolgt	Anzeige erfolgt <u>nicht</u>
-----------------	------------------------------

²⁹⁵ Vgl. Decker, Keywords Teil 5: Ausschließend weitgehend passende Keywords <adwords-de.blogspot.com>.

²⁹⁶ Vgl. Decker, Keywords Teil 6: Ausschließend passende Wortgruppen <adwords-de.blogspot.com>.

²⁹⁷ Vgl. Decker, Keywords Teil 7: Ausschließend genau passende Keywords <adwords-de.blogspot.com>.

Krawatten Kombination Krawatte Hemd Kombination Krawatte Kombination kaufen Seide Krawatte Kombination	<i>Krawatte Kombination</i>
---	-----------------------------

4.5. Keyword-Platzhalter (KI²⁹⁸)

KI ist ein AdWords-Instrument, das dazu dient, die Relevanz von Anzeigen im Hinblick auf die jeweilige Suchanfrage zu steigern. AdWords-Kunden können solche Keyword-Platzhalter durch Integration folgender Codezeile an beliebigen Stellen im Anzeigentext mehrmals einfügen, dh auch im Anzeigentitel, der angezeigten URL und der Ziel-URL.

{KeyWord:ERSATZTEXT}

Abhängig von der Suchanfrage des Internetnutzers ersetzt AdWords diese Codezeile automatisch durch das Keyword, das die Anzeigenschaltung ausgelöst hat. Bei Auswahl der Option „weitgehend passend“ wird nicht die Variation des Keywords, die die Schaltung bedingt hat, sondern nur das vom AdWords-Kunden ausgewählte Keyword, dynamisch eingefügt.²⁹⁹ Der zusätzlich angegebene Ersatztext erscheint dann, wenn es nicht möglich ist, das Keyword aufgrund einer überschrittenen maximal zulässigen Zeichenanzahl einzusetzen.³⁰⁰

²⁹⁸ Dh *Keyword Insertion*; oft auch Dynamic Keyword Insertion.

²⁹⁹ Vgl Wie funktionieren Keyword-Platzhalter bei weitgehend passenden Keywords? <adwords.google.com/support/aw/?hl=de>.

³⁰⁰ Zur max Zeichenanzahl s oben Kapitel A.IV.3.1; Da man Keyword-Platzhalter auch in der Ziel-URL verwenden kann und es für diese keine max Zeichenanzahl gibt, erfolgt in diesem Fall immer eine automatische Ersetzung durch das die Anzeigenschaltung auslösende Keyword, vgl Wie verwende ich Keyword-Platzhalter? <adwords.google.com/support/aw/?hl=de>.

5. Google-Policy bei Markenrechtsverletzungen

5.1. Grundlagen

Laut den Google AdWords AGB für Werbung sind AdWords-Kunden im Rahmen ihrer Werbung mit AdWords insb verpflichtet, die Vornahme von unlauteren Geschäftspraktiken zu unterlassen und sicherzustellen, dass deren Werbung keine Rechte des geistigen Eigentums Dritter verletzt.³⁰¹ Sollte eine Verletzung von solchen Rechten durch Anzeigen bei Google oder von Google auftreten,³⁰² so steht jedem Inhaber von Markenrechten (auch Nicht-AdWords-Kunden) der Weg einer Markenbeschwerde gegenüber der Google Inc offen, die dann der geltend gemachten Markenverwendung nachgeht.³⁰³

5.2. Markenbeschwerde für EU und EFTA-Raum

Das Schutzniveau gem der AdWords-Richtlinie zu Marken ist je nach Region verschieden. Google unterscheidet grundsätzlich zwischen zwei Typen von Regionen, und zwar:

- (A) solche, in denen nur der Anzeigentext untersucht wird sowie

³⁰¹ „**7. Grenzen der Nutzung.** Der Kunde verpflichtet sich, folgende Handlungen weder selbst vorzunehmen, noch vornehmen zu lassen oder Dritten zu gestatten: [...] (v) Durchführung von Geschäftspraktiken, die im Zielland der Werbung unrechtmäßig sind.“; „**10. Pflichten des Kunden.** Der Kunde stellt sicher, [...] (iii) dass die Werbung und ihre Nutzung in Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung und die Webseiten oder Zielseiten, von denen von der Werbung des Kunden aus verlinkt wird, (a) keine anwendbaren Gesetze oder sonstigen Vorschriften verletzen; (b) keine geistigen Eigentumsrechte, gewerblichen Schutzrechte oder sonstigen Rechte Dritter verletzen [...]“, vgl Google Ireland Limited Allgemeine Geschäftsbedingungen für Werbung – Österreich <adwords.google.de>, Stand 16.02.2011.

³⁰² Die Google-Markenrichtlinie gilt nur für die bezahlten Anzeigen (Top Ad und Right Ad), nicht aber für die organischen Suchresultate, vgl Wie lautet die Google-Markenrichtlinie für AdWords und AdSense? <adwords.google.com/support/aw/?hl=de>.

³⁰³ Zwei Arten von Beschwerden sind möglich: die spezielle- (Überprüfung der Verwendung der Marke in bestimmten Anzeigen) und die allgemeine Beschwerde (Überprüfung der Verwendung der Marke in allen relevanten Anzeigen). Das Beschwerdeformular ist Online abruf- und einreichbar via <services.google.com/inquiry/aw_tmcomplaint?hl=de>.

- (B) solche in denen der Anzeigentext und die verwendeten Keywords untersucht werden.

Seit dem 14. September 2010, dh zeitlich nach den im Anschluss zu besprechenden EEn des EuGH zum Keyword-Advertising, gehören die EU und der EFTA-Raum zur Kategorie (A) der Regionen. Die Auswahl von (uU fremden) Marken als Keywords wird demnach nicht mehr nach Beschwerde geahndet, es wird jedoch in begrenztem Umfang untersucht, „[...] *ob ein Keyword in Verbindung mit einem bestimmten Anzeigentext geeignet ist, die Nutzer in Bezug auf die Herkunft der beworbenen Produkte und Dienstleistungen irrezuführen.*“³⁰⁴

Die Schaltung folgender beispielhaft angeführter Anzeigenarten für ein einer Marke entsprechendes Keyword ist, eine nicht irreführende Anzeige vorausgesetzt, laut Google erlaubt:

- Anzeigen, in denen ein markenrechtlich geschützter Begriff beschreibend oder im allgemeinen Sinn verwendet wird, sich also nicht konkret auf die Marke bezieht,
- Anzeigen für konkurrierende Produkte oder Dienstleistungen,
- Anzeigen in Bezug auf den Wiederverkauf der markenrechtlich geschützten Produkte oder Dienstleistungen,
- Anzeigen in Bezug auf den Verkauf von Komponenten, Ersatzteilen oder kompatiblen Produkten für eine Marke und
- Anzeigen für Informations-Webseiten über die zur Marke gehörenden Produkte oder Dienstleistungen.³⁰⁵

³⁰⁴ AdWords-Richtlinie zu Marken in Anzeigen - Untersuchungsbereich <adwords.google.com/support/aw/?hl=de>.

³⁰⁵ S FN 304.

Kommt Google nach der Überprüfung der Markenbeschwerde zum Schluss, dass die gegenständliche Anzeige geeignet ist, die Internetnutzer in Bezug auf die Herkunft der darin beworbenen Produkte und Dienstleistungen irrezuführen, wird die beanstandete Anzeige durch Google entfernt.³⁰⁶

B. Rsp zum Keyword-Advertising in der EU

I. EuGH-Vorabentscheidungsverfahren zum Keyword-Advertising

1. Google AdWords

In allen Fällen zum Keyword-Advertising-System Google AdWords ist der EuGH von demselben Verständnis der Funktionsweise dieses Onlinemarketing-Instruments ausgegangen.³⁰⁷ Die entsprechenden Feststellungen sind im Zuge der Auseinandersetzung mit dem Ausgangssachverhalt in der Rs *Google France und Google* getroffen und in der Folge unverändert den weiteren Een zugrunde gelegt worden.³⁰⁸ Der Aufbau und die Funktionsweise des Keyword-Advertising-Systems Google AdWords wird oben in Kapitel A.IV. ausführlich besprochen.

2. Vorabentscheidungsvorlagen

2.1. Rs *Google France und Google*³⁰⁹

2.1.1. Rs *Google France und Google v Louis Vuitton Malletier* (C-236/08)

Die Louis Vuitton Malletier SA, im Folgenden Vuitton, war Inhaberin der Gemeinschaftsmarke „Vuitton“ und der nationalen französischen Marken „Louis

³⁰⁶ Vgl Änderungen an der AdWords-Markenrichtlinie <adwords.google.com/support/aw/?hl=de>.

³⁰⁷ S zur Abgrenzung des Untersuchungsgegenstands im Hinblick auf die zu erörternden Keyword-Advertising-Fälle, oben Einleitung A.

³⁰⁸ Vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 22 ff.

³⁰⁹ Verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 22 ff.

Vuitton“ und „LV“, unter denen sie ua Luxustaschen und andere Lederwaren anbot. Außer Streit stand die Bekanntheit dieser Marken iSv Art 5 Abs 2 MRL. Es wurde festgestellt, dass als Resultat einer Google-Suchanfrage, mittels Begriffen, welche den genannten Marken entsprochen hatten, in der Rubrik „liens commerciaux“³¹⁰ Links zu Webseiten gezeigt worden waren, auf denen Nachahmungen von Waren von Vuitton dargeboten wurden. Des Weiteren bot die Google-Suchmaschine den Werbenden nicht nur die Möglichkeit, den Marken von Vuitton entsprechende Schlüsselwörter auszuwählen, sondern auch, diese Schlüsselwörter mit Ausdrücken zu kombinieren, die auf die Nachahmung hinwiesen, wie etwa „Imitat“ und „Kopie“.

2.1.2. Rs *Google France v Viaticum* und *Luteciel* (C-237/08)

Die Viaticum SA war Inhaberin der französischen Marken „Bourse des Vols“³¹¹, „Bourse des Voyages“³¹² und „BDV“, die für Dienstleistungen von Reiseveranstaltungen eingetragen waren. Die Luteciel SARL erbrachte EDV-Dienstleistungen für Reisebüros. Sie gestaltete und betreute den Internetauftritt von Viaticum. Es wurde festgestellt, dass als Resultat einer Google-Suchanfrage, mittels Begriffen, welche den genannten Marken entsprochen hatten, in der Rubrik „Anzeigen“, Links zu Webseiten von Mitbewerbern von Viaticum gezeigt wurden. Die Google-Suchmaschine bot den Werbenden die Möglichkeit, Schlüsselwörter, die aus den genannten Marken bestanden, auszuwählen.

³¹⁰ Deu: Anzeigen; In der aktuellen Version von AdWords lautet die französische Fassung (sowohl für google.fr als auch für google.be) für das Top Ad je nach Anzahl der Ads jedoch entweder „Annonce“ (nur ein Ad) oder „Annonces“ (mehrere Ads) und für das Side Ad (dh Right Ad) immer „Annonces“ (sowohl bei einem als auch bei mehreren Ads) [Stand 16.02.2011].

³¹¹ Deu: Flugbörse.

³¹² Deu: Reisebörse.

2.1.3. Rs *Google France v CNRRH, M. Thonet, M. Raboin und Tiger* (C-238/08)

M³¹³ Thonet, im Folgenden Thonet, war Inhaber der französischen Marke „Eurochallenges“, die ua für Dienstleistungen der Ehevermittlung eingetragen war. Die CNRRH SARL war als Ehevermittlungsinstitut tätig. Ihr war von Thonet eine Lizenz an der genannten Marke erteilt worden. Es wurde festgestellt, dass als Resultat einer Google-Suchanfrage, mittels Begriffen, welche den genannten Marken entsprochen hatten, in der Rubrik „Anzeigen“ Links zu konkurrierenden Webseiten von CNRRH gezeigt wurden, die von M Raboin und der Tiger SARL betrieben wurden. Die Google-Suchmaschine bot den Werbenden die Möglichkeit, Schlüsselwörter, die aus den genannten Marken bestanden, auszuwählen.

2.2. Rs *BergSpechte*³¹⁴

Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpenschule Edi Koblmüller GmbH, im Folgenden BergSpechte, war Inhaberin einer österreichischen Wortbildmarke, die ua aus den Wortbestandteilen „BergSpechte“ und „Edi Koblmüller“ bestand.³¹⁵ Die Marke war ua für Bekleidungsstücke, Organisation von Reisen, Ausbildung, Unterhaltung und sportliche und kulturelle Aktivitäten eingetragen worden. Die trekking.at Reisen GmbH, im Folgenden trekking.at, veranstaltete gleichermaßen Trekking-, Abenteuer- und Bergreisen. Als Resultat einer Google-Suchanfrage mit dem Begriff „Edi Koblmüller“ wurde unter der Überschrift „Anzeige“ eine Werbeanzeige von trekking.at mit der Überschrift „Trekking- und Naturreisen“ oberhalb der natürlichen Suchergebnisse, dh im Top Ad, eingeblendet. Bei einer Suchanfrage mit dem Begriff „Bergspechte“ wurde eine Werbeannonnce von trekking.at mit der Überschrift „Äthiopien mit dem Bike“ und dem Text „Traumreise durch den Norden mit viel Kultur, 16 Tage ab 20. 10.“ rechts von den natürlichen

³¹³ Deu: Herr.

³¹⁴ Rs C-278/08 (BergSpechte) Rn 5 ff.

³¹⁵ Im Zentrum dieser Marke befand sich ein großer fett gedruckter „BergSpechte“ Schriftzug um den sich links oben eine kleine Specht-Comicfigur und unterhalb ein kleiner „Outdoor Reisen und Alpenschule Edi Koblmüller“ Schriftzug anordneten.

Suchergebnissen, dh im Right Ad, angezeigt. Der jeweils in den beiden Überschriften inkorporierte Hyperlink führte zur Webseite der trekking.at.

Äthiopien mit dem Bike
Traumreise durch den Norden mit
viel Kultur, 16 Tage ab 20.10.
www.trekking.at

Abb. 9 – Rekonstruktion der in der Rs *BergSpechte* streitigen AdWords-Anzeige im Right Ad³¹⁶

2.3. Rs *Eis.de*³¹⁷

Die BBY Vertriebsgesellschaft mbH, im Folgenden BBY, war Inhaberin der deutschen Wortmarke „Bananabay“ und vertrieb unter der Internetadresse <bananabay.de> Erotikartikel. Die Eis.de GmbH vertrieb ebenfalls unter ihrer Internetadresse <eis.de/erotikshop> Erotikartikel. Eis.de wählte im Rahmen des Referenzierungsdienstes AdWords den Begriff „bananabay“ als Schlüsselwort. Es wurde festgestellt, dass als Resultat einer Google-Suchanfrage mit dem Wort „bananabay“, im Bereich „Anzeigen“ eine Werbeannonnce von Eis.de erschien.

2.4. Rs *Portakabin*³¹⁸

Die Portakabin Ltd war Herstellerin und Lieferantin mobiler Gebäude und Inhaberin der eingetragenen Benelux-Marke „PORTAKABIN“ für Gebäude und Teile sowie dazugehörige Baumaterialien aus Metall und anderen Stoffen. Die Portakabin BV war eine Tochtergesellschaft der Portakabin Ltd, die sich auf der Grundlage einer Lizenz an der Marke „PORTAKABIN“ mit dem Verkauf der Produkte des Konzerns befusste. Die Primakabin BV verkaufte und vermietete neue und gebrauchte mobile

³¹⁶ Rekonstruktion nach den Vorgaben im Teil „Begründungen:“ – „I.Sachverhalt“ im Vorabentscheidungsersuchen des OGH 17 Ob 3/08b [BergSpechte] bzw Rs C-278/08 (BergSpechte) Rn 12.

³¹⁷ Rs C-91/09 (Eis.de) Rn 5 ff.

³¹⁸ Rs C-558/08 (Portakabin) Rn 8 ff.

Gebäude. Neben der Herstellung und Vermarktung eigener Baumodule wie Baustellenkabinen oder provisorischen Bürobauten, bestand ein Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Vermietung und im Verkauf gebrauchter Module, zu denen auch von Portakabin hergestellte Module gehörten. Primakabin gehörte nicht zur Unternehmensgruppe von Portakabin. Sowohl Portakabin als auch Primakabin boten ihre Produkte auf ihrer jeweiligen Webseite zum Verkauf an. Primakabin wählte im Rahmen des Referenzierungsdiensts AdWords die Schlüsselwörter „Portakabin“, „Portacabin“, „Portokabin“ und „Portocabin“ aus. Die drei letztgenannten Varianten wurden ausgewählt, um zu vermeiden, dass Internetnutzer, die eine Suche nach von Portakabin hergestellten Modulen durchführten, die Anzeige von Primakabin verfehlten, weil ihnen in der Schreibweise des Wortes „Portakabin“ kleine Fehler unterlaufen waren. Ursprünglich hatte die Anzeige von Primakabin, die nach Eingabe von einem der genannten Schlüsselwörter in die Suchmaschine erschien, die Überschrift „Neue und gebrauchte Einheiten“ gehabt. Später änderte Primakabin diese Überschrift zu „Gebrauchte Portakabins“ um.

2.5. Rs *Interflora und Interflora British Unit*³¹⁹

Die Interflora Inc bzw die Interflora British Unit als deren Lizenznehmerin, im Folgenden Interflora, betrieben ein weltweites Blumenliefernetz, das aus selbständigen Floristen bestand. Über die Webseite <interflora.com>, die zur regionalen Webseite <interflora.co.uk> führte, konnten Bestellungen aufgegeben werden, die dann von demjenigen Mitglied des Blumenliefernetzes ausgeführt wurden, das der Adresse, an die die Blumen geliefert werden sollten, am nächsten war. Der Begriff „INTERFLORA“ war sowohl als Gemeinschaftsmarke als auch als Marke im Vereinigten Königreich insb für folgende Waren oder Dienstleistungen eingetragen: lebende Pflanzen und Blumen, Transport von Blumen, Werbung für Floristen, Information in Bezug auf den Verkauf von Blumen. Es stand außer Streit, dass diese Marken sowohl im Vereinigten Königreich als auch in anderen Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft bekannt iSv Art 5 Abs 2 MRL waren. Die Marks &

³¹⁹ Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit).

Spencer plc, im Folgenden Marks & Spencer, war Mitbewerberin der Interflora und vertrieb bzw lieferte ua Pflanzen und Blumen über ihr Filialnetz und ihre Webseite <marksandspencer.com>. Marks & Spencer wählte den Begriff „Interflora“ und mehrere Varianten dieses Worts als Schlüsselwörter im Rahmen des Google AdWords-Systems aus. Dieses Verhalten hatte die Einblendung einer Marks & Spencer-Werbeanzeige (s Abb. 10) in der Rubrik „Anzeigen“ der Google Suchergebnisseite zur Folge. Es stand allerdings außer Streit, dass die Interflora-Marken oder diesen ähnliche Zeichen nicht auch in dieser Anzeige vorkamen.³²⁰

M&S Flowers Online
Gorgeous fresh flowers & plants.
Order by 5pm for next day delivery.
www.marksandspencer.com/flowers

Abb. 10 – Rekonstruktion der in der Rs *Interflora und Interflora British Unit* streitigen AdWords-Anzeige im Right Ad³²¹

2.6. Rs *L'Oréal ua/eBay*³²²

Die L'Oréal SA und ihre Tochtergesellschaften, im Folgenden L'Oréal, waren Inhaber bzw Lizenznehmer von Marken im Vereinigten Königreich und Gemeinschaftsmarken, insb Wortmarken, kaum stilisierten Wortmarken und einer Gemeinschaftsbildmarke, die ua aus den Wortbestandteilen „Amor Amor“ bestand. Diese Marken waren insb für Waren wie Parfums, Kosmetika und Haarpflegemittel eingetragen, und es stand außer Streit, dass alle diese Zeichen im Vereinigten Königreich bekannt iSv Art 5 Abs 2 MRL waren. Des Weiteren betrieb L'Oréal ein geschlossenes selektives Vertriebssystem.³²³ Die eBay Inc und drei ihrer im

³²⁰ Vgl SA Rs C-323/09 (*Interflora und Interflora British Unit*) Rn 22 ff.

³²¹ Rekonstruktion im Right Ad-Layout nach den Vorgaben in SA Rs C-323/09 (*Interflora und Interflora British Unit*) Rn 48.

³²² Rs C-324/09 (*L'Oréal ua/eBay*) Rn 26 ff.

³²³ Dh der Vertrieb wurde von L'Oréal durch Vertriebsvereinbarungen kontrolliert, denen zufolge Vertragshändler keine Produkte an Nicht- Vertragshändler liefern durften, vgl SA Rs C-324/09 (*L'Oréal ua/eBay*) Rn 22.

Ausgangsverfahren betroffenen Tochtergesellschaften, im Folgenden eBay, betrieben einen elektronischen Marktplatz, auf dem Listen von Waren angezeigt wurden, die von Personen zum Verkauf angeboten worden waren.³²⁴ Die Käufer erwarben diese Artikel idR im Auktionsmodus, eBay erlaubte jedoch auch den Verkauf zu einem Festpreis ohne Auktion. Für die auf dem eBay-Marktplatz getätigten Geschäfte wurde ein Prozentsatz des Umsatzwerts in Rechnung gestellt. Es stand außer Streit, dass eBay nicht als Vertreterin der Warenverkäufer handelte und in keiner Form Besitzerin der Waren war. Des Weiteren betrieb eBay Verkaufsförderung und Werbung für Waren auf externen Websites. eBay verwendete ua L'Oréal-Marken entsprechende Zeichen in gesponserten Links in Drittsuchmaschinen, bspw auch Google,³²⁵ im Zusammenhang mit markenverletzenden Waren. So erhielt ein Internetnutzer auf die Suchanfrage mit der L'Oréal-Marke „shu uemura“ folgende eBay-AdWords-Anzeige als Resultat:

³²⁴ Vgl SA Rs C-324/09 (L'Oréal ua/eBay) Rn 24 ff; Käufer und Verkäufer mussten dabei als eBay-Nutzer registriert sein. Die Verkäufer bekamen von eBay eine umfangreiche Hilfestellung, ua bei der Einrichtung eigener Onlineshops auf der eBay-Webseite und bei der Einordnung und Beschreibung der zum Verkauf angebotenen Artikel. Im Speziellen stellte eBay etwa den organisatorischen Rahmen für den Verkauf zur Verfügung und führte die Versteigerung durch. Auch eine Beobachtungsfunktion war in diesem System implementiert worden, mittels derer eBay-Mitglieder, dh potentielle Käufer, auf Artikel hingewiesen wurden, an denen sie interessiert sein könnten. Darüber hinaus betrieb eBay Verkaufsförderung und Werbung für Waren auf externen Websites, ferner aber auch Anstrengungen um Verletzungen der Rechte des geistigen Eigentums auf ihrem Marktplatz entgegenzuwirken:

- Der Verkauf nachgeahmter Waren oder eine Verletzung von Markenrechten verstieß gegen die Nutzervereinbarung, die jeder, der auf dem eBay-Marktplatz Geschäfte tätigen wollte, im Rahmen seiner Anmeldung als eBay-Nutzer zu akzeptieren hatte.
- eBay untersuchte alle Marktplatz-Einträge mittels Softwarefiltern nach derartigen Verstößen gegen die Nutzerbedingungen. Verletzende Einträge wurden im Zuge dessen gelöscht.
- eBay hatte weiters ein „Verified Rights Owner“-Programm geschaffen, das Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums bei der Meldung und Löschung von ihre Rechte verletzenden Einträgen unterstützte.
- Des Weiteren trafen Nutzer, die sich derartiger Verstöße schuldig machten verschiedene Sanktionen, die bis zu dem endgültigen eBay-Ausschluss von Nutzern führen konnten.

³²⁵ Vgl SA Rs C-324/09 (L'Oréal ua/eBay) FN 14.

Shu Uemura
Great deals on Shu uemura
Shop on eBay and Save!
www.ebay.co.uk

Abb. 11 – Rekonstruktion einer in der Rs *L'Oréal ua/eBay* streitigen AdWords-Anzeige im Right Ad³²⁶

Matrix hair
Fantastic low prices here
Feed your passion on eBay.co.uk!
www.ebay.co.uk

Abb. 12 – Rekonstruktion einer in der Rs *L'Oréal ua/eBay* streitigen AdWords-Anzeige im Right Ad³²⁷

Soft Sheen
Great prices on hair care products
Feed your passion on eBay.co.uk!
www.ebay.co.uk.haircare

Abb. 13 – Rekonstruktion einer in der Rs *L'Oréal ua/eBay* streitigen AdWords-Anzeige im Right Ad³²⁸

³²⁶ Rekonstruktion nach den Vorgaben in der Rs *L'Oréal ua/eBay*, [2009] EWHC 1094 (Ch) Rn 27.

³²⁷ S FN 326.

³²⁸ S FN 326.

Magie Noire
Fantastic low prices on fragrances
Buy it. Sell it. Love it. eBay.
www.ebay.co.uk/fragrances

Abb. 14 – Rekonstruktion der in der Rs *L'Oréal ua/eBay* streitigen AdWords-Anzeige im Right Ad³²⁹

Mittels Klick auf die in Abb. 11 bis Abb. 14 blau gehaltenen Links gelangte man zu einer eBay-Webseite mit eingeblendetem Suchergebnis zum Begriff „shu uemura“ und damit zu mehreren Artikeln, von denen der Großteil die Markenrechte von L'Oréal verletzten.³³⁰

3. Vorlagefragen

3.1. Anbieter von Internetreferenzierungsdiensten³³¹

In den Rs *Google France und Google* und *Interflora und Interflora British Unit* ist der EuGH ua zur Beurteilung der Verantwortlichkeit von Internetreferenzierungsdienstleistern berufen gewesen.³³² Im Speziellen hat er sich mit folgender Frage beschäftigt: Darf der Markeninhaber es dem Anbieter eines Internetreferenzierungsdiensts verbieten, auf ein mit seiner Marke identisches oder

³²⁹ S FN 326.

³³⁰ Vgl SA Rs C-324/09 (*L'Oréal ua/eBay*) Rn 38 f.

³³¹ Vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (*Google France und Google*) Rn 32, 37, 41. Zu den diesbezüglichen Vorlagefragen in der Rs C-323/09 (*Interflora und Interflora British Unit*), s FN 332.

³³² So im Rahmen der jeweils ersten Vorlagefrage in den Rs C-236/08 und C-237/08 sowie in der zweiten Vorlagefrage in der Rs C-238/08 in den verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (*Google France und Google*). Die Vorlagefragen Nr 5-10 in *Interflora und Interflora British Unit* haben zwar die Verantwortlichkeit von Internetreferenzierungsdienstleistern nach Art 5 Abs 1 lit a und Abs 2 MRL bzw Art 9 Abs 1 lit a und lit c GMV betroffen. Im Zuge der Antwort auf ein Ersuchen um Klarstellung der Vorlagefragen nach Art 104 § 5 EuGH-VerfO hat das vorlegende Gericht diese Vorlagefragen Nr 5-10 jedoch zurückgezogen. Soin wird im Zusammenhang mit der Verantwortlichkeit von Internetreferenzierungsdienstleistern und der diesbezüglichen Rsp des EuGH im Folgenden nur mehr auf den Fall *Google France und Google* Bezug genommen.

ihr ähnliches Schlüsselwort hin, welches von dessen Kunden (dh Dritten) ausgewählt und von diesem Anbieter akzeptiert und gespeichert wurde, ohne Zustimmung des Markeninhabers, Anzeigen von Dritten für deren Waren oder Dienstleistungen erscheinen zu lassen, die mit den von der Marke erfassten identisch oder ihnen ähnlich sind?³³³ Da die Rs *Google France und Google vs Louis Vuitton Malletier* die Benutzung von bekannten Marken betroffen hat, ist der EuGH in dieser Rs darüber hinaus auch nach der Auslegung des Art 5 Abs 2 MRL und Art 9 Abs 1 lit c GMV befragt worden.³³⁴

3.2. Werbende³³⁵

Der EuGH war in den Rs *BergSpechte* und *Eis.de* ausschließlich zur Beurteilung der Benutzung von mit herkömmlichen Marken identischen und/oder ihnen ähnlichen Zeichen als Schlüsselwort im Rahmen des Internetreferenzierungsdiensts Google AdWords durch Werbende, berufen. In den Rs *Google France und Google*,³³⁶ *Portakabin*, *Interflora* und *Interflora British Unit* sowie *L'Oréal ua/eBay* oblag ihm neben dieser, auch die Beurteilung weiterer Auslegungsfragen.³³⁷ Die werbenden Dritten in den einzelnen Fällen waren zum größten Teil Mitbewerber der Markeninhaber, die identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen wie diese vertrieben bzw bewarben, aber auch Wiederverkäufer sowie Betreiber elektronischer

³³³ Die Dritten (dh Kunden des Referenzierungsdienstleisters) in der Rs *Google France und Google* vertrieben Nachahmungen von Waren des Markeninhabers (C-236/08) bzw standen einfach mit diesem in Wettbewerb (C-237/08 und C-238/08), vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 23, 42.

³³⁴ Zweite Vorlagefrage der Rs C-236/08; Des Weiteren ist der EuGH über diese Fragen hinaus auch zur Auslegung von Art 14 E-CommerceRL berufen gewesen, s je die dritte Vorlagefrage der Rs C-236/08 und C-238/08 und die zweite Vorlagefrage der Rs C-237/08, vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google).

³³⁵ Vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 41; Rs C-278/08 (*BergSpechte*) Rn 15; Rs C-91/09 (*Eis.de*) Rn 13; Rs C-558/08 (*Portakabin*) Rn 21; SA Rs C-323/09 (*Interflora* und *Interflora British Unit*) Rn 30; SA Rs C-324/09 (*L'Oréal ua/eBay*) Rn 45.

³³⁶ Erste Vorlagefrage in der Rs C-238/08 in den verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google).

³³⁷ Die Vorlageersuchen in den Rs *Portakabin* und *L'Oréal ua/eBay* haben des Weiteren ua auch die Frage nach der Auslegung der Schrankenbestimmungen des Art 6 MRL und der Art 7 MRL bzw Art 13 GMV betroffen.

Marktplätze.³³⁸ Alle diese Fälle haben sich auf die folgende Frage bezogen: Liegt eine Benutzung iSv Art 5 Abs 1 MRL bzw Art 9 Abs 1 GMV vor,³³⁹ wenn ein Werbender ein mit einer Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen als Schlüsselwort zu dem Zweck bei einem Suchmaschinenbetreiber angibt,³⁴⁰ dass bei Eingabe dieses Schlüsselworts als Suchwort in die Suchmaschine eine Anzeige, die einen Absatz fördernden elektronischen Verweis (dh Hyperlink) zur Webseite des Dritten enthält,³⁴¹ als Werbung für Waren oder Dienstleistungen erscheint, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist? In der Rs *BergSpechte* hat das vorlegende Gericht darüber hinaus gehend noch gefragt, ob es für die Beantwortung dieser Frage einen Unterschied macht, ob die aufgerufene Werbung in der Trefferliste oder in einem davon räumlich getrennten Werblock aufscheint und ob sie als „Anzeige“ gekennzeichnet ist?

Mit einer parallelen Frage ist der EuGH auch in der Rs *Portakabin* konfrontiert worden. In demselben Fall ist ferner danach gefragt worden, ob es einen Unterschied macht, ob die vom Anzeigenkunden beworbenen Waren oder Dienstleistungen bereits in der Anzeige auf der Webseite des Suchmaschinenbetreibers angeboten werden, oder ob ein solches Angebot erst auf der Webseite des Werbenden erscheint, auf die der Internetnutzer über die Verweisung in der Anzeige

³³⁸ Mitbewerber in der Rs C-238/08 in den verb Rs *Google France und Google*; Rs C-278/08 (*BergSpechte*); Rs C-91/09 (*Eis.de*); Rs C-323/09 (*Interflora und Interflora British Unit*); sowohl Mitbewerber als auch Wiederverkäufer in der Rs C-558/08 (*Portakabin*); Betreiber eines elektronischen Marktplatzes in der Rs C-324/09 (*L'Oréal ua/eBay*).

³³⁹ Gemeinschaftsmarken wurden allerdings nur im Fall *Interflora und Interflora British Unit* benutzt.

³⁴⁰ Bzw „Reservierung“ eines Schlüsselworts gem dem Vorlageersuchen in der Rs *Google France und Google*; „Buchung“ eines Keywords in *BergSpechte*; „Angabe“ eines Schlüsselworts in *Eis.de* und in *Portakabin* und „Auswahl“ eines Keywords in *Interflora und Interflora British Unit*.

³⁴¹ Die Vorlagefragen in der Rs *L'Oréal ua/eBay* sind weiters im Kontext eines Falls gestellt worden, in dem die Nutzer mittels Klicks auf ein mit einer Marke identisches Zeichen in der besagten Suchmaschinen-Werbeanzeige direkt zu einer Webseite des Betreibers eines elektronischen Marktplatzes, dh <ebay.co.uk>, mit folgenden Eigenschaften geleitet wurden: Die Zielseite enthielt eine Liste von Ergebnissen, die aus Anzeigen oder Verkaufsangeboten von Dritten für Waren bestand, die mit denen identisch waren, für die diese Marke eingetragen wurde. Dabei verletzten aufgrund der Statusunterschiede (dh unter den Ergebnissen fanden sich Plagiate, Waren bei denen die Erschöpfungsfolge gem Art 7 Abs 1 MRL bzw Art 13 Abs 1 GMV eingetreten war und solche bei denen dies nicht der Fall war) der betreffenden Waren, einige dieser Anzeigen oder Verkaufsangebote die besagte Marke, andere dagegen nicht, vgl Vorlagefragen Nr 5 und 6 in der Rs C-324/09 (*L'Oréal ua/eBay*).

„durchgeklickt“ werden kann. Ausschließlich in der Rs *Interflora und Interflora British Unit* hat sich dem EuGH dieselbe Frage auch im Bezug auf die Benutzung von bekannten Marken iSv Art 5 Abs 2 MRL bzw Art 9 Abs 1 lit c GMV gestellt.

4. Rsp des EuGH zum Keyword-Advertising

4.1. Verantwortlichkeit von Referenzierungsdienstleistern

Der EuGH hat in seinem U in der Rs *Google France und Google* in Zusammensetzung der GK (dh Große Kammer) entschieden, dass der Anbieter eines Internetreferenzierungsdiensts, dh Google, im Rahmen dieses Diensts mit (Gemeinschafts-) Marken identische Zeichen nicht iSv Art 5 Abs 1 und Abs 2 MRL bzw Art 9 Abs 1 GMV benutzt.³⁴² Die Entscheidungsgründe werden im Folgenden näher erläutert.³⁴³

4.1.1. Herkömmliche Marken³⁴⁴

Die Frage der Verantwortlichkeit von Internetreferenzierungsdienstleistern ist für den EuGH nach Art 5 Abs 1 lit a und nicht nach lit b MRL zu prüfen gewesen. In den Ausgangssachverhalten wurde nämlich mit der Nutzung von mit Marken identischen Schlüsselwörtern bzw Zeichen bezweckt und bewirkt, dass Werbelinks zu Webseiten gezeigt wurden, auf denen Waren oder Dienstleistungen angeboten wurden,³⁴⁵ die mit denjenigen identisch waren, für die die Marke eingetragen gewesen war. Im nächsten Schritt hat der EuGH das Vorliegen der Voraussetzung der Benutzung im geschäftlichen Verkehr geprüft. Diese ist nach seiner stRsp dann gegeben, wenn die

³⁴² Vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (*Google France und Google*) Rn 121. In den Rs C-236/08 in *Google France und Google* sowie in *Interflora und Interflora British Unit* ist der EuGH sowohl zur Auslegung des Art 5 MRL als auch des Art 9 GMV berufen gewesen, vgl Kapitel B.I.2.1 und B.I.2.5.

³⁴³ Im Zentrum dieser Erläuterung steht einzig und allein das U des EuGH in *Google France und Google*. Zur entsprechenden Begründung wird auf Kapitel B.I.3.1 und insb auf FN 332 verwiesen.

³⁴⁴ Vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (*Google France und Google*) Rn 42 ff, 53 ff, 99, 121.

³⁴⁵ Dh in der Rs *Google France und Google* Lederwaren (C-236/08) bzw Dienstleistungen der Veranstaltung von Reisen (C-237/08) bzw Dienstleistungen der Ehevermittlung (C-238/08).

Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt.³⁴⁶ Bezogen auf den Ausgangssachverhalt hat der EuGH festgestellt, dass der Anbieter eines Internetreferenzierungsdiensts im Rahmen dieses Diensts eine kommerzielle Tätigkeit ausübt und einen wirtschaftlichen Vorteil anstrebt. Zwar handelt er dabei im Geschäftsverkehr, jedoch ist daraus nicht zu folgern, dass der Internetreferenzierungsdienstleister die streitigen Zeichen auch selbst iSd Art 5 MRL benutzt. Er lässt es nämlich nur zu, dass der Werbende ein mit einer Marke identisches Zeichen als Schlüsselwort aussucht, speichert es und blendet anhand dieses Zeichens die Werbeanzeige seines Kunden ein.³⁴⁷ Hingegen *benutzt* der das Zeichen aussuchende Kunde dieses jedenfalls in seiner eigenen kommerziellen Kommunikation. Die Tätigkeit des Internetreferenzierungsdienstleisters ist sohin nicht als eigene Benutzung iSv Art 5 MRL zu qualifizieren gewesen. Aus diesen Gründen hat der EuGH geurteilt, dass seitens des Erbringers des Referenzierungsdiensts keine *Benutzung* im Geschäftsverkehr vorliegt. Der Umstand der Vergütung des Referenzierungsdienstleisters für die Benutzung der Zeichen durch seine Kunden im Rahmen seines Diensts hat diese Schlussfolgerung nicht entkräften können. Die technischen Voraussetzungen für die Benutzung eines Zeichens zu schaffen und sich diese Dienstleistung vergüten zu lassen, ist somit nicht mit einer eigenen Benutzung iSv Art 5 MRL gleichzusetzen gewesen. Soweit der Referenzierungsdienstleister seinem Kunden eine solche Benutzung ermöglicht, ist seine Rolle aber gegebenenfalls nach anderen Rechtsvorschriften als Art 5 MRL zu beurteilen, wie etwa den Bestimmungen der E-CommerceRL.

³⁴⁶ Vgl. verb. Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 50 und dort zitierte Rsp; Vgl. ferner Teil I, Kapitel F.II.

³⁴⁷ In den beurteilten Rs handelte es sich bei den Werbenden um Mitbewerber (C-237/08 und C-238/08) bzw. Nachahmer (C-236/08) des Markeninhabers. Demnach erbrachte der Anbieter der Internetreferenzierungsdienstleistung diese sowohl für solche Wirtschaftsteilnehmer als auch für die Markeninhaber, vgl. verb. Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 54.

4.1.2. Bekannte Marken³⁴⁸

Parallel zur eben unter Punkt 4.1.1. besprochenen Frage, ist dem EuGH auch jene der Auslegung der Benutzung einer bekannten Marke iSv Art 5 Abs 2 MRL gestellt worden. Nach den Feststellungen des vorlegenden Gerichts in der Rs C-236/08 ermöglichte Google es den Werbenden, die den Internetnutzern Nachahmungen von Vuitton-Waren vorgeschlugen, mit den bekannten Vuitton-Marken identische Schlüsselwörter auszuwählen und mit anderen Schlüsselwörtern wie „Imitat“ und „Kopie“ zu kombinieren. Der EuGH hat entschieden, dass der Inhaber einer bekannten Marke die Tätigkeit durch den Referenzierungsdienstleister im Bezug auf seine Marke, parallel zu demjenigen der herkömmlichen Marke, ebensowenig verbieten kann. An dem Fehlen der eigenen Benutzung hat daher ebenfalls der Anspruch gem Art 5 Abs 2 MRL zu scheitern. Ferner haben auch nicht die oben angeführten besonderen Umstände eine andere Beurteilung geboten. Die jüngere Rsp des EuGH, wonach es Dritten nach Art 5 Abs 2 MRL verboten werden kann, sich in den Bereich der Sogwirkung der bekannten Marke zu begeben,³⁴⁹ ist auf den Ausgangssachverhalt in der Rs C-236/08 nicht anwendbar gewesen. In einem Obiter Dictum hat der EuGH jedoch ausgesprochen, dass diese Rsp sehr wohl für im Internet Werbende relevant ist, die mittels der Benutzung von mit bekannten Marken identischen Zeichen, Waren zum Verkauf anbieten, die Nachahmungen von Waren des Markeninhabers darstellen.

4.2. Verantwortlichkeit von Werbendetreibenden

Der EuGH hat in seinen EEn in den Rs *Google France und Google, BergSpechte, Eis.de, Portakabin, L'Oréal ua/eBay* und *Interflora und Interflora British Unit* erstens entschieden und bestätigt, dass das Werben mittels einem mit einer fremden Marke identischen oder ihr ähnlichen Schlüsselwort im Rahmen eines

³⁴⁸ Vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 100 ff.

³⁴⁹ Vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 102 und dort zitierte Rsp. Zur unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke s Teil I, Kapitel D.IV.5.

Internetreferenzierungsdiensts durch andere Wirtschaftsteilnehmer eine (mögliche) Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion und eine Verwechslungsgefahr nach Art 5 Abs 1 lit a und lit b MRL bzw Art 9 Abs 1 lit a, lit b GMV zur Folge haben und damit die Rechte des Inhabers einer herkömmlichen Marke verletzen kann, wenn die Anzeigengestaltung vage im Hinblick auf die kommerzielle Herkunft der beworbenen Produkte ist.³⁵⁰ Des Weiteren hat der EuGH in der Rs *Interflora und Interflora British Unit* geurteilt, dass eine solche Benutzung grds auch die Investitionsfunktion der herkömmlichen Marke beeinträchtigen kann, wenn bestimmte Auswirkungen auf den Erwerb oder den Erhalt des Rufs der Marke gegeben sind. Darüber hinaus hat sich der EuGH im Rahmen letzterer Rs auch mit dem Schutz der bekannten Marke gegen Keyword-Advertising auseinandergesetzt. Im Anschluss wird zuerst auf die Ausführungen des EuGH im Bezug auf die gemeinsamen Elemente des Art 5 Abs 1 MRL eingegangen. Da in allen im Folgenden zu erörternden Fällen außer Zweifel stand, dass die Markeninhaber der Werbung mit ihren Marken im Rahmen des Internetreferenzierungsdiensts nicht zugestimmt hatten, wird auf diesen Punkt nicht gesondert eingegangen. Schließlich werden im Rahmen der beiden Unterpunkte 4.2.1.c.) und 4.2.1.d.) ausschließlich die spezifischen Tatbestandsvoraussetzungen des Identitätsschutzes, dh (mögliche) Beeinträchtigung der Funktionen der Marke und des Verwechslungsschutzes, dh Verwechslungsgefahr, besprochen. Das Ende bildet die Erörterung der Rsp des EuGH zum Schutz bekannter Marken gegen Keyword-Advertising durch Dritte.

³⁵⁰ Vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 121; Rs C-278/08 (BergSpechte) Rn 45; Rs C-91/09 (Eis.de) Rn 29; Rs C-558/08 (Portakabin) Rn 94; Rs C-324/09 (L'Oréal ua/eBay) Rn 94; Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 96.

4.2.1. Herkömmliche Marken

a.) Benutzung im geschäftlichen Verkehr³⁵¹

Nach stRsp des EuGH ist die Benutzung eines mit einer Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens iSv Art 5 Abs 1 und 2 MRL im geschäftlichen Verkehr dann gegeben, wenn diese im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt.³⁵² Der EuGH hat bestimmt, dass eine solche Benutzung im geschäftlichen Verkehr im Fall der Werbung mittels Keyword-Advertising-Systemen verwirklicht ist. Aus Sicht des Werbenden wird nämlich mit der Auswahl des mit der Marke identischen Schlüsselworts bezweckt und bewirkt, dass ein Werbelink zu der Webseite gezeigt wird, auf der er seine Waren und Dienstleistungen anbietet. Das als Schlüsselwort ausgewählte Zeichen ist der Auslöser für das Erscheinen seiner Werbung und er benutzt es daher im Zusammenhang mit seiner kommerziellen Tätigkeit und nicht bloß im privaten Bereich.³⁵³

b.) Benutzung für Waren oder Dienstleistungen³⁵⁴

aa.) Für Waren oder Dienstleistungen (nicht ausschließlich) des Dritten

Nach stRsp des EuGH betrifft Art 5 Abs 1 MRL idR die Benutzung eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens für die Waren oder Dienstleistungen des Dritten und nicht für diejenigen des Markeninhabers.³⁵⁵ Sie kann sich ggf auch

³⁵¹ Vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 50 ff; Rs C-278/08 (BergSpechte) Rn 18; Rs C-91/09 (Eis.de) Rn 17; Rs C-558/08 (Portakabin) Rn 27; Rs C-324/09 (L'Oréal ua/eBay) Rn 87; Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 30.

³⁵² S Teil I, Kapitel F.II.

³⁵³ Vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 52; Rs C-278/08 (BergSpechte) Rn 18; Rs C-91/09 (Eis.de) Rn 17; Rs C-558/08 (Portakabin) Rn 27.

³⁵⁴ Vgl Verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 59 ff; Rs C-278/08 (BergSpechte) Rn 19; Rs C-91/09 (Eis.de) Rn 18; Rs C-558/08 (Portakabin) Rn 28; Rs C-324/09 (L'Oréal ua/eBay) Rn 89 ff; Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 31.

³⁵⁵ S Teil I, Kapitel F.III.2.

auf Waren oder Dienstleistungen einer anderen Person beziehen, etwa einer solchen, für deren Rechnung der Dritte handelt.³⁵⁶ Daher steht auch eine Fallkonstellation wie diejenige in der Rs *L'Oréal ua/eBay*, in der der Erbringer einer Dienstleistung ein einer fremden Marke entsprechendes Zeichen als Schlüsseswort benutzt, um für Waren zu werben, die einer seiner Kunden mit Hilfe dieser Dienstleistung (dh Betreiben eines Onlinemarktplatzes) vermarktet, dem eben zitierten Erfordernis nicht entgegen.³⁵⁷ Dies aber unter der Prämisse, dass gleichzeitig eine Verbindung (s dazu unten Punkt cc.) zwischen dem benutzten Zeichen und der erbrachten Dienstleistung hergestellt wird.

bb.) Keine fremden Marken „in“ der Werbung selbst notwendig

In seinen Een zum Keyword-Advertising hat der EuGH bestimmt, dass eine Benutzung für Waren oder Dienstleistungen des Werbenden iSd Art 5 Abs 1 MRL selbst dann vorliegt, wenn das als Schlüsselwort ausgewählte Zeichen nicht *in* der Werbeanzeige selbst erscheint.³⁵⁸ Des Weiteren hat er klargestellt, dass die in Art 5

³⁵⁶ Vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (*Google France und Google*) Rn 60 und dort zitierte Rsp; Benutzt ein Wirtschaftsteilnehmer ein einer Marke entsprechendes Zeichen für Waren, die nicht seine eigenen sind – dh in dem Sinn, als er keine Rechte an ihnen hat – steht dieser Umstand einer Subsumption dieser Benutzung unter Art 5 MRL nicht entgegen, vgl Rs C-324/09 (*L'Oréal ua/eBay*) Rn 91 und dort zitierte Rsp.

³⁵⁷ Hingegen hat hinsichtlich jener Verwendung von *L'Oréal*-Marken als Schlüsselwörter, mittels derer die eigene Dienstleistung von eBay und nicht die Verkaufsangebote ihrer Nutzer beworben worden ist, keine Benutzung für Waren oder Dienstleistungen iSv Art 5 Abs 1 lit a oder lit b MRL vorgelegen. Die Dienstleistung von eBay, dh die Bereitstellung eines Onlinemarktplatzes, ist nämlich mit den Waren von *L'Oréal*, dh Parfums, Kosmetika und Haarpflegemittel, weder identisch, noch ihnen ähnlich. Somit liegt nach der Rsp des EuGH keine Benutzung für identische oder ähnliche Waren bzw Dienstleistungen iSv Art 5 Abs 1 lit a oder lit b MRL vor. In diesem Zusammenhang hat der EuGH jedoch leider nicht spezifiziert, welche Art von Anzeige dieser Feststellung zugrunde liegt, dh eine solche, in der die fremden Marken vorkommen oder eine neutrale Anzeige nur für den eBay-Dienst selbst ohne solche Marken. Es ist jedoch mE davon auszugehen, dass sich die eben zitierte Feststellung des EuGH wohl nur auf den hypothetischen Fall einer neutralen Anzeige, die keine fremden Marken beinhaltet, bezogen hat, weil im Fall der Verwendung von fremden Marken auch in den Anzeigen iAR eine offenkundige Assoziation zwischen den Markenprodukten und der Möglichkeit, diese über den eBay-Marktplatz zu erwerben, gegeben sein wird. Damit ist eine Verbindung zwischen Zeichen und Dienstleistung hergestellt und eine Benutzung für Waren oder Dienstleistungen iSd Rsp des EuGH vorliegend.

³⁵⁸ In der Rs C-236/08 (*Google France und Google/Louis Vuitton*) kamen die streitigen Zeichen *in* der Anzeige des Werbenden vor. In den Rs *Portakabin* und *L'Oréal ua/eBay* kamen solche Zeichen in den Überschriften der Anzeigen der Werbenden vor. Im Gegensatz dazu kamen in allen übrigen Fällen in den Anzeigen selbst keine streitigen Zeichen vor. Die Zeichen wurden in diesen Fällen von den

Abs 3 MRL aufgezählten Handlungen, wie ua die Benutzung von mit Marken identischen oder ihnen ähnlichen Zeichen in der Werbung, Benutzungen für Waren oder Dienstleistungen darstellen.³⁵⁹ Der Katalog des Art 5 Abs 3 MRL enthält eine nicht erschöpfende Aufzählung der Benutzungsformen, die der Markeninhaber verbieten kann. Diese ist aber zu einem Zeitpunkt erstellt worden, als der elektronische Geschäftsverkehr und die Werbung in diesem Rahmen noch nicht richtig zur Entfaltung gekommen ist. Die elektronischen Formen des Geschäftsverkehrs und der Werbung können jedoch typischerweise zu anderen als den im Katalog aufgezählten Benutzungsformen führen. Somit ist der Umstand, dass das von dem Dritten zu Werbezwecken benutzte Zeichen nicht in allen Fällen in der Werbung selbst vorkommt,³⁶⁰ für sich allein noch kein Hindernis für die Subsumption unter den Begriff der Benutzung für Waren oder Dienstleistungen iSv Art 5 Abs 1 MRL. Der EuGH ist dabei von folgendem Szenario im Hinblick auf die Beurteilung der Werbung im Rahmen eines Internetreferenzierungsdiensts ausgegangen: Einerseits zielt der Werbende durch die Auswahl eines mit einer Marke identischen oder ihr ähnlichen Schlüsselworts darauf ab, dass die nach diesem suchenden Internetnutzer neben den Links zum Markeninhaber auch auf den Werbelink des Werbenden klicken. Andererseits wollen die nach einem Markennamen suchenden Internetnutzer idR Informationen oder Angebote über die Waren oder Dienstleistungen dieser Marke finden.³⁶¹ Lässt der Internetnutzer diese Werbelinks nun nicht überhaupt von vornherein als irrelevant außer Acht und verwechselt sie darüber hinaus nicht mit denen des Inhabers der Marke, so kann er sie als Vorschlag einer Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers betrachten. Parallel zu seiner Rsp zur vergleichenden Werbung hat der EuGH daher bestimmt, dass eine Benutzung für Waren oder Dienstleistungen des Werbenden gegeben ist, wenn dieser ein mit der Marke eines Mitbewerbers identisches Zeichen

Werbenden ausschließlich als Schlüsselwörter zur Einblendung von Anzeigen ausgewählt, vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 62 f; Rs C-558/08 (Portakabin) Rn 27; Rs C-324/09 (L'Oréal ua/eBay) Rn 40; Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 31.

³⁵⁹ Vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 61, 65 f.

³⁶⁰ S FN 358.

³⁶¹ Vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 67 f.

benutzt, um zu erreichen, dass der Internetnutzer nicht nur die von diesem Mitbewerber angebotenen Waren oder Dienstleistungen, sondern auch die seinen wahrnimmt.³⁶² Es ist nämlich gerade darin eine Benutzung für Waren oder Dienstleistungen zu sehen gewesen, dass ein Werbender ein mit einer fremden Marke identisches Zeichen benutzt, um Internetnutzern eine Alternative zum Angebot des Inhabers dieser Marke anzubieten. Unerheblich ist es in diesem Zusammenhang ferner insb gewesen, dass ein mit einer Marke identisches Zeichen nicht nur für gebrauchte Produkte dieser Marke, sondern auch für die Produkte anderer Hersteller benutzt worden ist.³⁶³

cc.) Verbindung zwischen Zeichen und Waren oder Dienstleistungen

Eine Benutzung für Waren oder Dienstleistungen ist klarerweise auch dann zu bejahen gewesen, wenn der Werbende durch die Verwendung der fremden Marke als Schlüsselwort nicht das eben genannte Ziel der Präsentation seiner Waren oder Dienstleistungen als Alternative zu den Markenwaren bzw -dienstleistungen verfolgt hat, sondern jenes, die Internetnutzer über die Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen in die Irre zu führen, indem er sie zu der Annahme verleitet hat, dass sie vom Markeninhaber oder einem wirtschaftlich mit ihm verbundenen Unternehmen stammen. Nach der Rsp des EuGH liegt eine Benutzung nämlich jedenfalls dann vor, wenn der Dritte das mit der Marke identische Zeichen in der Weise benutzt, dass eine Verbindung zwischen dem Zeichen und den vertriebenen Waren oder erbrachten Dienstleistungen hergestellt wird.³⁶⁴ Eine Verbindung solcher Art ist auch in der Rs *L'Oréal ua/eBay* in dem Fall hergestellt worden, in dem eBay fremde Marken als Schlüsselwörter benutzt hat, um für den Verkauf von Markenprodukten durch als Verkäufer auftretende eBay-Kunden zu werben. Diese Benutzung ist unter Art 5 Abs 1 MRL zu subsumieren gewesen, weil eine Verbindung

³⁶² Vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 70 f.

³⁶³ Vgl Rs C-558/08 (Portakabin) Rn 28.

³⁶⁴ Vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 72 und dort zitierte Rsp.

zwischen streitigem Zeichen und erbrachter Dienstleistung, dh die Geschäftsvermittlung über einen Onlinemarktplatz, hergestellt worden ist.³⁶⁵

dd.) Angebot zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen erst auf verlinkter Webseite

Der EuGH hat weiters klargestellt, dass es unerheblich ist, ob die mit der Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen bereits in der Anzeige selbst,³⁶⁶ oder erst auf der Webseite des Werbenden zum Kauf angeboten werden, zu der der Internetnutzer beim Anklicken des Werbelinks weitergeleitet wird.³⁶⁷ Dieser Werbelink und die Werbebotschaft sind knapp gehalten und erlauben es dem Werbenden idR nicht, bestimmte Verkaufsangebote zu formulieren oder einen vollständigen Überblick über die von ihm vertriebenen Produkt- oder Dienstleistungsarten zu geben. Entscheidend für die Beurteilung des Vorliegens einer Benutzung für Waren oder Dienstleistungen ist nur die bereits besprochene Feststellung des EuGH gewesen, wonach der Werbende durch die Auswahl einer fremden Marke als Schlüsselwort darauf abzielt, dass Internetnutzer, die diese als Suchbegriff eingeben, auf seinen Werbelink klicken, um sein Verkaufsangebot kennenzulernen.

³⁶⁵ Der EuGH hat in der Rs *L'Oréal ua/eBay*, geurteilt, dass eine Verbindung hervorgerufen worden ist, weil eine „[...] *offenkundige Assoziation zwischen den in diesen Anzeigen erwähnten Markenprodukten* [...]“ und der Möglichkeit, diese über den Onlinemarktplatz des Dritten zu erwerben, bestanden hat, vgl Rs C-324/09 (*L'Oréal ua/eBay*) Rn 93; Für die konkrete Herstellung einer Verbindung war demnach für den EuGH die Darstellung der Marke *in* der Anzeige ausschlaggebend. Da er nicht die Abkürzung genommen und entschieden hat, dass eine Benutzung *in* der Werbung und damit automatisch gleichzeitig eine solche für Waren oder Dienstleistungen vorliegt, wollte er offenbar sicherstellen, dass auch Fälle erfasst werden, in denen die fremde Marke nicht auch in der Anzeige dargestellt wird. Darauf, wann in letztgenannter Fallkonstellation eine Verbindung als hergestellt gilt, ist der EuGH jedoch nicht eingegangen. Es bleibt abzuwarten, ob nationale Gerichte in einem ähnlich gelagerten Fall eine Verbindung möglicherweise schon dann bejahen, wenn der Anbieter einer Plattform für Onlinehandel, wie eBay, mit einem einer fremden Marke identischen Keyword bloß für die entsprechende Warengattung wirbt, für die die Marke eingetragen ist, ohne jedoch darin auf die Markenprodukte zu verweisen. Zur Rsp des EuGH in der Rs *Google France und Google*, wonach alle Benutzungshandlungen des Katalogs in Art 5 Abs 3 MRL, dh auch die Benutzung *in* der Werbung, automatisch als Benutzung für Waren oder Dienstleistungen einzustufen sind, s verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (*Google France und Google*) Rn 61 und dort zitierte Rsp.

³⁶⁶ So wie sie auf der Ergebnisseite des Anbieters des Internetreferenzierungsdiensts rechts oder oberhalb der natürlichen Ergebnisse erscheint.

³⁶⁷ Vgl Rs C-558/08 (*Portakabin*) Rn 41 ff.

c.) Identitätsschutz³⁶⁸ – Beeinträchtigung der Funktionen der Marke³⁶⁹

Der Gerichtshof ist hinsichtlich der Benutzung von mit Marken identischen Zeichen als Schlüsselwörter im Rahmen eines Internetreferenzierungsdiensts zur Prüfung der herkunftshinweisenden-, der Investitions- und der Werbefunktion berufen gewesen, wobei die ersten beiden nur unter bestimmten Umständen, letztere hingegen nie beeinträchtigt sind bzw sein können.³⁷⁰

aa.) Herkunftshinweisende Funktion

Bei der Prüfung der (möglichen) Beeinträchtigung der Hauptfunktion ist es nach dem EuGH va auf die Gestaltung der Anzeige in der gleichnamigen Rubrik angekommen.³⁷¹ Schließlich hat er zwei Fallszenarien individualisiert, in denen auf eine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion zu schließen ist:³⁷²

1. In der Anzeige des Dritten wird **suggestiert**, dass zwischen diesem Dritten und dem Markeninhaber eine **wirtschaftliche Verbindung** besteht.

³⁶⁸ Vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 49, 75 ff, 121; Rs C-278/08 (BergSpechte) Rn 20 f, 29 ff, 45; Rs C-91/09 (Eis.de) Rn 20 ff; Rs C-558/08 (Portakabin) Rn 26, 29 ff, 44, 54, 94; Rs C-324/09 (L'Oréal ua/eBay) Rn 94 ff; Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 34.

³⁶⁹ Vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 75 ff. S ferner Teil I, Kapitel F.IV.2.

³⁷⁰ Vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 81; Rs C-278/08 (BergSpechte) Rn 32; Rs C-91/09 (Eis.de) Rn 21; Rs C-558/08 (Portakabin) Rn 31; Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 43.

³⁷¹ Vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 82 und dort zitierte Rsp. S ferner Teil I, Kapitel F.IV.2.2.

³⁷² Vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 89 f, 121; Rs C-278/08 (BergSpechte) Rn 36, 45; Rs C-91/09 (Eis.de) Rn 24, 26 f, 29; Rs C-558/08 (Portakabin) Rn 34 f, 95; Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 45.

2. In der Anzeige wird das Bestehen einer wirtschaftlichen Verbindung zwar nicht suggeriert, sie ist aber hinsichtlich der Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen **so vage** gehalten, dass ein normal informierter und angemessen aufmerksamer Internetnutzer auf der Grundlage des Werbelinks und der ihn begleitenden Werbebotschaft nicht erkennen kann, ob der Werbende im Verhältnis zum Markeninhaber Dritter oder vielmehr mit diesem wirtschaftlich verbunden ist.

Auf eine im eben beschriebenen Sinn vage Anzeige ist insb in dem Fall zu schließen, in dem die Internetnutzer zu der nicht den Tatsachen entsprechenden Annahme verleitet werden, dass der Lieferdienst eines Dritten zu einem Markeninhaber-Vertriebsnetz gehört.³⁷³ Entsprechend der Zusammensetzung der relevanten Verkehrskreise ist keine Beeinträchtigung gegeben, wenn nur einige Internetnutzer die Anzeige als unklar bezüglich der Herkunft der Dienstleistung befinden. Vielmehr muss der normal informierte angemessen aufmerksame Internetnutzer dieser Vorstellung unterliegen.³⁷⁴ Zur Klärung dieser Frage hat es gem der Rsp des EuGH zweier Prüfungsschritte bedurft:³⁷⁵

1. Verfügt der Durchschnittsinternetnutzer über ein **allgemeines Wissen** darüber, dass der Lieferdienst des Dritten nicht mit dem Vertriebsnetz assoziiert ist, sondern mit diesem in Wettbewerb steht?

2. Fehlt ein solches allgemeines Wissen, so ist weiter danach zu fragen, ob aus der **konkreten Werbeanzeige** erkennbar ist, dass der Lieferdienst des Dritten nicht zum Vertriebsnetz gehört? Bei diesem Prüfungsschritt ist insb die Struktur des Vertriebsnetzes zu berücksichtigen. Besteht es aus vielen Einzelhändlern, die sich hinsichtlich ihrer Größe und ihres Geschäftsprofils stark unterscheiden, kann es für den Durchschnittsinternetnutzer besonders schwer sein, ohne Hinweis des Werbenden zu erkennen, ob dieser dem Vertriebsnetz angehört.

³⁷³ In der Rs *Interflora und Interflora British Unit* war Interflora die Betreiberin eines weltweiten Blumenliefernetzes. Gab man über die Interflora-Website eine Bestellung ab, erfüllte ein mit diesem Netz assoziierter Florist die Order, vgl Rs C-323/09 (*Interflora und Interflora British Unit*) Rn 14 f, 48 f.

³⁷⁴ Vgl Rs C-323/09 (*Interflora und Interflora British Unit*) Rn 50.

³⁷⁵ Vgl Rs C-323/09 (*Interflora und Interflora British Unit*) Rn 51 ff.

Zwei Punkte haben daher für den EuGH im Rahmen der Prüfung der Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion durch Keyword-Advertising offenbar den Ausschlag gegeben. Erstens hat er der Beurteilung folgendes Szenario zugrunde gelegt: Die fragliche Anzeige erscheint sofort, sobald ein Internetnutzer die Marke als Suchwort eingegeben hat und sie zu einem Zeitpunkt gezeigt wird, zu dem die Marke auf dem Bildschirm auch in ihrer Eigenschaft als Suchwort sichtbar bleibt. In einer solchen Situation kann sich der Internetnutzer bezüglich des Ursprungs der betroffenen Waren oder Dienstleistungen irren und daher die Benutzung des Zeichens als Schlüsselwort, das das Erscheinen der Anzeige auslöst, den Eindruck entstehen lassen, dass im geschäftlichen Verkehr eine konkrete Verbindung zwischen den betroffenen Waren oder Dienstleistungen und dem Markeninhaber besteht.³⁷⁶ Zweitens hat der EuGH die Hauptfunktion der Marke auf dem Gebiet des elektronischen Geschäftsverkehrs betont,³⁷⁷ die danach ua darin besteht, es einem Internetnutzer bei der Durchsicht der Anzeigen, die auf eine Suche nach einer bestimmten Marke hin gezeigt werden, zu ermöglichen, die Waren oder Dienstleistungen des Inhabers dieser Marke von denen anderer Herkunft zu unterscheiden. Daher ist ein derartiger Markeninhaber in die Lage zu versetzen gewesen, zu verbieten, dass Anzeigen von Dritten gezeigt werden, die von den Internetnutzern fälschlich als von ihm stammend aufgefasst werden könnten.³⁷⁸ In der Rs *L'Oréal ua/eBay* hat der EuGH in diesem Zusammenhang weiter ausgeführt, der Betreiber eines Onlinemarktplatzes müsse in seiner Keyword-Advertising-Anzeige auf jeden Fall über seine Identität, sowie darüber informieren, dass die mit

³⁷⁶ Vgl. verb. Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 85; Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 44.

³⁷⁷ Das Bedürfnis nach Transparenz bei Anzeigen im Internet wird in den Rechtsvorschriften der Union über den elektronischen Geschäftsverkehr hervorgehoben. In Anbetracht des im ErwGr 29 E-CommerceRL genannten Interesses der Lauterkeit des Geschäftsverkehrs und des Verbraucherschutzes wird in Art 6 E-CommerceRL die Regel aufgestellt, dass die natürliche oder juristische Person, in deren Auftrag eine zu einem Dienst der Informationsgesellschaft gehörende kommerzielle Kommunikation erfolgt, klar identifizierbar sein muss. Dieses Erfordernis der klaren Identifizierbarkeit wurde vom EuGH in der Rs *L'Oréal ua/eBay* erneut hervorgehoben, vgl. bereits verb. Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 86; ferner Rs C-324/09 (*L'Oréal ua/eBay*) Rn 95.

³⁷⁸ Vgl. verb. Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 87.

dieser Anzeige beworbenen Markenprodukte mittels des von ihm betriebenen Marktplatzes zum Verkauf angeboten werden.³⁷⁹

bb.) Werbefunktion

Der Inhaber mag mit seiner Marke nicht nur auf die Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen hinweisen, sondern diese auch für Zwecke der Werbung einsetzen wollen, um den Verbraucher zu informieren und zu überzeugen. Kraft seines ausschließlichen Rechts in Art 5 Abs 1 lit a MRL darf er es daher verbieten, wenn durch die Benutzung seiner Marke „[...] *seine Möglichkeit, die Marke als Element der Verkaufsförderung oder Instrument der Handelsstrategie einzusetzen* [...]“³⁸⁰, beeinträchtigt wird. Der EuGH hat allerdings entschieden, dass die Benutzung eines mit der Marke eines anderen identischen Zeichens durch Werbende als Schlüsselwort im Rahmen eines Internetreferenzierungsdiensts zwar dazu geeignet ist, Auswirkungen auf die Werbefunktion zu entfalten,³⁸¹ nicht aber, diese zu beeinträchtigen.³⁸² Für diesen Schluss hat der EuGH zweierlei Begründungen angeführt.³⁸³ In seinem U in der Rs *Google France und Google* hat er auf die konkrete Situation im Rahmen der Werbung mittels Keyword-Advertising-Systemen abgestellt. Diese stellt sich folgendermaßen dar: Dem Internetnutzer, der eine Suchanfrage mit dem mit einer Marke identischen Begriff startet, werden als Ergebnis dieser, die

³⁷⁹ Vgl Rs C-324/09 (L'Oréal ua/eBay) Rn 96.

³⁸⁰ Verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 92.

³⁸¹ Diese Auswirkungen ergeben sich aus dem hohen Stellenwert der Internetwerbung im geschäftlichen Verkehr. Dieser macht ein Eigenengagement der Markeninhaber bei Internetreferenzierungsdiensten wahrscheinlich. Will der Markeninhaber sicherstellen, dass seine Anzeige vor allen anderen Werbenden in der Rubrik „Anzeigen“ erscheint, die dasselbe Schlüsselwort ausgewählt haben, so wird er möglicherweise einen höheren Preis-pro-Klick als die anderen zahlen müssen. Es ist aber auch bei der Bereitschaft einen solchen aufzubringen, noch nicht gewiss, dass seine Anzeige vor allen anderen erscheint, weil sich deren Reihenfolge auch nach anderen Gesichtspunkten bestimmt, vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 26, 94; Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 55 f.

³⁸² Vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 93, 98; Rs C-278/08 (BergSpechte) Rn 33 f; Rs C-91/09 (Eis.de) Rn 22 f; Rs C-558/08 (Portakabin) Rn 32 f.

³⁸³ In seinem späteren U in der Rs *Interflora und Interflora British Unit* hat der EuGH auch auf seine Begründung in der Rs *Google France und Google* verwiesen, diese allerdings um seine Ausführungen zur Ausgestaltung des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs ergänzt, vgl Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 59.

Homepage bzw Werbe-Webseite des Markeninhabers idR an einer der vordersten Stellen der Liste mit den natürlichen Suchergebnissen gezeigt.³⁸⁴ Diese unentgeltliche Anzeige **gewährleistet** die **Sichtbarkeit** der Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers für den Internetnutzer, unabhängig davon, ob es dem Markeninhaber gelingt, eine Anzeige auch in der Rubrik „Anzeigen“ unter den Ersten zu platzieren und aus diesem Grund ist die Werbefunktion nicht beeinträchtigt bzw kann es nicht sein.³⁸⁵ In seinem U in der Rs *Interflora und Interflora British Unit* hat der EuGH die mangelnde Beeinträchtigung der Werbefunktion unter Verweis auf Aspekte des freien Wettbewerbs begründet. Der bloße Umstand, dass Markeninhaber im Rahmen von Keyword-Advertising-Systemen, in denen Werbung mittels seiner Marke entsprechenden Zeichen möglich ist, seinen Werbeaufwand erhöhen muss, um ihre Sichtbarkeit für die Verbraucher aufrechtzuerhalten oder zu verbessern, spricht nicht stets für eine Beeinträchtigung ihrer Werbefunktion. Die Marke ist zwar Teil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs, soll den Markeninhaber jedoch nicht vor im Wettbewerb üblichen Praktiken schützen. Die Werbung mittels Marken entsprechenden Schlüsselwörtern dient im Allgemeinen nämlich nur dazu, den Internetnutzern eine Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers vorzuschlagen.³⁸⁶

cc.) Investitionsfunktion

In der Rs *Interflora und Interflora British Unit* wurde neben einer Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden- und der Werbefunktion der Marke außerdem erstmals in einem Keyword-Advertising-Fall auch eine solche der Investitionsfunktion geltend gemacht. Der EuGH hat letztere dahingehend definiert, dass die Marke von ihrem Inhaber auch „[...] *dazu eingesetzt werden [kann], einen **Ruf** zu **erwerben** oder zu*

³⁸⁴ Die Reihenfolge der natürlichen Suchergebnisse bestimmt sich nämlich nach der Relevanz der jeweiligen Webseiten in Bezug auf das vom Internetnutzer eingegebene Suchwort, vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 22, 96.

³⁸⁵ Vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 97.

³⁸⁶ Vgl Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 57 f.

*wahren, der geeignet ist, **Verbraucher anzuziehen und zu binden.***³⁸⁷ Diese Investitionsfunktion kann sich mit der Werbefunktion überschneiden, unterscheidet sich von jener jedoch insofern, als der Einsatz einer Marke zum Erwerb oder zur Wahrung eines Rufs nicht nur durch Werbung, sondern auch durch andere Geschäftsmethoden erfolgt. Nach der Rsp des EuGH ist auf eine Beeinträchtigung der Investitionsfunktion zu schließen, wenn die Benutzung eines Dritten, bei vorliegender Doppelidentität,³⁸⁸ es dem Markeninhaber wesentlich erschwert, seine Marke zum Erwerb oder zur Wahrung eines Rufs einzusetzen, der geeignet ist, Verbraucher anzuziehen und zu binden.³⁸⁹ Hingegen hat der EuGH weiter ausgeführt, dass der Dritte ein fremdes Zeichen unter Bedingungen benutzen darf, die einem **fairen Wettbewerb** entsprechen und bei denen die **herkunftshinweisende Funktion** der Marke **gewahrt** bleibt. Folgt aus der Benutzung des Dritten nämlich lediglich, dass der Inhaber dieser Marke seine Anstrengungen zum Erwerb oder zur Wahrung eines schutzwürdigen Rufs anpassen muss, ist dieser Umstand ebenso wenig geeignet eine Beeinträchtigung der Investitionsfunktion herbeizuführen, wie jener, wonach eine solche Benutzung einige Verbraucher veranlassen werde, sich von Waren oder Dienstleistungen eben dieser Marke abzuwenden.³⁹⁰

³⁸⁷ Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 60 (Anm: Hervorhebung nicht original).

³⁸⁸ S FN 16.

³⁸⁹ Genießt die Marke bereits einen solchen Ruf, so ist zur Feststellung einer Beeinträchtigung eine Benutzung erforderlich, die Auswirkungen auf diesen Ruf hat und damit dessen Wahrung gefährdet, vgl Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 62 f.

³⁹⁰ Vgl Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 64 f.

d.) Verwechslungsschutz³⁹¹ – Verwechslungsgefahr³⁹²

Der EuGH hat im Gleichklang zur Voraussetzung der Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion gem Art 5 Abs 1 lit a MRL unter Anführung desselben Wortlauts entschieden, dass für die Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr durch Keyword-Advertising mittels fremden Marken, dieselben Kriterien heranzuziehen sind.³⁹³

4.2.2. Bekannte Marken

Die Verantwortlichkeit von Internetreferenzierungsdienstleistern für eine Verwendung von bekannten Marken im Rahmen der von diesen angebotenen Keyword-Advertising-Systeme ist vom EuGH bereits in seinem ersten U in der Rs *Google France und Google* abgelehnt worden.³⁹⁴ In derselben E hat er allerdings im Rahmen eines Obiter Dictums ausgesprochen, dass in einem Fall, wo Nachahmungen von Markenwaren mittels Schlüsselwörtern, die diesen Marken entsprechen, zum Verkauf angeboten werden, wohl eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke gegeben ist, weil sich der solcherart Werbende durch diese Markenbenutzung in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke begibt.³⁹⁵

Die Frage inwieweit und unter welchen Voraussetzungen ein Inhaber einer bekannten Marke konkret gegen Dritte vorgehen kann, die ihre Produkte mittels Verwendung seiner Marke als Schlüsselwort im Rahmen von Keyword-Advertising-Systemen bewerben, ist jedoch erst in der jüngsten der sechs diesbezüglichen Ee

³⁹¹ Vgl Rs C-278/08 (BergSpechte) Rn 22, 38-41, 45; Rs C-558/08 (Portakabin) Rn 49 ff, 94.

³⁹² Vgl Rs C-278/08 (BergSpechte) Rn 38; Rs C-558/08 (Portakabin) Rn 51 und dort jeweils zitierte Rsp; Vgl ferner Teil I, Kapitel C.II.

³⁹³ Vgl Rs C-278/08 (BergSpechte) Rn 39, 45; Rs C-558/08 (Portakabin) Rn 52, 94.

³⁹⁴ Vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 100 ff. Ausführlich oben Kapitel B.I.4.1.2.

³⁹⁵ Vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 102 f und dort zitierte Rsp.

des EuGH,³⁹⁶ in der Rs *Interflora und Interflora British Unit*, beantwortet worden. Das europäische Höchstgericht ist darin nach der Auslegung der Begriffe der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Marke, sog Verwässerung und der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke, sog Trittbrettfahren, im Bezug auf die eben beschriebene Benutzung der bekannten Marke durch den Werbenden gefragt worden. Das vorlegende Gericht hat den EuGH allerdings nicht um die diesbezügliche Interpretation des Begriffs der Beeinträchtigung der Wertschätzung der Marke, sog Verunglimpfung ersucht, weshalb im Folgenden nicht auf die letztgenannte Beeinträchtigung eingegangen wird.³⁹⁷

a.) Gedankliche Verknüpfung

Die Schwellenvoraussetzung des Art 5 Abs 2 MRL der gedanklichen Verknüpfung hat in der Rs *Interflora und Interflora British Unit* keine Hürde dargestellt. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Art 5 Abs 2 MRL nicht erforderlich. Es genügt vielmehr ein bestimmter Grad der Ähnlichkeit von benutztem Zeichen und bekannter Marke, der ob der Auswahl eines mit der Marke „INTERFLORA“ identischen Schlüsselworts, unzweifelhaft vorgelegen ist.³⁹⁸ Der EuGH ist damit im Ergebnis der Auffassung von GA *Jääskinen* in seinen SA in der Rs *Interflora und Interflora British Unit* gefolgt. Spannend ist in diesem Zusammenhang, ob dies auch eine Zustimmung zur entsprechenden differenzierten Begründung von GA *Jääskinen* impliziert. Dieser hat nämlich die Auffassung vertreten, eine gedankliche Verknüpfung könne nur im außergewöhnlichen Fall der einmaligen Marke „INTERFLORA“ unzweifelhaft als gegeben angesehen werden. Bei einer einmaligen³⁹⁹ Marke, dh einer solchen, der eine hohe Unterscheidungskraft

³⁹⁶ Zur Auflistung aller Een zum Keyword-Advertising oben Kapitel B.I.1.

³⁹⁷ Vgl Rs C-323/09 (*Interflora und Interflora British Unit*) Rn 75.

³⁹⁸ Vgl Rs C-323/09 (*Interflora und Interflora British Unit*) Rn 71 und dort zitierte Rsp. Zur stRsp des EuGH zur gedanklichen Verknüpfung, s Teil I, Kapitel D.III.

³⁹⁹ GA *Jääskinen* ist in diesem Zusammenhang bei der Bestimmung des Begriffs der „Einmaligkeit“ der Marke von folgenden Attributen ausgegangen: (-) willkürlich, erfunden oder phantasievoll, (-)

innewohnt, könne die Identität von Zeichen und Marke „[...] *mit Sicherheit als Hinweis auf eine Verknüpfung [...] angesehen werden* [...]“⁴⁰⁰. Der Schluss des Vorliegens einer gedanklichen Verknüpfung im Fall der „Einmaligkeit“ einer Marke beruht darauf, dass bei einer solchen Marke die Annahme getroffen werden könne, der Internetnutzer, der eine solche Marke als Suchbegriff verwendet, denke dabei (ausschließlich) an diese. Da diese Wertung gleichermaßen auf das Unternehmen, das diese Marke als Schlüsselwort auswählt, zu übertragen sei, reiche alleine diese für die Internetnutzer „unsichtbare“ Benutzung für die Bejahung einer gedanklichen Verknüpfung. In anderen Fällen, in denen mangels einmaliger Marke keine ausschließliche Assoziation vorausgesetzt werden könne, könne allein aus der unsichtbaren Benutzung, dh der Auswahl eines mit einer Marke identischen Schlüsselworts, nicht automatisch auf das Vorliegen einer Verknüpfung geschlossen werden.⁴⁰¹ Aus diesem Grund sei für die Beurteilung in solchen Fällen auf Faktoren abzustellen, die außerhalb der unsichtbaren Benutzung einer Marke liegen, wie von der Wirkung der eingeblendeten Werbeanzeige auf den Internetnutzer.⁴⁰²

b.) Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Marke

Die Verwässerung einer bekannten Marke liegt vor, wenn durch die Benutzung von ähnlichen oder identischen Zeichen durch Dritte, deren Fähigkeit verringert wird, die unter ihr vertriebenen Waren und Dienstleistungen von denen anderer Herkunft zu unterscheiden. Das Ende des Verwässerungsprozesses markiert jener Zeitpunkt, zu

(notorisch) bekannt, (-) keine bzw wenige Registrierungen identischer oder ähnlicher Marken für identische oder ähnliche Waren- bzw Dienstleistungsklassen, (-) Zugehörigkeit zu einer einzigen Quelle; Unter letzterem Begriff der abstrakten Quelle oder Herkunft soll ein Unternehmen verstanden werden, das die Produktion oder das Anbieten der Waren oder Dienstleistungen unter einer Marke kontrolliert, vgl SA Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 69 f und FN 63.

⁴⁰⁰ SA Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 72.

⁴⁰¹ GA *Jääskinen* hat ausdrücklich darauf hingewiesen, dass den wenigsten Marken „Einmaligkeit“ zugestanden werden könne. Dabei hat GA *Jääskinen* ua auf den Fall verwiesen, dass gerade bei der Auswahl einer (bekannten) relativen Fantasiebezeichnung, bspw der Marke „APPLE“ für Computer, als Suchbegriff, nicht zwangsläufig davon ausgegangen werden könne, Internetnutzer suchten dann immer nach Computern dieser Marke und nicht nach Obst, vgl SA Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 70.

⁴⁰² In dieser Weise hat GA *Jääskinen* die Ausführungen des EuGH in der Rs *Google France und Google* interpretiert, vgl SA Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 73 ff.

dem die Marke nicht mehr in der Lage ist, bei den Verbrauchern eine unmittelbare gedankliche Verbindung mit einer bestimmten gewerblichen Herkunft hervorzurufen. Der EuGH hat entschieden, dass der Markeninhaber nicht den vollständigen Verlust der Unterscheidungskraft abzuwarten braucht. Die Benutzung einer fremden bekannten Marke im Geschäftsleben durch einen Dritten, die zu deren Abschwächung zum Gattungsbegriff beiträgt, verringert deren Kennzeichnungskraft und kann als Verwässerung iSv Art 5 Abs 2 MRL vom Markeninhaber verboten werden.⁴⁰³ Schließlich hat der EuGH im Hinblick auf die Rs *Interflora und Interflora British Unit* jedoch entschieden, dass die Onlinewerbform Keyword-Advertising im Grundsatz nicht dazu beiträgt, dass die Internetnutzer Schritt für Schritt zur Annahme verleitet werden, „INTERFLORA“ sei ein Gattungsbegriff für jeglichen Blumenlieferdienst. Bleibt die Herkunftsfunktion gewahrt⁴⁰⁴ und wird der Internetnutzer durch die Einblendung der Werbeanzeige lediglich auf die Existenz einer Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen aufmerksam gemacht, so bewirkt dies keine Verringerung der Kennzeichnungskraft der bekannten Marke. Am Ende hat der EuGH jedoch klargestellt, dass sich die Lage im Fall des Vorliegens einer Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion durch das konkrete Keyword-Advertising anders darstellt.⁴⁰⁵ In diesem Fall kann über diese Beeinträchtigung hinaus, auch eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Marke iSv Art 5 Abs 2 MRL wegen einem Beitrag zu deren Abschwächung zum Gattungsbegriff gegeben sein. Dazu muss weiter geprüft werden, ob die konkrete Onlinewerbung mittels der bekannten Marke eine solche Auswirkung auf den Markt für die jeweils beurteilungsgegenständlichen Waren oder Dienstleistungen hat, dass sich der markenrechtlich geschützte Begriff für die Verbraucher allmählich zu einer

⁴⁰³ Vgl Rs C-323/09 (*Interflora und Interflora British Unit*) Rn 76 ff.

⁴⁰⁴ Die Herkunftsfunktion bleibt dann gewahrt, wenn aus den eingeblendeten Werbeanzeigen ersichtlich wird, dass die angebotenen Waren oder Dienstleistungen von einem Mitbewerber des Markeninhabers und nicht von diesem selbst stammen, vgl Rs C-323/09 (*Interflora und Interflora British Unit*) Rn 81.

⁴⁰⁵ Dh in demjenigen Fall, in dem der Durchschnittsinternetnutzer anhand der Anzeige nicht erkennen kann, ob die beworbenen Waren oder Dienstleistungen vom Dritten oder vom Markeninhaber stammen, s oben Kapitel B.I.4.2.1.c.)aa.).

Gattungsbezeichnung entwickelt, dh die Marke „Interflora“ in der Wahrnehmung der Verbraucher zu einer Bezeichnung für jeden Blumenlieferdienst wird.⁴⁰⁶

c.) Unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke⁴⁰⁷

Im Bezug auf den als sog „Trittbrettfahren“ bezeichneten Tatbestand des Art 5 Abs 2 MRL hat der EuGH – in Übereinstimmung mit GA *Jääskinen* – festgestellt,⁴⁰⁸ dass angesichts der Rahmenbedingungen von Keyword-Advertising-Systemen schon die bloße Auswahl einer fremden bekannten Marke als Schlüsselwort als unlautere Ausnutzung von deren Unterscheidungskraft und Wertschätzung angesehen werden kann. Sofern nämlich kein rechtfertigender Grund für eine derartige Benutzung besteht, ist diese Ausnutzung als unlauter anzusehen, weil sich der Werbende gem der Formel des EuGH in den Bereich der Sogwirkung der bekannten Marke begibt.⁴⁰⁹ Der Dritte nützt den Umstand, dass Internetnutzer bei Eingabe einer bekannten Marke als Suchbegriff iaR nach Informationen über Waren oder Dienstleistungen dieser Marke suchen, dazu aus, um seine Produkte als geschäftliche Alternative anzubieten. Da diese Angebote zu Verkaufserfolgen des Dritten führen können, zieht dieser Dritte ferner einen echten Vorteil daraus, hinsichtlich dessen dem Markeninhaber aber keine Vergütung zufließt. Der EuGH hat diese Ausführungen schließlich allerdings relativiert und weiter entschieden, dass Erwägungen eines „[...] *gesunden und lauterer Wettbewerb[s]* [...]“⁴¹⁰ es gebieten, das Werben mittels

⁴⁰⁶ Vgl Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 83.

⁴⁰⁷ S dazu Teil I, Kapitel D.IV.5.

⁴⁰⁸ Vgl SA Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 96.

⁴⁰⁹ Vgl Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 89 und dort zitierte Rsp.

⁴¹⁰ Vgl Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 91; Der EuGH ist in dieser Hinsicht wohl auch der überzeugenden Argumentation des GA *Jääskinen* gefolgt. Dieser hat in seinen SA die Auffassung vertreten, dass unter grober Betrachtung der Rahmenumstände des Keyword-Advertising, jede Werbung mittels bekannten Marken entsprechenden Schlüsselwörtern eine unlautere Ausnutzung darstelle. Ein solcher Schluss sei jedoch unter den Gesichtspunkten des unverfälschten Wettbewerbs und des Verbraucherschutzes nicht sachgerecht. Daher solle der Zweck eine solche Geschäftsalternative zu den Produkten des Markeninhabers zu bieten, im Kontext einer modernen Wirtschaft, welche auf das Onlinemarketing-Instrument Keyword-Advertising angewiesen sei, einen rechtfertigenden Grund bilden, vgl SA Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 98 f.

bekannten Marken entsprechenden Schlüsselwörtern nicht völlig zu beschränken. Die Auswahl eines solchen Schlüsselworts und die darauf folgende Anzeige ist somit als Benutzung aus einem rechtfertigenden Grund iSv Art 5 Abs 2 MRL einzuordnen, wenn damit lediglich eine Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen des Inhabers einer bekannten Marke vorgeschlagen wird. Für eine solche Werbung besteht allerdings jedenfalls dann kein rechtfertigender Grund, wenn dadurch:

- bloße Nachahmungen von Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers angeboten werden,⁴¹¹
- eine Verwässerung oder Verunglimpfung herbeigeführt wird, oder
- sonst die Funktionen der bekannten Marke beeinträchtigt werden.

II. Keyword-Advertising in der deutschen und österreichischen Rsp

1. Österreich

Bis dato hat der OGH in drei Een über die rechtlichen Rahmenbedingungen des Onlinemarketing-Instruments Keyword-Advertising entschieden.⁴¹² In seinem B in der Rs *Glucoschondrin* hat sich der OGH jedoch inhaltlich nur mit der Frage des Haftungsprivilegs für Dienste der Informationsgesellschaft nach §§ 13 ff atECG auseinandergesetzt, die Behandlung von Rechtsfragen des Markenrechts blieb ausgespart. Zu den markenrechtlichen Aspekten des Keyword-Advertising hat sich der OGH erstmals in der Rs *Wein & Co* geäußert und die Markenrechtsverletzung eines mittels des Keyword-Advertising-Systems Google AdWords Werbenden bejaht.⁴¹³ Schließlich hat der OGH in der Rs *BergSpechte* – nach mit U des EuGH in

⁴¹¹ So bereits für den Fall des Angebots von Plagiaten der Waren des Markeninhabers, dh Imitate von Louis Vuitton-Lederwaren, festgestellt, vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 102 f.

⁴¹² Vgl 4 Ob 195/05p [Glucoschondrin]; 17 Ob 1/07g [Wein & Co]; 17 Ob 3/10f [BergSpechte].

⁴¹³ Die Trennung der Werbeanzeigen im Top Ad und der organischen Suchresultate ist vom OGH als ungenügend erachtet worden. Verwechslungsgefahr ist insb durch den Umstand begründet worden, „[...] dass bei Eingabe des Suchworts der Hinweis auf die Website der Beklagten in der Trefferliste

der Rs C-278/08 abgeschlossenem Vorabentscheidungsverfahren⁴¹⁴ – erneut, jedoch wohl nicht zum letzten Mal zum Thema Keyword Advertising entschieden. Im Anschluss wird näher auf die Rsp des OGH in der Folge auf die Een des EuGH zum Keyword-Advertising eingegangen.

1.1. Rs *BergSpechte*

Der wesentliche Unterschied zum Sachverhalt in der Rs *Wein & Co* besteht darin, dass in der Rs *BergSpechte* im Speziellen eine Markenverwendung zur Beurteilung gestanden hat, bei der sich die fremde Marke nicht auch in der Anzeige des Werbenden wiederfindet.⁴¹⁵ Damit ist konkret die Frage in den Mittelpunkt gerückt, ob das bloße Werben mittels Schlüsselwort im Rahmen von Keyword-Advertising-Systemen eine rechtsverletzende Benutzung dieser Marke iSv § 10 Abs 1 Z 2 atMSchG bzw Art 5 Abs 1 MRL darstellt. Da der Begriff der rechtsverletzenden „Benutzung“ ein gemeinschaftsrechtlicher ist, ist diese Rechtsfrage im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens gem Art 234 EGV⁴¹⁶ geklärt worden. Bei der Anwendung der darin formulierten Grundsätze⁴¹⁷ hat sich der OGH in dem vom EuGH eingeräumten Entscheidungsspielraum sehr markeninhaberfreundlich positioniert und entschieden, dass das Keyword-Advertising in das ausschließliche Recht des Markeninhabers an seiner Marke „[...] **nur dann nicht eingreift, wenn aus dieser Werbung für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen**

noch vor dem Hinweis auf die Website der Klägerin aufscheint oder besonders hervorgehoben wird [...]“, vgl 17 Ob 1/07g [Wein & Co] Rn 3.5.

⁴¹⁴ Per Vorabentscheidungsersuchen des OGH mittels B v 20.05.2008, 17 Ob 3/08b [BergSpechte].

⁴¹⁵ In der Rs *Wein & Co* fanden sich der Marke entsprechende Zeichen einerseits allgemein im Suchfeld und andererseits im Besonderen auch im Text der Werbeanzeige auf der Ergebnisseite der Suchmaschine wieder. Dagegen war ein der Marke entsprechendes Zeichen bei der Suche nach der betroffenen Marke in der Rs *BergSpechte* nicht in der streitigen Anzeige enthalten und der einzige Hinweis auf diese Marke war der zitierte Suchbegriff im Suchfeld der Suchergebnisseite. Zum Sachverhalt in der Rs *BergSpechte* oben Kapitel B.I.2.2.

⁴¹⁶ Nunmehr Art 267 AEUV.

⁴¹⁷ Das Keyword-Advertising ruft danach im Speziellen dann eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion bzw eine Verwechslungsgefahr hervor, wenn die eingeblendete Anzeige eine wirtschaftliche Verbindung zwischen Werbendem und Markeninhaber suggeriert oder diese zu vage ist, vgl Rs C-278/08 (BergSpechte) Rn 40 iVm Rn 36. S ferner oben Kapitel B.I.4.2.

Internetnutzer **leicht zu erkennen** ist, dass die in der Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen **weder vom Inhaber der Marke noch von einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen** stammen.“⁴¹⁸ In der Rs *BergSpechte* hat der OGH das Vorliegen einer derartig ausgestalteten Verwechslungsgefahr schließlich bejaht. Der Durchschnittsinternetnutzer hat danach annehmen können, mittels Klick auf die in den Überschriften der zwei streitigen Anzeigen enthaltenen Links, zu einer Webseite zu gelangen, die, wenn nicht von der Markeninhaberin selbst, so doch von einem mit dieser wirtschaftlich verbundenen Unternehmen gestammt hat. Die folgenden Umstände haben dabei für den OGH den Ausschlag gegeben:

- starke Kennzeichnungskraft der Wortbestandteile der Marke, respektive der auf der Suchergebnisseite sichtbar bleibenden Suchworte,
- keinerlei Hinweis in den Anzeigen auf fehlende wirtschaftliche Verbindung zwischen Werbender und Markeninhaberin und
- generischer Domainname der Werbenden, der keine Zuordnung zu einem bestimmten Unternehmen erkennen lässt, als einzige Angabe.

2. Deutschland

In der deutschen Rsp und Lit haben im Vorfeld und auch nach⁴¹⁹ der Leitentscheidung des EuGH in *Google France und Google* stark divergierende Meinungen zum Thema Keyword-Advertising koexistiert. So ist es lange Zeit möglich gewesen die deutschen Bundesländer je nach markeninhaberfreundlicher und diesbezüglich restriktiverer Haltung einzuteilen.⁴²⁰ Auch zwei jüngere

⁴¹⁸ 17 Ob 3/10f [*BergSpechte*] Rn 13 (Anm: Hervorhebung nicht original).

⁴¹⁹ So hat etwa das deutsche OLG Braunschweig auch nach den EEn des EuGH zum Keyword-Advertising an seiner für Markeninhaber günstigen Rsp fest, vgl *Ott*, WRP 2011, 655 (660).

⁴²⁰ S zur überblicksmäßigen Darstellung der unsicheren deutschen Rechtslage vor dem U des BGH in der Rs *Bananabay II*, *Ott*, WRP 2010, 435 (439 f); insb zur markeninhaberfreundlichen deutschen Rsp, *ders*, WRP 2010, 435 (FN 45); bzw zur restriktiven Haltung zum Markenschutz, *ders*, WRP 2010 435 (FN 46).

höchstgerichtlichen Eenen des BGH haben die Unsicherheit nicht vollends zu klären vermocht.⁴²¹ Jüngst hat der BGH jedoch sein, auf das abgeschlossene Vorabentscheidungsverfahren in der Rs *Eis.de* folgendes, U veröffentlicht, dessen klare Sprache Rechtssicherheit herzustellen verspricht. Im Anschluss werden die Entscheidungsgründe des BGH näher beleuchtet.

2.1. Rs *Bananabay II*⁴²²

Im Unterschied zu seinen zwei anderen Eenen⁴²³ zum Keyword-Advertising ist dem BGH in der Rs *Bananabay* im Wesentlichen die Klärung der gleichen Frage obliegen, wie sie sich dem OGH in der Rs *BergSpechte* gestellt hat.⁴²⁴ Der BGH hat schließlich die Rsp des Berufungsgerichts overruled, wonach die Werbende das mit der Marke identische Zeichen „bananabay“ wie eine Marke benutzt, und geurteilt, dass eine solche Zeichenverwendung insb nicht die herkunftshinweisende- und die Werbefunktion dieser Marke beeinträchtigt.⁴²⁵

⁴²¹ Vgl I ZR 30/07 [Beta Layout]; I ZR 139/07 [pcb]; Die fundamentale Frage, ob ein mittels einer fremden Marke im Rahmen von Keyword-Advertising-Systemen Werbender diese für Waren oder Dienstleistungen iSv Art 5 Abs 1 lit a MRL benutzt, wenn sie in der betreffenden Werbeanzeige nicht erwähnt wird, ist offen geblieben und dem EuGH vom BGH in der Rs *Bananabay* zu Vorabentscheidung vorgelegt worden, vgl I ZR 125/07 [Bananabay]. Zu diesem Vorabentscheidungsersuchen und den übrigen zwei Eenen des BGH ausführlich Ott, WRP 2010, 435 (440 f).

⁴²² Vgl I ZR 125/07 [Bananabay II]. Zum Sachverhalt in der Rs *Bananabay II* bzw *Eis.de* vor dem EuGH oben Punkt B.I.2.3.

⁴²³ In seinen zwei anderen Eenen hat der BGH diese Frage offen lassen können, weil in der Rs *pcb* ein beschreibender Begriff und in der Rs *Beta Layout* eine geschäftliche Bezeichnung verwendet wurden, vgl I ZR 30/07 [Beta Layout] Rn 25; I ZR 139/07 [pcb] Rn 27.

⁴²⁴ Parallel dazu hat der BGH zwischen dem bloßen Werben mittels Schlüsselwort, dh bloßes Keyword-Advertising, und der daneben allfällig vorliegenden Erwähnung der Marke in der Anzeige differenziert und den EuGH nach der entsprechenden Beurteilung gem § 14 Abs 2 Nr 1 deMarkenG bzw Art 5 Abs 1 lit a MRL befragt. § 14 Abs 2 Nr 1 deMarkenG setzt Art 5 Abs 1 lit a MRL um und ist insofern richtlinienkonform auszulegen, vgl I ZR 125/07 [Bananabay II] Rn 18.

⁴²⁵ Vgl I ZR 125/07 [Bananabay II] Rn 21 ff.

2.1.1. Beeinträchtigung der Werbefunktion

In Übereinstimmung mit den Vorgaben⁴²⁶ des EuGH hat der BGH entschieden, dass das Werben mittels fremder Marke als Keyword keine Beeinträchtigung von der Werbefunktion nach sich zieht. Das deutsche Höchstgericht hat zwar eingeräumt, dass trotz regelmäßig gewährleisteter Sichtbarkeit der Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers auf der Suchergebnisseite,⁴²⁷ eine Schwächung der Werbekraft der Marke durch das Keyword-Advertising dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Diese entfernte Möglichkeit einer Beeinträchtigung hat jedoch nicht für die Beeinträchtigung der Werbefunktion iSd Rsp des EuGH zu Art 5 Abs 1 lit a MRL ausgereicht und ist damit vom Markeninhaber hinzunehmen gewesen.

2.1.2. Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion

Der BGH hat die Vorgaben des EuGH bei seiner Beurteilung des Vorliegens einer Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion restriktiver ausgelegt als etwa der OGH und eine solche verneint. Im Speziellen hat er die folgende Grundannahme des Berufungsgerichts nicht gelten lassen: Letzteres hatte entschieden, der Internetnutzer mache sich keine vertieften Gedanken über die Geschäftspraktiken des Suchmaschinenbetreibers und gehe davon aus, sowohl in der Trefferliste als auch im Anzeigenbereich seien die Produkte einer Marke zu finden, für die er die Suchanfrage durchgeführt habe. Diese Beurteilung hat va die maßgeblichen Umstände der Kennzeichnung und Platzierung der Werbung auf der Suchergebnisseite⁴²⁸ (dh SERP) und der konkreten Gestaltung der Werbeanzeige nicht berücksichtigt.

⁴²⁶ Dazu Kapitel B.I.4.2.1.c.)bb.).

⁴²⁷ Vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 96 f.

⁴²⁸ Dazu Kapitel A.II.

a.) SERP-Layout und Durchschnittsinternetnutzer

Der BGH hat in seinem U die Trennung der natürlichen Suchergebnisse von den Werbeblöcken innerhalb der SERP und die Kennzeichnung der Werbeeinschaltungen mit der Überschrift „Anzeigen“ als hinreichend deutlich anerkannt.⁴²⁹ Der Verkehr kennt die Trennung der Werbung von der eigentlich nachgefragten Leistung aus Presse und Rundfunk und ihm ist klar, dass es sich bei den Anzeigen in den Werbeblöcken um bezahlte Ergebnisse handelt. In dieser Rubrik erwartet er sich nicht ausschließlich Angebote des Markeninhabers oder von mit diesem verbundenen Unternehmen. Der BGH hat ferner klargestellt, dass dieser Umstand den Grund für die Differenzierung zwischen Keyword-Advertising und Meta-Tagging bildet. Der Einsatz von Meta-Tags beeinflusst nämlich die natürlichen Suchergebnisse und dies hat zur Folge, dass es nicht hinreichend deutlich wird, ob der Verwender des Meta-Tag, der identische oder ähnliche Produkte anbietet, im Verhältnis zum Markeninhaber Dritter oder aber mit diesem wirtschaftlich verbunden ist.⁴³⁰

b.) Keyword-Advertising-Funktionsweise und Durchschnittsinternetnutzer

Der BGH hat weiters ausgesprochen, dass dem normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer keine Kenntnis des internen Referenzierungsmechanismus von Keyword-Advertising-Systemen bzw der Möglichkeit mittels Schlüsselwörtern kontextsensitive Anzeigen zu platzieren, unterstellt werden kann. Sogar aufgeklärtere Internetnutzer haben keinen Anlass, die betreffende Anzeige als Hinweis auf das Angebot des Markeninhabers anzusehen. Ferner ist es ebensowenig als ein schädlicher Umstand zu werten, wenn ein Teil der Internetnutzer die Erfahrung gemacht hat, dass auch der Markeninhaber zum Kreis der Werbenden gehören kann. Solche Internetnutzer sind sich nämlich regelmäßig dessen bewusst, dass auch im Verhältnis zum Markeninhaber Dritte Anzeigen bei

⁴²⁹ Vgl I ZR 125/07 [Bananabay II] Rn 27 f.

⁴³⁰ Vgl I ZR 125/07 [Bananabay II] Rn 28.

Google schalten, die neben denjenigen des Markeninhabers in der Rubrik „Anzeigen“ erscheinen.⁴³¹

c.) Anzeigengestaltung und Durchschnittsinternetnutzer

Der BGH hat schließlich geurteilt, dass in der gesamten Anzeige, dh Werbelink, -botschaft und angegebenene URL, „[...] **jeder Anhaltspunkt [fehlt]**, der für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer den Schluss nahelegen könnte, die **Anzeige stamme von der Klägerin oder zwischen dem Werbenden und der Klägerin bestünden wirtschaftliche Verbindungen.**“⁴³²

Insbesondere folgende Umstände haben diese E bedungen:

- kein der Marke entsprechendes Zeichen in der Anzeige,
- kein sonstiger Hinweis auf den Markeninhaber oder die von diesem angebotenen Produkte in der Anzeige und
- ausdrückliche Kennzeichnung des angegebenen Domain-Namens mit einem von der Marke verschiedenen Zeichen, welches als solches auch erkennbar gewesen ist.⁴³³

Keine Bedeutung ist hingegen dem Umstand beizumessen gewesen, wonach der Suchbegriff im Suchfeld sichtbar bleibt. Dieser habe den Internetnutzer nicht dazu veranlasst, eine die Rechte des Markeninhabers verletzende Verbindung zwischen dem die Werbeeinschaltung auslösenden Schlüsselwort und der Anzeige herzustellen.⁴³⁴

⁴³¹ Vgl I ZR 125/07 [Bananabay II] Rn 28.

⁴³² I ZR 125/07 [Bananabay II] Rn 26 (Anm: Hervorhebung nicht original).

⁴³³ Die angegebene URL war im Ausgangsfall <www.eis.de/erotikshop>, welche das Zeichen „eis“ enthielt. Die Beklagte vertrieb ihre Produkte unter dem Domain-Namen <eis.de>, welcher gem den aufgelisteten Umständen mittels der Kennzeichnung durch das Zeichen „eis“ auf eine vom Markeninhaber verschiedene betriebliche Herkunft hingewiesen hat, vgl I ZR 125/07 [Bananabay II] Rn 1, 27.

⁴³⁴ Vgl I ZR 125/07 [Bananabay II] Rn 27.

Teil III. Ausgewählte Problemfelder des EU-Markenrechtsschutzes und des Keyword-Advertising

A. Werbefunktion und Gewährleistung der Präsenz des Markeninhabers

In seinen Een zum Keyword-Advertising geht der EuGH durchwegs insb deshalb von einer mangelnden Beeinträchtigung der Werbefunktion der Marke aus, weil „[...] *die Sichtbarkeit der Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers für den Internetnutzer gewährleistet* [...]“⁴³⁵ ist. An prominenter Stelle auf der Suchergebnisseite erscheint nämlich unentgeltlich ein Link zur Website des Markeninhabers, weil sich die Reihenfolge der natürlichen Ergebnisse nach der Relevanz der Webseiten im Bezug auf das jeweilige Suchwort richtet. Im Folgenden wird die Kritik an dieser Feststellung des EuGH in der deutschen und österreichischen Lit und deren mögliche Auswirkungen erörtert und kommentiert.

I. Deutsche und österreichische Lit zur Gewährleistung der Sichtbarkeit

Einige Kommentatoren haben an der Rsp des EuGH in der Rs *Google France und Google* kritisiert,⁴³⁶ dass dieser sich bei seiner Beurteilung des Vorliegens einer Beeinträchtigung der Werbefunktion auf nicht gesicherte Grundannahmen gestützt hat. Erstens sei keineswegs gesichert, dass der Markeninhaber iaR in den

⁴³⁵ Verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (*Google France und Google*) Rn 97 ; vgl ferner Rs C-278/08 (*BergSpechte*) Rn 33; Rs C-91/09 (*Eis.de*) Rn 22; Rs C-558/08 (*Portakabin*) Rn 32.

⁴³⁶ Vgl *Heidinger*, MR 2010, 119 (121); *Ohly*, GRUR 2010, 776 (782); *Ott*, WRP 2011, 655 (658); *Ott/Schubert*, jusIT 2010, 85 (86 f); *dies*, MarkenR 2010, 160 (163 ff).

vordersten Stellen der natürlichen Suchergebnisse aufscheine, weil dies aufgrund der Komplexität der Ranking-Systeme von Suchmaschinen und des erforderlichen Know-How zur Beeinflussung dieser Systeme für alle Wirtschaftsteilnehmer, dh sowohl finanzkräftige Konzerne als auch eher finanzschwache Einzelunternehmer, pauschal nicht gesagt werden könne. Des Weiteren sei die Sichtbarkeit des Markeninhabers durch seine Präsenz in den natürlichen Suchergebnissen nach dem aktuellen Stand empirischer Forschung mit Sicherheit wohl nur dann gewährleistet, wenn er die erste oder zweite Position innerhalb dieser Liste einnehme.⁴³⁷ Interpretierte man die ambige Rsp des EuGH nicht dahingehend, die Sichtbarkeit wäre unabhängig vom konkreten Fall immer gewährleistet, bestünde unter Berücksichtigung eben genannter Umstände, zumindest Argumentationsspielraum hinsichtlich einer Beeinträchtigung der Werbefunktion der Marke. Im Speziellen dann, wenn der Markeninhaber nicht auf der ersten Suchergebnisseite erschiene, gar nicht mit einer eigenen Webpräsenz im Internet vertreten wäre und bedenkllicherweise grds auch dann, wenn er aus eigenem Verschulden aus dem Google-Suchindex gelöscht werden würde.⁴³⁸ Demgegenüber geht *Anderls* Kritik,⁴³⁹ der wohl ein erweitert-markenfunktionales⁴⁴⁰ Verständnis des Markenrechtsschutzes zugrunde liegt, in eine ganz andere Richtung. Es sei fraglich, ob der Umstand, dass der Markeninhaber als eigentlich Berechtigter ebenfalls – dh neben dem werbenden Dritten – auf der Suchergebnisseite erscheine, die Beeinträchtigung der Werbefunktion abwenden könne. Dieser Umstand sei insofern unerheblich, als der Markeninhaber allein deshalb gegen Mitbenützungen vorgehen können sollte, weil seinen Recht an der Marke als ein Ausschließlichkeitsrecht ausgestaltet sei.

⁴³⁷ Vgl *Ott/Schubert*, MarkenR 2010, 160 (165, FN 34 ff).

⁴³⁸ Zur vorübergehenden Entfernung der BMW-Webseite aus dem Index der Google-Suchmaschine, vgl *Ott/Schubert*, MarkenR 2010, 160 (163, FN 25); vgl ferner *Ott*, WRP 2011, 655 (658); zum Begriff des Index einer Suchmaschine Teil II, Kapitel A.III.1.

⁴³⁹ Vgl *Anderl*, *ecolex* 2010, 477 (478).

⁴⁴⁰ Dazu unten Kapitel C.III.1.1.

II. Kommentar

Der EuGH hat die zutreffenderweise an seinen Feststellungen hinsichtlich der Gewährleistung der Sichtbarkeit der Markenprodukte geäußerte Kritik in seinem U in der Rs *Interflora und Interflora British Unit* offenbar bereits berücksichtigt. In letztgenannter E findet sich kein Verweis mehr auf jene Rechtsunsicherheit schaffende Begründung für die fehlende Beeinträchtigung der Werbefunktion durch Keyword-Advertising. Diese führt durch die Hervorhebung der Verträglichkeit der Werbepraxis mit einem Wettbewerbssystem, wie es das Unionsrecht vorsieht, ein sachgerechtes Ergebnis herbei. Diese Klarstellung im Hinblick auf die Werbefunktion in besagter E des EuGH zum Keyword-Advertising ist im Grundsatz zu begrüßen und trägt den tatsächlichen Gegebenheiten im Rahmen dieser Werbeform besser Rechnung, als etwa die Ausführungen des EuGH in der Rs *Google France und Google*. Auch bei schlechter oder gänzlich fehlender Wahrnehmbarkeit des Markeninhabers auf der Suchergebnisseite kann die Beeinträchtigung der Werbefunktion durch die Markenverwendung im Rahmen des Keyword-Advertising kein rechtserhebliches Maß erreichen. Übereinstimmend mit dem BGH,⁴⁴¹ ist in dieser Hinsicht zwar einzuräumen, dass die Benutzung einer fremden Marke im Rahmen eines Onlinemarketing-Instruments wie Google AdWords, grds Auswirkungen auf den Einsatz der Marke als Element der Verkaufsförderung haben könnte. Diese entfernte Möglichkeit vermag jedoch nie das Interesse der Verbraucher an umfassender Produktinformation und der Mitbewerber an der (kommerziellen) Redefreiheit zu überwiegen. Darüber hinaus sind Onlinereferenzierungsdienste vom EuGH im Grundsatz als zulässig erachtet worden. Dabei gelten für alle Wirtschaftsteilnehmer sowohl bei der Inanspruchnahme dieser Dienste als auch bei der unentgeltlichen aufwandsfreien Listung in den natürlichen Suchresultaten, die gleichen Regeln. Nach diesen Regeln kann auch der Markeninhaber seine Marke in diesem Rahmen zur Verkaufsförderung einsetzen. Verabsäumt er eine Listung an prominenter Stelle, so ist es ihm in einem fairen Wettbewerb wohl zuzumuten, die gebotenen Anstrengungen zu unternehmen, um

⁴⁴¹ Vgl I ZR 125/07 [Bananabay II] Rn 30.

diesen Umstand zu ändern, oder ihn eben mit seinen Konsequenzen hinzunehmen. Aus den genannten Gründen ist es daher sachgerecht, dass das Werben mittels fremden Marken als Schlüsselwörtern nicht ohne Hinzutreten von anderen belastenden Umständen, wie etwa der kommentarlosen Verwendung der Marke im Anzeigentext, allgemein über die Werbefunktion der Marke verboten werden kann. Das U des EuGH in der Rs *Interflora und Interflora British Unit* ist damit als ein Schritt in die richtige Richtung zu betrachten. Nichtsdestotrotz ist der allgemein gehaltene Verweis auf das System eines unverfälschten Wettbewerbs zur kosmetischen Korrektur einer problematischen Entscheidungslinie ohne Offenlegung der Gewichtung der widerstreitenden Interessen der innerhalb dieses Systems agierenden Akteure nur mit äußerster Vorsicht zu genießen. Die Gründe, warum die Rsp des EuGH in der Rs *Interflora und Interflora British Unit* nur ein relativ besseres Ergebnis darstellt, werden im Anschluss unter Kapitel C. ausführlicher erörtert.

B. Schutzniveau deutscher und österreichischer Markeninhaber gegen Keyword-Advertising im Vergleich

Die Een des EuGH zum Keyword-Advertising haben die Frage der markenrechtlichen Verantwortlichkeit der Anbieter von Internetreferenzierungsdiensten in zutreffender Weise abschließend erledigt und eine klare Rechtslage geschaffen.⁴⁴² Im Gegensatz dazu ist für die Benutzer dieser Dienste, die ihre Werbung mittels der Auswahl von fremden Marken als Schlüsselwörtern schalten wollen, keine Rechtssicherheit geschaffen worden. Als Zeugnis dafür stehen die lebendige Diskussion rund um die entsprechende, fallweise

⁴⁴² Insoweit hat der EuGH in seinem U in der Rs *L'Oréal ua/eBay* in gleicher Weise auch für die Anbieter von Onlinemarktplätzen eine klare Rechtslage geschaffen. Freilich nur im Bezug auf das EU-Markenrecht, s dazu Teil II, Kapitel B.I.4.1. Das Problem der Haftung von Anbietern von Diensten der Informationsgesellschaft wurde zum Gegenstand anderer Rechtsgebiete erklärt. Im Speziellen galt es zu beurteilen, ob die Haftungsprivilegierung für Hosting-Dienste iSv Art 14 Abs 1 E-CommerceRL auf solche Dienste Anwendung finden soll oder nicht, vgl Rs C-324/09 (*L'Oréal ua/eBay*) Rn 145.

sogar als „*Orakelspruch*“⁴⁴³ bezeichnete Rsp des EuGH in der europäischen Lit und va deren uneinheitliche Interpretation in der höchstrichterlichen deutschen und österreichischen Rsp.⁴⁴⁴ Im Folgenden werden die Ursachen der uneinheitlichen Rechtslage in den Mitgliedsstaaten im Hinblick auf die markenrechtliche Verantwortlichkeit von im Rahmen von Keyword-Advertising-Systemen Werbenden dargestellt und kommentiert.

I. Deutsche und österreichische Rsp im Vergleich

1. Gegenüberstellung der Fälle

In den beiden zu erörternden Een zum Keyword-Advertising haben einerseits der OGH in der Rs *BergSpechte* die Anwendbarkeit des Verwehlungsschutzes, dh im Speziellen das Vorliegen von Verwehlungsgefahr iSv § 10 Abs 1 Z 2 atMSchG bzw Art 5 Abs 1 lit b MRL, und andererseits der BGH in der Rs *Bananabay II* die Anwendbarkeit des Identitätsschutzes, dh insb eine allfällige Beeinträchtigung der Funktionen der Marke iSv § 14 Abs 2 Nr 1 deMarkenG bzw Art 5 Abs 1 lit a MRL, beurteilt.⁴⁴⁵ Dieser Unterschied ist aber zu vernachlässigen, weil in beiden Een jeweils die Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion bzw das Vorliegen einer Verwehlungsgefahr ausschlaggebendes Kriterium für die Bejahung bzw

⁴⁴³ Vgl *Ott/Schubert*, MarkenR 2010, 160 (160). Va die diesbezügliche Leitentscheidung des EuGH in der Rs *Google France und Google* wurde viel diskutiert. Die darauffolgenden Een verwiesen zum größten Teil auf die Ausführungen des EuGH in *Google France und Google*. Jedoch gab er mit seinem jüngsten U zum Keyword-Advertising in der Rs *Interflora und Interflora British Unit*, mittels der erstmaligen Beurteilung der Beeinträchtigung der Investitionsfunktion und des Umfangs des Schutzes der bekannten Marke, erneut Anlass zu umfangreichem Kommentar, vgl Rs C-323/09 (*Interflora und Interflora British Unit*) Rn 96; ferner dazu bereits, verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (*Google France und Google*) Rn 121; Rs C-278/08 (*BergSpechte*) Rn 45; Rs C-91/09 (*Eis.de*) Rn 29; Rs C-558/08 (*Portakabin*) Rn 95; Rs C-324/09 (*L'Oréal ua/eBay*) Rn 145. Dazu ferner Teil II, Kapitel B.I.4.2.1.c.).

⁴⁴⁴ Österreich: *Anderl*, *ecolex* 2010, 477; *Korn*, MR 2010, 340; *Noha*, MR 2010, 177; *Schuhmacher*, wbl 2010, 273; Deutschland: *Eichelberger*, EuZW 2010, 731; *Heidinger*, MR 2010, 119; *Jaeschke*, EuZW 2010, 419; *Knaak/Venohr*, GRUR Int 2010, 385; *Musiol*, GRUR-Prax 2010, 147; *Ohly*, GRUR 2010, 776; *Ott*, WRP 2011, 655; *Ott/Schubert*, MarkenR 2010, 160; *dies*, *justIT* 2010, 85; *dies*, *JIPLP* 2010, 25; *Schirmbacher*, GRUR-Prax 2010, 165; *Spindler/Prill*, CR 2010, 303; *Splittgerber*, *NJW* 2010, 2014; *Stadler*, *MMR-Aktuell* 2010, 301002; Andere Lit: *Jyrkkiö*, *Helsinki Law Review* 2011, 129; *Kulk*, *Search Engines Searching for Trouble?*.

⁴⁴⁵ Vgl 17 Ob 3/10f [*BergSpechte*]; I ZR 125/07 [*Bananabay II*]. Zur Beschreibung von Ausgangssachverhalten und rechtlicher Würdigung Teil II, Kapitel B.II.

Verneinung einer markenrechtsverletzenden Benutzung war.⁴⁴⁶ Darüber hinaus hat der EuGH bei der Auslegung der beiden eben genannten Kriterien im Bezug auf das Werben mittels fremder Marken als Keywords denselben Leitsatz⁴⁴⁷ vorgegeben. Die Marken, deren Verletzungen geltend gemacht wurden, waren beide stark unterscheidungskräftig, weil sie sich aus Begriffen zusammensetzten, die für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden waren, nicht beschreibend wirkten. Des Weiteren standen in beiden Fällen Google AdWords-Anzeigen zur Beurteilung, die neutral abgefasst waren, dh sie enthielten weder mit den jeweiligen Marken identische bzw ihnen ähnliche Zeichen noch explizite Hinweise auf die Marken oder die unter ihnen vertriebenen Waren bzw erbrachten Dienstleistungen. Der einzig relevante Unterschied zwischen den beiden Sachverhalten lag in der Eigenschaft eines bestimmten Elements der Werbeanzeige, nämlich der sog anzeigten URL.⁴⁴⁸ Im Fall *BergSpechte* bestand der angegebene Domain-Name, aus einem für die von der werbenden Dritten angebotenen Dienstleistungen beschreibenden Gattungsbegriff.⁴⁴⁹ Bei *Bananabay II* wurde vom Werbenden hingegen ein Domain-Name verwendet, der grds als Hinweis auf eine vom Markeninhaber verschiedene betriebliche Herkunft gedeutet werden konnte.⁴⁵⁰

⁴⁴⁶ Erstens hat der EuGH eine Beeinträchtigung der Werbefunktion der Marke durch die Werbung mittels fremden Marken im Rahmen von Keyword-Advertising-Systemen bereits dem Grunde nach in seiner diesbezüglichen Leitentscheidung in der Rs *Google France und Google* abgelehnt. Weiters wurden vom EuGH in seiner Vorabentscheidung in der Rs *eis.de*, die jener des BGH in *Bananabay II* vorging, im Rahmen des Identitätsschutzes nur die Beeinträchtigungen der herkunftshinweisenden- und der Werbefunktion geprüft, vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 98; Rs C-91/09 (*Eis.de*) Rn 21.

⁴⁴⁷ Danach ist eine Verletzung der Rechte des Markeninhabers nur dann gegeben, wenn aus der eingeblendeten Werbung „[...] für einen Durchschnittsinternetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die in der Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammen.“, vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 121; Rs C-278/08 (*BergSpechte*) Rn 45; Rs C-91/09 (*Eis.de*) Rn 29; Rs C-558/08 (*Portakabin*) Rn 94; Rs C-324/09 (*L'Oréal ua/eBay*) Rn 94; Rs C-323/09 (*Interflora und Interflora British Unit*) Rn 96.

⁴⁴⁸ Zum Aufbau von AdWords-Anzeigen Teil II, Kapitel A.IV.3.1.

⁴⁴⁹ Vgl 17 Ob 3/10f [*BergSpechte*].

⁴⁵⁰ Vgl I ZR 125/07 [*Bananabay II*].

2. Der deutsche und der österreichische Durchschnittsinternetnutzer

Der österreichische Durchschnittsinternetnutzer erwartet sich nach der Rsp des OGH bei Eingabe einer Marke als Suchbegriff offenbar auf der ganzen Suchergebnisseite⁴⁵¹ Ergebnisse zu den Waren oder Dienstleistungen, die unter dieser Marke vertrieben bzw erbracht werden. Die bloße Angabe einer Domain, die aus einem Gattungsbegriff besteht, bewirkt bei dem Durchschnittsinternetnutzer keine Herkunftszuordnung zu einem bestimmten Unternehmen. Wird durch keinen sonstigen Hinweis in der Anzeige klargestellt, dass zwischen Markeninhaber und Werbenden keine Verbindung besteht, muss der österreichische Durchschnittsinternetnutzer annehmen, mittels Klick auf den Werbelink, wenn nicht auf die Seite des Markeninhabers, so doch zumindest auf die Seite eines wirtschaftlich mit diesem assoziierten Unternehmens zu gelangen.⁴⁵²

Demgegenüber variiert die Erwartungshaltung des deutschen Durchschnittsinternetnutzers an die Suchergebnisse bei der Suche mit einer Marke als Suchbegriff nach der Rsp des BGH je nach dem, ob diese sich in der Rubrik „Anzeigen“ oder unter den natürlichen Suchergebnissen befinden. Bei den Ergebnissen der natürlichen Suchresultate erwartet er sich mit dem eingegebenen Suchbegriff korrelierende Treffer, wobei die Erwartungshaltung an deren Relevanz umso größer sein wird, je weniger der Begriff beschreibende Elemente enthält und desto weniger gebräuchlich er in der deutschen Sprache ist.⁴⁵³ Hingegen erwartet er sich bei den Ergebnissen in der Rubrik „Anzeigen“ keinesfalls ausschließlich Angebote des Markeninhabers oder von mit diesem verbundenen Unternehmen. Die Trennung der Werbung von der eigentlich nachgefragten Leistung ist ihm geläufig und ihm ist weiters klar, dass eine Bezahlung notwendige Bedingung für das Erscheinen in den „Anzeigen“ ist. Des Weiteren hat der deutsche Durchschnittsinternetnutzer kein Wissen um die Möglichkeit, die Platzierung von

⁴⁵¹ Dh sowohl in der Rubrik „Anzeigen“ als auch in den natürlichen Suchergebnissen, s Teil II, Kapitel A.II.

⁴⁵² Vgl 17 Ob 3/10f [BergSpechte] Rn 11 f.

⁴⁵³ Vgl I ZR 183/03 [Impuls] Rn 19.

Anzeigen durch Schlüsselwörter zu steuern. Selbst der fortgeschrittenere deutsche Internetnutzer, der die Funktionweise kennt, hat die Erfahrung gemacht, dass in den „Anzeigen“ sowohl Anzeigen des Markeninhabers als auch solche von Dritten erscheinen.⁴⁵⁴ Sohin schließt der deutsche Internetnutzer ohne sonstige Elemente in der Anzeige nicht auf eine wirtschaftliche Verbindung zwischen Markeninhaber und werbendem Dritten.

II. Kommentar

1. Rechtliche Würdigung anhand des deutschen und österreichischen Verbraucherleitbilds

Nach der Rsp des BGH in *Bananabay II* würde der deutsche Durchschnittsinternetnutzer bei einer Fallgestaltung wie im Fall *BergSpechte*⁴⁵⁵ aus einer solchen Anzeige keine wirtschaftliche Verbindung zwischen Markeninhaber und werbendem Dritten folgern. Die Beurteilung einer Fallkonstellation à la *Bananabay II* durch den OGH wäre hingegen schwerer vorherzusagen. Interpretierte man den *BergSpechte*-Leitsatz⁴⁵⁶ entsprechend dem stark markeninhaberfreundlichen Tenor des zugrunde liegenden U, wäre mangels Aufnahme eines aufklärenden Hinweises in die Anzeige, wohl eine Verletzung zu bejahen. Eine gemäßigtere Auslegung dieser Rsp zöge schwierig zu beantwortende Fragen und fortgesetzte Rechtsunsicherheit nach sich:

- Wann lässt ein in die angezeigte URL inkorporierter, nicht bloß beschreibender Domainname eine Zuordnung zu einem bestimmten Unternehmen erkennen?

⁴⁵⁴ Vgl I ZR 125/07 [*Bananabay II*] Rn 27 f.

⁴⁵⁵ Vgl 17 Ob 3/10f [*BergSpechte*].

⁴⁵⁶ Dh nur dann keine markenverletzende Benutzung, wenn fehlende wirtschaftliche Verbindung leicht aus Anzeige erkennbar, vgl 17 Ob 3/10f [*BergSpechte*] Rn 13; ferner RIS JUSR RS0126119.

- Ab wann ist diese Zuordnung als stark genug anzusehen, damit der österreichische Durchschnittsinternetnutzer das Fehlen einer wirtschaftlichen Verbindung zwischen Markeninhaber und werbendem Dritten leicht genug erkennen kann?

Die Beurteilung dieser Fragen hinge wiederum von einer Vielzahl von Faktoren ab, wie ua dem Grad der Waren- bzw Dienstleistungsähnlichkeit, der Zeichen- und Markenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft. Demnach würde letztere Interpretation die Bildung einer stark kasuistischen Rechtsprechungslinie begünstigen und wäre damit der Rechtssicherheit abträglich.

2. Vergleich der deutschen und österreichischen Rsp

Die höchstrichterliche deutsche Rsp entspricht dem Ergebnis nach im Wesentlichen dem Entscheidungsvorschlag von GA *Maduro* in seinen SA in der Rs *Google France und Google*.⁴⁵⁷ Neutral abgefasste Anzeigen, dh ohne Darstellung einer fremden Marke oder entsprechender Hinweise auf diese, verletzen danach nie die ausschließlichen Rechte des Markeninhabers. Die bloße Auswahl eines einer Marke entsprechenden Schlüsselworts durch einen deutschen Keyword-Advertising-Kunden wird daher iaR keine markenrechtsverletzende Benutzung begründen. Der Werbende muss nach dem BGH, so gesehen, über die bloße Schlüsselwortwahl hinaus, aktiv werden, damit eine Markenrechtsverletzung überhaupt in Betracht kommt. Ganz anders sieht dies hingegen der OGH, nach dessen Auffassung der Werbende bereits durch die Auswahl einer fremden Marke als Keyword im obigen Sinne aktiv geworden ist. Um sich wieder aus dem markenrechtsverletzenden Bereich zu begeben, muss der österreichische Keyword-Advertising-Kunde durch die Aufnahme zumindest eines kennzeichnungskräftigen Domainnamens oder der

⁴⁵⁷ Nur im Ergebnis deshalb, weil GA *Maduro* in seinen SA eine andere Begründung heranzieht. Nach seinen Ausführungen stelle die bloße Schlüsselwortauswahl keine Benutzung im geschäftlichen Verkehr dar, weil diese sich nicht unmittelbar an ein Verbraucherpublikum richte und damit eine private Benutzung der Anzeigenkunden gegeben sei. Dies beziehe sich jedoch lediglich auf die Verwendung der fremden Marke als Schlüsselwort. Die markenrechtliche Zulässigkeit der Benutzung einer fremden Marke im Anzeigentext sei als eigenständige Benutzungshandlung getrennt zu prüfen, vgl SA verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 149 f, 155.

Angabe einer anderen Unternehmenskennzeichnung, zB seiner Firma, gegensteuern. Die konträren EEn des BGH und des OGH resultieren daher vorrangig aus der unterschiedlichen Auslegung des vom EuGH vorgegebenen Begriffs des durchschnittlich informierten angemessenen aufmerksamen Internetnutzers und nicht etwa aus den beiden unterschiedlichen Sachverhalten, insb der verschieden hohen Kennzeichnungskraft der jeweiligen Domain-Namen im Hinblick auf eine bestimmte wirtschaftliche Herkunft der Anzeigen. Allfällige Bedenken hinsichtlich der Rechtssicherheit der Lösung beiseite, ist im Rahmen des Vergleichs der deutschen und der österreichischen Rsp allerdings darauf hinzuweisen, dass sich die Lösung des OGH wohl besser in den Tenor der EEn des EuGH zum Keyword-Advertising einbettet, als diejenige des BGH. Im Gegensatz zum deutschen-, hat das österreichische Höchstgericht mit seinem U in der Rs *BergSpechte* ein Transparenzgebot für mittels Keyword-Advertising-Systemen Werbende festgesetzt. Ein solches ergibt sich aus dessen Umformulierung⁴⁵⁸ des Leitsatzes des EuGH zur Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion durch Keyword-Advertising.

3. Transparenzgebot

3.1. Transparenzgebot in der Rsp des EuGH

In seiner Leitentscheidung zum Keyword-Advertising in der Rs *Google France und Google* hat der EuGH erstmals das Bedürfnis nach Transparenz bei Werbeanzeigen im Internet hervorgehoben.⁴⁵⁹ So muss der Auftraggeber einer kommerziellen Kommunikation nach Art 6 Abs 1 lit b E-CommerceRL klar identifizierbar sein. Daraus hat er abgeleitet, dass die Herkunftsfunktion im Onlinebereich die Aufgabe hat, es dem Internetnutzer zu ermöglichen, im Rahmen von dessen Websuche nach einer bestimmten Marke, bei der Durchsicht der Anzeigen, die Waren oder Dienstleistungen des Inhabers dieser Marke von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden. Die Schaltung solcher Werbung, die vom Internetnutzer fälschlich als

⁴⁵⁸ Vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (*Google France und Google*) Rn 99; 17 Ob 3/10f [*BergSpechte*] Rn 13.

⁴⁵⁹ Vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (*Google France und Google*) Rn 86 f.

Anzeige des Markeninhabers wahrgenommen werden könnte, muss der Markeninhaber daher verbieten können. In seinem U in der Rs *L'Oréal ua/eBay* hat der EuGH im Rahmen der Beurteilung der herkunftshinweisenden Funktion das Bedürfnis nach Transparenz noch einmal betont und erklärt.⁴⁶⁰ Die Werbung eines Betreibers eines Onlinemarktplatzes im Rahmen von Keyword-Advertising-Systemen muss ohnehin⁴⁶¹ jedenfalls über die Identität dieses Betreibers und darüber informieren, dass die mit der Anzeige beworbenen Markenprodukte mittels des von ihm betriebenen Marktplatzes zum Verkauf angeboten werden. Nach diesen deutlichen Worten zu einer aktiven Aufklärungspflicht zur Verhinderung einer Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion verwundert es umso mehr, dass der EuGH in seiner jüngsten E zum Keyword-Advertising in der Rs *Interflora und Interflora British Unit*⁴⁶² dieses Bedürfnis nach Transparenz nicht erneut betont und in diesem Zusammenhang weder auf seine diesbezügliche Rsp in *Google France und Google* oder *L'Oréal ua/eBay* noch auf die Informationspflicht gem Art 6 E-CommerceRL verwiesen hat. Es stellt sich allerdings die Frage, ob diesem Umstand viel Bedeutung beizumessen ist. Der EuGH hat nämlich in den beiden erstgenannten Een jeweils in Zusammensetzung der GK, in letzterer jedoch nur in derjenigen der Ersten Kammer geurteilt. Dieser Umstand legt nahe, dass das Fehlen eines Verweises auf Art 6 E-CommerceRL in der jüngsten E des EuGH zum Keyword-Advertising wohl nicht überbewertet werden darf.

⁴⁶⁰ Vgl Rs C-324/09 (*L'Oréal ua/eBay*) Rn 95 f.

⁴⁶¹ Besonders hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf den **Unterschied** der **englischen** zur **deutschen Sprachfassung** des U. Aus der englischen Fassung geht klar hervor, dass der Auftraggeber einer kommerziellen Kommunikation ohnehin nach Art 6 Abs 1 lit b E-CommerceRL zur Angabe der obengenannten Informationen verpflichtet ist und auf diesen Umstand im Rahmen der Beurteilung der herkunftshinweisenden Funktion hingewiesen wird. Die deutsche Fassung kann dagegen auch als ausdrückliche Festschreibung eines Transparenzgebots für Onlinewerbung im EU-Markenrecht verstanden werden: „Die vom Betreiber eines Online-Marktplatzes stammende und vom Betreiber einer Suchmaschine angezeigte Werbung muss daher auf jeden Fall über die Identität dieses Betreibers sowie darüber informieren, dass die mit der Anzeige beworbenen Markenprodukte mittels des von ihm betriebenen Marktplatzes zum Verkauf angeboten werden.“, vgl Rs C-324/09 (*L'Oréal ua/eBay*) Rn 96.

⁴⁶² Vgl Rs C-323/09 (*Interflora und Interflora British Unit*).

3.2. Transparenzgebot in der deutschen und österreichischen Lit

Der Kommentar der deutschen und österreichischen Lit zur Einführung eines Transparenzgebots in das EU-Markenrecht durch den EuGH spiegelt im Großen und Ganzen die jeweilige höchstrichterliche Rsp in den EU-Mitgliedsstaaten wider. Während die österreichische Lehre zum Großteil der Auffassung ist, die Rsp des EuGH zur Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion im Rahmen seiner Een zum Keyword-Advertising sei nicht zu beanstanden, zeichnet die deutsche Lehre ein differenzierteres Bild. Repräsentativ für die österreichische Lit ist die Auffassung *Anderls*.⁴⁶³ Der Querverweis auf die notwendige Transparenz bei werblichen Schaltungen im Internet lege nahe, dass in diesem Zusammenhang ein strenger Maßstab anzulegen sein werde. Die Rsp des EuGH zur Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion sei in dieser Hinsicht nicht zu beanstanden. Auch *Schuhmacher* befürwortet ausdrücklich die Einführung des Transparenzgebots.⁴⁶⁴ Dieses ergebe sich aus dem Leitsatz des EuGH zur Werbung mittels einer fremden Marke als Schlüsselwort und sei unmittelbar aus der Herkunftsfunktion der Marke abzuleiten. Den Ausführungen *Nohas* ist hingegen eine ablehnende Haltung gegenüber der Rsp des EuGH zum Keyword-Advertising zu entnehmen. Ihre Kritik bezieht sich allerdings nicht auf die Einführung eines Transparenzgebots, sondern vielmehr darauf, dass der EuGH von fehlgeleiteten Annahmen bei der Beurteilung des Durchschnittsverbrauchers ausgegangen sei.⁴⁶⁵ Ebenso kritisch steht *Schubert* den vagen Ausführungen des EuGH zur Herkunftsfunktion gegenüber.⁴⁶⁶

In Kontrast zu diesen Ausführungen steht die vorherrschende Meinung in der deutschen Lehre. *Henning-Bodewig* kritisiert insb, dass der EuGH, wenn er sich schon eines Transparenzerfordernisses, dh eines Konzepts aus dem Lauterkeitsrecht, bediene, diesen Weg konsequent zu Ende gehen und auch die

⁴⁶³ Vgl *Anderl*, *ecolex* 2010, 477 (478).

⁴⁶⁴ Vgl *Schuhmacher*, *wbl* 2010, 273 (279, 283).

⁴⁶⁵ Vgl *Noha*, *MR* 2010, 177 (182).

⁴⁶⁶ Vgl *Ott/Schubert*, *MarkenR* 2010, 160 (161 f); *dies*, *jusIT* 2010, 85 (86).

übrigen Wertungen dieses Rechtsgebiets berücksichtigen solle.⁴⁶⁷ In diesem Zusammenhang sei insb Art 7 Abs 3 UGP-RL beachtlich, welcher vorschreibe, die Beschränktheit des jeweiligen Mediums sei bei aufklärenden Hinweisen zu berücksichtigen. Da der Platz bei Werbeeinschaltungen im Internet sehr beschränkt sei, gewannen damit insb Umstände wie die Nichtverwendung der fremden Marken bzw Verwendung eines eigenen Kennzeichens und darüber hinaus im Speziellen Umstände außerhalb der Anzeige an Bedeutung. Nach *Ohly* habe der EuGH unter Verweis auf den 29. Erwägungsgrund⁴⁶⁸ der E-CommerceRL mit seiner Rsp zur Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion ein Transparenzgebot eingeführt.⁴⁶⁹ Im EU-Markenrecht seien solche aktiven Aufklärungspflichten bisher nicht verankert gewesen. Darin sei eine Annäherung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr an die lauterkeitsrechtliche Irreführungsgefahr zu sehen. Diese Vorgaben hinsichtlich der Herkunftsfunktion seien nicht überzeugend, weil erstens das Verhältnis zwischen Markttransparenz als Regel des Keyword-Advertising und Zuordnungsverwirrungen als Ausnahme nicht deutlich werde. Zweitens reiche der beschränkte Platz in den Anzeigen nicht aus um Transparenz herzustellen. Darüber hinaus vermögen die Vorgaben auch keine einheitliche Rechtsanwendung zu gewährleisten.

⁴⁶⁷ Vgl *Henning-Bodewig*, GRUR Int 2011, 592 (596).

⁴⁶⁸ „Kommerzielle Kommunikationen sind von entscheidender Bedeutung für die Finanzierung der Dienste der Informationsgesellschaft und die Entwicklung vielfältiger neuer und unentgeltlicher Dienste. Im Interesse des Verbraucherschutzes und der Lauterkeit des Geschäftsverkehrs müssen die verschiedenen Formen kommerzieller Kommunikation, darunter Preisnachlässe, Sonderangebote, Preisausschreiben und Gewinnspiele, bestimmten Transparenzerfordernissen genügen. [...] .“, vgl 29. ErwGr E-CommerceRL.

⁴⁶⁹ Vgl *Ohly*, GRUR 2010, 776 (780 f).

3.3. Kritik

3.3.1. Auslegung des Transparenzgebots

Der gemeinsame Nenner der deutschen und österreichischen Lit lässt sich darin finden, dass der überwiegende Teil der Lehre davon ausgeht, dass der EuGH in seinen EEn zum Keyword-Advertising ein Transparenzgebot eingeführt hat, dessen Ursprünge im Wettbewerbsrecht zu finden sind. Im Bezug auf die Auswirkungen dieser Einführung kann nun für das Transparenzgebot erstens dahingehend argumentiert werden, dass ein Wildwuchs an nicht klar gekennzeichneten Werbeschaltungen in der Rubrik „Anzeigen“ auf der Suchmaschinenergebnisseite, im Folgenden kurz Ads, herrscht. Zweitens ist es möglich über den Umweg der klaren Kennzeichnung der Ads, einem Wettlauf nach unten in puncto Transparenz, im Speziellen beim Keyword-Advertising und allgemeiner am Markt für Onlinewerbung, effektiv entgegenzuwirken. Der Erfolg von Keyword-Advertising-Systemen, wie Google AdWords, basiert ua nämlich darauf, Werbung – überspitzt formuliert – gar nicht nach Werbung aussehen zu lassen. Dem Internetnutzer werden bezahlte Anzeigen eingeblendet, die Information enthalten, die möglichst ebenso relevant für ihn sein soll, wie diejenige aus den organischen Suchresultaten.⁴⁷⁰ Vergegenwärtigt man sich des Weiteren die Tatsache der häufigen Änderungen⁴⁷¹ am Layout der Adwords-Anzeigen oder dem Versuch der Google-Konkurrenz Bing, Werbeanzeigen innerhalb der Liste der natürlichen Suchergebnisse einzubetten,⁴⁷² so fällt ins Auge, dass Suchmaschinenbetreiber stets darum bemüht sind, die Performance ihrer Anzeigen zu optimieren und sich dabei, wie Bing, in einer rechtlichen Grauzone bewegen.

⁴⁷⁰ Vgl idS „Issue #3“ in *Schubert*, Recap: Search Engine Conference <austrotrabant.wordpress.com>.

⁴⁷¹ S dazu Teil II, Kapitel A.IV.3.1.

⁴⁷² Vgl *Schubert*, A Dangerous Road To Go For Microsoft <austrotrabant.wordpress.com>.

Im Gegensatz dazu hat man als Kritiker der Einführung eines Transparenzgebots im EU-Markenrecht Folgendes vorzubringen: Falls dieses im Rahmen des Keyword-Advertising sehr streng als aktive Aufklärungspflicht in dem Sinne interpretiert würde, es sei stets ein aufklärender Hinweis in die Ads aufzunehmen, hätte sich die Diskussion um Transparenz bei Werbeanzeigen im Internet damit erledigt. Die Aufnahme eines solchen Hinweises in Form eines Disclaimers, bspw. „Keine Verbindung zu FIRMA XY“ hätte zur Folge, dass die Anzeigen nur noch auf den letzten Suchergebnisseiten eingeblendet und damit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinem Durchschnittsinternetnutzer auffallen würden.⁴⁷³ Dies ist eine Folge aus der Kombination von knappem Anzeigentext und der Berechnungsmethode des Rangs der Werbeeinblendungen, im Zuge derer der Qualitätsfaktor der Anzeige ein gewichtiges Kriterium darstellt.⁴⁷⁴ Dem Wohl des Verbrauchers, auf das sich der EuGH zur Begründung der Einführung eines Transparenzgebots ua beruft,⁴⁷⁵ wäre wohl nicht gedient, wenn er nur mehr Werbung des Markeninhabers und Unternehmen, die mit diesem tatsächlich wirtschaftlich verbunden sind, in der Rubrik „Anzeigen“ auf der Suchergebnisseite erblickte. Würde das Transparenzerfordernis streng ausgelegt, könnten neutral gehaltene Ads vom Markeninhaber verboten werden und andere Anzeigen mit inkludiertem Disclaimer fänden sich erst auf Suchergebnisseiten, die der Wahrnehmung des Durchschnittsinternetnutzer nicht zugänglich würden. Darüber hinaus regen sich berechtigte Zweifel daran, ob sich die vom EuGH zitierte Transparenz, angesichts der Umstände der verknüpften Zeichenanzahl,⁴⁷⁶ die den Werbenden bei der Formulierung ihres Ads zur Verfügung steht und der weit reichenden inhaltlichen Beschränkungen,⁴⁷⁷ den Text der Anzeige betreffend, in den Ads überhaupt

⁴⁷³ Zur Sichtbarkeit von Suchmaschinenwerbung *Ott/Schubert*, MarkenR 2010, 160 (165).

⁴⁷⁴ Zur Berechnung des Rangs und der Platzierung der Anzeigen Teil II, Kapitel A.IV.3.2.

⁴⁷⁵ Der EuGH hat auf den Art 6 und den 29. ErwGr der E-CommerceRL verwiesen. Aus dem 29. ErwGr geht hervor, dass aus Gedanken des Verbraucherschutzes und der Lauterkeit des Geschäftsverkehrs, kommerzielle Kommunikation bestimmten Transparenzerfordernissen genügen muss, vgl. verb. Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 86; Rs C-324/09 (L'Oréal ua/eBay) Rn 95.

⁴⁷⁶ Dazu Teil II, Kapitel A.IV.3.1.

⁴⁷⁷ S. dazu, Werberichtlinien <adwords.google.com/support/aw/?hl=de>.

herstellen lässt. Diese Sachlage wurde auch bereits von mehreren Kommentatoren hervorgehoben.⁴⁷⁸ Dieses letztgenannte Argument ist auch der Grund dafür, warum jener Kritikpunkt zu vernachlässigen ist, wonach bei der fehlenden Durchsetzung eines effektiven Transparenzgebots eine Flut an neutral gehaltenen Werbeeinblendungen zu befürchten ist. Einstimmigkeit besteht in der Rsp des EuGH und der deutschen und österreichischen Lit nämlich jedenfalls darüber, dass Keyword-Advertising nicht per se verboten sein soll. Ob des verknappten Platzes in den Werbeanzeigen sind neutral gehaltene Anzeigen jedoch eine logische Folge der konkreten Ausgestaltung dieser Onlinewerbeform. Alle diese Gründe sprechen demnach dafür, dass das vom EuGH zitierte Bedürfnis nach Transparenz bei Anzeigen im Internet und die daraus abgeleitete Formel⁴⁷⁹ der Herkunftsverwirrung des Durchschnittsinternetnutzers, restriktiv und nicht dahin gehend auszulegen ist, eine aktive Aufklärungspflicht eines Disclaimers sei vorgeschrieben. Damit muss die Angabe eines kennzeichnungskräftigen Domain-Namens oder bei einer generischen Domain, die zusätzliche Anführung der Firma in der Zeile „angezeigte URL“,⁴⁸⁰ bspw nach dem Muster `www.GENERISCHEDOMAIN.at/FIRMA`, jedenfalls ausreichen. Dies hat ferner auch dann zu gelten, wenn eine fremde Marke im Anzeigentext verwendet wird. Eine weitere Aufklärung, etwa nach dem Muster „MARKE kaufen bei FIRMA“ ist nicht erforderlich.⁴⁸¹

3.3.2. Der Durchschnittsinternetnutzer

Die Lösung der Probleme des Keyword-Advertising durch den EuGH über die Einführung des Transparenzgebots ist nur dann sachgerecht, wenn man es als gesichert ansieht, dass der normal informierte und angemessen aufmerksame

⁴⁷⁸ So etwa *Henning-Bodewig*, GRUR Int 2011, 592 (596); *Ohly*, GRUR 2010, 776 (781); *Ott/Schubert*, MarkenR 2010, 160 (161); *dies*, jusIT 2010, 85 (86).

⁴⁷⁹ Vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 99; Rs C-278/08 (BergSpechte) Rn 41; Rs C-91/09 (Eis.de) Rn 28; Rs C-558/08 (Portakabin) Rn 54; Rs C-324/09 (L'Oréal ua/eBay) Rn 97; Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 66.

⁴⁸⁰ S dazu Teil II, Kapitel A.IV.3.

⁴⁸¹ AA *Anderl*, *ecolex* 2010, 477 (478).

Internetnutzer, ua ob der Eingabe einer fremden Marke als Suchbegriff, bei der Durchsicht der Werbeeinschaltungen in der Rubrik „Anzeigen“ Annahmen über die Herkunft der darin beworbenen Waren oder Dienstleistungen trifft. Entscheidet man aber, wie der BGH, dass der Durchschnittsinternetnutzer um den Umstand der Bezahlung für das Erscheinen innerhalb dieser Rubrik Bescheid weiß und aufgrund dessen keine weitergehenden Annahmen über die Herkunft der in diesen Anzeigen beworbenen Waren oder Dienstleistungen trifft, so ist die „Transparenz“ für einen solchen Internetnutzer bei neutralen Anzeigen automatisch gewahrt. In dieser Situation bedürfen die Anzeigen nicht einmal der Angabe eines kennzeichnungskräftigen Domain-Namens bzw einer Firma in der Zeile „angezeigte URL“. Auch die Angabe eines bloß beschreibenden Domain-Namens stellt dann kein Problem dar, der Werbende darf nur nicht durch die unkommentierte Angabe der Marke oder Hinweisen auf diese in der Anzeige aktiv auf eine Verwirrung hinwirken.⁴⁸² Demnach steht und fällt die gesamte Beurteilung des Keyword-Advertising letztlich mit dem Leitbild des normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzers. In diesem Zusammenhang hat *Henning-Bodewig* bereits richtigerweise angemerkt, dass der konturenlose Begriff des Durchschnittsverbrauchers, dh im Falle des Keyword-Advertising derjenige des Durchschnittsinternetnutzers, divergierenden Eens der Gerichte in den EU-Mitgliedsstaaten Tür und Tor öffne.⁴⁸³ Darüber hinaus sei nach wie vor ungeklärt, ob es sich bei diesem Begriff um einen (rein) normativen handle und ob nicht doch etwa empirische Untersuchungen bei dessen Beurteilung im Einzelfall eine Rolle spielen sollten. In diesem Zusammenhang ist weiters die Frage aufzuwerfen, ob es für die Gerichte in den EU-Mitgliedsstaaten nicht zulässig sein sollte, innerhalb des sehr weiten Begriffs des Durchschnittsinternetnutzers, je nach den

⁴⁸² Der einzige Grenzfall nach einem solchen Verständnis des Durchschnittsinternetnutzers wäre nur in einer Sachverhaltskonstellation zu sehen, die der in der Rs *Interflora und Interflora British Unit* nahe kommt. In einem solchen einmaligen Fall wäre zu überlegen, ob nicht auch eine neutrale Anzeigengestaltung (dh nicht wie in der Rs *Interflora und Interflora British Unit* gem deren Ausgangssachverhalt die Unternehmensbezeichnung des Werbenden in der Anzeige vorkam) eine Herkunftsverwirrung beim Durchschnittsinternetnutzer auslösen würde, vgl SA Rs C-323/09 (*Interflora und Interflora British Unit*) Rn 22 ff.

⁴⁸³ Vgl *Henning-Bodewig*, GRUR Int 2011, 592 (596 f).

Durchschnittsverbrauchern der jeweils betroffenen Art von Waren oder Dienstleistungen zu differenzieren.⁴⁸⁴ Die Beantwortung dieser Frage wäre auch insb im Hinblick auf die Rsp des EuGH in seiner jüngsten E zum Keyword-Advertising in der Rs *Interflora und Interflora British Unit* interessant.⁴⁸⁵ Danach ist ein Wissen um ein Konkurrenzverhältnis von Werbendem und Markeninhaber aufgrund der allgemein bekannten Marktmerkmale geeignet, eine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion schon vorab auszuschließen. Bei einem spezielleren Verbraucherkreis wird ein solches Wissen naturgemäß eher zu bejahen sein, als beim normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher schlechthin.

C. Rechtsverletzende Benutzung und harmonisierter Markenrechtsschutz

I. Aufzählung der Benutzungshandlungen

Aus seinem Recht an der Marke gem Art 5 Abs 1 und Abs 2 MRL bzw Art 9 Abs 1 GMV soll der Markeninhaber va jene Benutzungshandlungen verbieten können, die sich in der nicht taxativen Aufzählung der Art 5 Abs 3 MRL bzw Art 9 Abs 2 GMV wiederfinden. Dieser Katalog beinhaltet die in der Praxis am häufigsten vorkommenden Zeichenbenutzungen, welche abstrakt betrachtet dazu geeignet sind, das ausschließliche Recht des Markeninhabers an seiner Marke zu beeinträchtigen, wie insb die Anbringung einer fremden Marke auf Waren oder Dienstleistungen, aber auch die Benutzung einer fremde Marke in Geschäftspapieren oder Werbung. Die Subsumption einer konkreten Zeichenverwendung unter einen der Fälle des Art 5

⁴⁸⁴ Vgl idS die Rsp des EuGH zum Durchschnittsverbraucher, auf den bezüglich des Vorliegens von Verwechslungsgefahr abzustellen ist, Rs C-251/95 (SABEL) Rn 23; Rs C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) Rn 25; Rs T-6/01 (Matratzen Concord/HABM) Rn 26; Rs C-3/03 P (Matratzen Concord/HABM) Rn 29; Rs C-120/04 (Medion) Rn 28; Rs C-361/04 P (Ruiz-Picasso ua/HABM) Rn 38; Rs C-412/05 P (Alcon/HABM) Rn 59; Rs C-334/05 P (HABM/Shaker) Rn 35; Rs C-498/07 P (Aceites del Sur-Coosur/Koipe) Rn 74.

⁴⁸⁵ Vgl Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 51.

Abs 3 MRL ist daher jedenfalls als Indiz im Hinblick auf eine kennzeichenmäßige Benutzung zu werten. Ob dem Vorliegen einer solchen Zeichenbenutzung allerdings bloß eine Indizwirkung für eine kennzeichenmäßige Benutzung iSv Art 5 Abs 1 und Abs 2 MRL zukommt oder dieser Umstand gar eine Art (widerlegliche) Vermutung für das Vorliegen einer solchen begründet, geht aus der widersprüchlichen Rsp des EuGH nicht klar hervor.⁴⁸⁶ In seinem U in der Rs *Google France und Google* ist er sogar so weit gegangen, jede sich im Grundsatz auf die Waren oder Dienstleistungen des Dritten beziehende und einer der Benutzungshandlungen des Katalogs in Art 5 Abs 3 MRL entsprechende Zeichenverwendung mit einer kennzeichenmäßigen Benutzung gleichzusetzen.⁴⁸⁷

Allerdings ist letztere Auslegung schon deshalb zu kritisieren, weil die MRL verfahrensrechtliche Rechtsaspekte ausgeklammert lässt und Fragen wie jene nach einer Beweislastverteilung grds nach nationalem Recht zu beurteilen sind.⁴⁸⁸ Zumindest im gegebenen Zusammenhang ist die in der jüngeren Rsp des EuGH zu Tage tretende Auffassung als überzeugender zu erachten, wonach er im Rahmen der Beurteilung der Benutzung iSv Art 5 Abs 1 und Abs 2 MRL zwar den Umstand der Verwendung der Zeichen in der Werbung⁴⁸⁹ und in den Geschäftspapieren⁴⁹⁰ als Indiz für eine solche Benutzung gewertet, jedoch nicht schon alleine aufgrund einer solchen Verwendung, deren Vorliegen bejaht hat. Dieser Auffassung ist zutreffenderweise zu folgen und für die Entscheidung hinsichtlich der kennzeichenmäßigen Benutzung eine darüber hinausgehende Prüfung zu verlangen.

⁴⁸⁶ IdS auch *Kur*, GRUR Int 2008, 1 (FN 48).

⁴⁸⁷ Vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (*Google France und Google*) Rn 60 f; Dies wurde vom EuGH insb im Fall der Anbringung von Zeichen auf Waren und in Angeboten sowie beim Inverkehrbringen oder Besitz von Waren, also dem Vorliegen einer Benutzungshandlung iSd Art 5 Abs 3 lit a und lit b MRL ebenfalls entsprechend gehandhabt, vgl Rs C-206/01 (*Arsenal*) Rn 41; ferner Rs C-245/02 (*Anheuser-Busch*) Rn 62; Rs C-48/05 (*Adam Opel*) Rn 20.

⁴⁸⁸ S ErwGr 10 MRL 89/104/EWG bzw ErwGr 11 kons MRL 2008/95/EU; ErwGr 7 GMV 94/40/EG bzw ErwGr 8 kons GMV 2009/207/EG.

⁴⁸⁹ Vgl Rs C-533/06 (*O2*) Rn 32 ff.

⁴⁹⁰ Vgl Rs C-62/08 (*UDV*) Rn 47.

II. Benutzungsabsicht des Zeichenbenutzers als Beurteilungskriterium

Der jüngeren Rsp des EuGH zur rechtsverletzenden Benutzung iSv Art 5 Abs 1 und Abs 2 MRL lässt sich ein bislang unbekanntes Beurteilungskriterium entnehmen, nämlich die Benutzungsabsicht des Dritten. So erstmals in der Rs O2 zur Beurteilung der Verwendung des einer Marke ähnlichen Zeichens im Film eines Dritten zur Werbung für einen Mobilfunk-Sofortzahlungsdienst:⁴⁹¹

„[35] Zweitens **zielt** eine Werbung, in der der Werbende die von ihm vermarkteten Waren und Dienstleistungen mit denen eines Mitbewerbers vergleicht, offensichtlich **darauf ab**, den **Absatz** der Waren und Dienstleistungen dieses Werbenden zu **fördern**. Der **Werbende will** mit einer solchen Werbung seine Waren und Dienstleistungen **unterscheiden**, **indem er** ihre Eigenschaften mit denen konkurrierender Waren und Dienstleistungen **vergleicht**. [...]

[36] Daher ist die **Benutzung** eines mit der Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihr ähnlichen Zeichens **durch einen Werbenden** in einer vergleichenden Werbung **zu dem Zweck**, die von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen **zu identifizieren**, als eine Benutzung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 89/104 [MRL] für die eigenen Waren und Dienstleistungen des Werbenden anzusehen.“⁴⁹²

⁴⁹¹ Zum Sachverhalt in der Rs O2 unten Anhang, Kapitel A.8.a.).

⁴⁹² Rs C-533/06 (O2) Rn 35 f (Anm: Hervorhebung nicht original).

Der EuGH hat diese Rsp in seiner Folgeentscheidung zu vergleichender Werbung in der Rs *L'Oréal ua* bestätigt.⁴⁹³ Schließlich hat er die Absicht des Dritten, der ein mit einer Marke identisches Schlüsselwort zur späteren Einblendung einer Werbeanzeige auswählt, auch in seinem jüngeren U zum Keyword-Advertising in der Rs *Google France und Google* in seine Beurteilung der Benutzung iSv Art 5 Abs 1 und Abs 2 MRL miteinbezogen. Dies offenbar in Weiterführung seiner Rsp in der Rs *O2* (s dazu insb Rn 70):

„[67] *Im Fall des Referenzierungsdienstes ist unstreitig, dass der **Werbende** durch die Auswahl des mit einer Marke identischen Zeichens als Schlüsselwort **darauf abzielt**, dass die Internetnutzer, die dieses Wort als Suchbegriff eingeben, nicht nur auf die vom Inhaber dieser Marke herrührenden angezeigten Links klicken, sondern auch auf den Werbelink des Werbenden.*

[...]

[69] *In dieser Situation, die dadurch gekennzeichnet ist, dass ein **Mitbewerber** eines Markeninhabers ein mit der Marke identisches Zeichen als **Schlüsselwort ausgewählt hat**, um den Internetnutzern eine Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen dieses Markeninhabers **vorzuschlagen**, wird das Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt.*

[70] *Insoweit hat der Gerichtshof bereits entschieden, dass ein **Werbender**, der in einer vergleichenden Werbung ein mit der Marke eines Mitbewerbers identisches oder ihr ähnliches Zeichen **zu dem Zweck benutzt**, die von diesem angebotenen Waren oder Dienstleistungen explizit oder implizit **zu identifizieren und** seine eigenen Waren oder Dienstleistungen mit ihnen zu **vergleichen**, dieses Zeichen „für Waren oder Dienstleistungen“ im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 benutzt (vgl. Urteile **O2 Holdings** und **O2 [UK]**, Randnrn. 35, 36 und 42, sowie *L'Oréal u. a.*, Randnrn. 52 und 53).*

⁴⁹³ Vgl Rs C-487/07 (*L'Oréal ua*) Rn 53.

[71] Ohne dass geprüft zu werden braucht, ob die Internetwerbung mit Schlüsselwörtern, die mit Marken von Mitbewerbern identisch sind, eine Form der vergleichenden Werbung darstellt, handelt es sich jedenfalls, ebenso wie in der in der vorstehenden Randnummer angeführten Rechtsprechung, um eine **Benutzung** für Waren oder Dienstleistungen **des Werbenden**, wenn dieser ein mit der Marke eines Mitbewerbers identisches Zeichen **benutzt, um zu erreichen**, dass der Internetnutzer nicht nur die von diesem Mitbewerber angebotenen Waren oder Dienstleistungen, sondern auch die seinen wahrnimmt.

[72] Im Übrigen handelt es sich **selbst dann** um eine **Benutzung** „für Waren oder Dienstleistungen“, wenn der **Werbende** durch die Benutzung des mit der Marke identischen Zeichens als Schlüsselwort **nicht** seine Waren oder Dienstleistungen den Internetnutzern als Alternative zu denen des Markeninhabers **präsentieren will, sondern das Ziel verfolgt**, die Internetnutzer über die Herkunft seiner Waren oder Dienstleistungen **in die Irre zu führen, indem er sie zu der Annahme verleitet**, dass sie vom Markeninhaber oder einem wirtschaftlich mit ihm verbundenen Unternehmen stammen. [...]“⁴⁹⁴

Wie sich dem Textauszug aus dem U in *Google France und Google* entnehmen lässt, hat der EuGH einerseits die möglichen Wahrnehmungen der relevanten Verkehrskreise⁴⁹⁵ thematisiert, dh (A) Die Nichtbeachtung der Werbelinks und (B) die Auffassung dieser Links als Vorschlag einer Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers. Auf der anderen Seite fließt die subjektive Komponente der Beweggründe des Werbenden in die Beurteilung des EuGH mit ein. So werden die zwei Szenarien entwickelt, in denen der Werbende bei der Auswahl

⁴⁹⁴ Verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (*Google France und Google*) Rn 67 ff (Anm: Hervorhebung nicht original); vgl ferner idS Rs C-278/08 (*BergSpechte*) Rn 19; Rs C-91/09 (*Eis.de*) Rn 18; Rs C-558/08 (*Portakabin*) Rn 28.

⁴⁹⁵ Dh den normal informierten und angemessen aufmerksamen europäischen Durchschnittsinternetnutzer und dessen Erfahrung. Auf etwaige spezielle Fähigkeiten des französischen Durchschnittsinternetnutzers wurde kein Bezug genommen, vgl verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (*Google France und Google*) Rn 84.

eines mit einer Marke identischen Zeichens als Schlüsselwort für (seine) Waren oder Dienstleistungen benutzt.

1. Der Werbende verfolgt im Gedanken das Ziel, dass die Internetnutzer auch auf seinen Werbelink klicken und vertraut auf die besagte Wahrnehmung (B).
2. Der Werbende will die Internetnutzer verwirren und sie zur Annahme verleiten, dass seine Waren oder Dienstleistungen vom Markeninhabers oder einem mit diesem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.

In einer weiteren seiner Een zum Keyword-Advertising, in der Rs *Portakabin*, stellt der EuGH klar, dass es keinen Unterschied für die markenrechtliche Beurteilung macht, ob die Waren oder Dienstleistungen des Werbenden, auf die man mittels Klick auf den Werbelink der Anzeige gelangt, bereits in dessen Anzeige auf der Suchergebnisseite oder erst auf dessen Webseite zum Erwerb angeboten werden. Interessant in diesem Zusammenhang ist jedoch die Begründung des EuGH dafür, dass dieser mögliche Unterschied nichts an dem Vorliegen der Benutzung für Waren oder Dienstleistungen iSv Art 5 Abs 1 und Abs 2 MRL ändert:

*„Dieser Link und diese Werbebotschaft sind knapp gehalten und erlauben es dem Werbenden im Allgemeinen nicht, bestimmte Verkaufsangebote zu formulieren oder einen vollständigen Überblick über die von ihm vertriebenen Produkt- oder Dienstleistungsarten zu geben. Dies ändert jedoch nichts daran, dass der **Werbende** durch die Auswahl des mit einer fremden Marke identischen Zeichens als Schlüsselwort **darauf abzielt**, dass die Internetnutzer, die dieses Wort als Suchbegriff eingeben, auf seinen Werbelink klicken, um sein Verkaufsangebot kennenzulernen.“*⁴⁹⁶

Diese vom EuGH angeführte Begründung kann als Indiz dafür gewertet werden, dass er die Benutzungsabsicht des Dritten, trotz der ebenfalls erfolgten Untersuchung der Beschaffenheit der Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise, als maßgebliches Kriterium für die Beurteilung einer Benutzung für

⁴⁹⁶ Rs C-558/08 (*Portakabin*) Rn 42.

Waren oder Dienstleistungen erachtet. Nichtsdestotrotz ist seine diesbezügliche Beurteilung in der Rs O2 als noch radikaler anzusehen, weil er darin die Benutzungsabsicht des vergleichend Werbenden offenbar als allein maßgebliches Kriterium für die Beurteilung des Vorliegens einer Benutzung iSv Art 5 Abs 1 und Abs 2 MRL erachtet hat. Der Umstand, dass er in seinen Een zum Keyword-Advertising sowohl die Verkehrsauffassung als auch die Benutzungsabsicht des Dritten erörtert, zeugt allerdings von einer beunruhigenden Unschlüssigkeit. Diese gibt umso mehr zu denken, als der Begriff „benutzen“ im Wortlaut des Art 5 Abs 1 MRL nach seiner eigenen stRsp⁴⁹⁷ einheitlich auszulegen und damit wohl die Heranziehung zweier Beurteilungsmaßstäbe als unzulässig anzusehen ist. Wie lässt sich demnach das jüngst vom EuGH im Rahmen der Beurteilung der Benutzung für Waren oder Dienstleistungen neu eingeführte Element der Benutzungsabsicht des Dritten mit seinem in stRsp verlangten Grundsatz der Einheitlichkeit der Benutzung iSv Art 5 Abs 1 MRL vereinbaren?

Ob den Umständen, dass traditionellerweise die Wahrnehmung der relevanten Verkehrskreise die Determinante bei der Auslegung der Benutzung iSv Art 5 MRL bildet und das Kriterium der Benutzungsabsicht erst kürzlich in die Rsp des EuGH Eingang gefunden hat, sind diesbezügliche Kommentare in Rsp und Lit nicht zahlreich. Eine Stellungnahme dazu findet sich allerdings im Vorfeld zu den die Benutzungsabsicht thematisierenden Een⁴⁹⁸ des EuGH. GA *Sharpston* hat sich in ihren SA in der Rs *Céline* – jedenfalls für die Verletzungsbestimmungen gem Art 5 Abs 1 lit a und lit b MRL – eindeutig gegen das Kriterium der Benutzungsabsicht ausgesprochen. Die Würdigung der Tatbestandselemente der (möglichen) Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion und der Verwechslungsgefahr müsse objektiv erfolgen und es dürfe diesbezüglich nicht auf die Absichten desjenigen abgestellt werden, der das Zeichen benutzt.⁴⁹⁹ Solche Überlegungen können aber durchaus, bei allfälliger Prüfung des Vorliegens der Schrankenbestimmungen des Art 6 MRL

⁴⁹⁷ S Teil I, Kapitel F.IV.1. und insb FN 192.

⁴⁹⁸ Vgl Rs C-533/06 (O2); Rs C-487/07 (L'Oréal ua); verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google).

⁴⁹⁹ Vgl SA Rs C-17/06 (Céline) Rn 32.

und im Speziellen des Elements der Einhaltung der anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel, eine Rolle spielen.⁵⁰⁰ Ebenfalls in dem gerade besprochenen Sinn ablehnend gegenüber dem Kriterium der Benutzungsabsicht äußert sich *Knaak* im Vorfeld zu den Een des EuGH zum Keyword-Advertising.⁵⁰¹ Im Speziellen wird dieses unter dem Hinweis darauf abgelehnt, dass ein systemkonformer Benutzungs-begriff in allen Fällen an einen einheitlichen Beurteilungsmaßstab anknüpfen müsse und dieser in der Wahrnehmung des relevanten Durchschnittsverbrauchers zu sehen sei.⁵⁰² Der Auffassung, dass die Benutzungsabsicht als Beurteilungskriterium im Rahmen des Art 5 MRL keinen Platz habe und der in der Rs O2 gewählte Ansatz nicht weiter zu verfolgen sei, ist zuzustimmen. Insbesondere ist der Stellungnahme von GA *Sharpston* Gewicht beizumessen. Erstens ist der EuGH ihrer Auffassung in seinem U in der Rs *Céline* in Zusammensetzung der Großen Kammer (im Folgenden GK) beinahe in vollem Umfang gefolgt.⁵⁰³ Zweitens hat er sowohl in seinem, das Kriterium der Benutzungsabsicht einführenden, U in O2 als auch in dessen Bestätigung in seinem darauffolgenden U in *L'Oréal ua* jeweils nur in Zusammensetzung der Ersten Kammer entschieden. Erst in der Rs *Google France und Google* hat er wieder in derjenigen der GK geurteilt.⁵⁰⁴ Dieser Hinweis auf die verschiedenen Zusammensetzungen des EuGH bei der Entscheidungsfindung soll verdeutlichen, welchen Een welcher Bedeutungsgehalt beizumessen ist. Gerade in seinen Uen in Zusammensetzung der GK fand das Kriterium der Benutzungsabsicht keinen bzw nur im beschränkten Maße Eingang in seine Beurteilung. In diesem Licht verlieren die Een, mit denen man für die Einführung des Kriteriums der Benutzungsabsicht argumentieren könnte, erheblich an Aussagekraft. Sohin ist der Ansicht von GA *Sharpston* umso mehr zu folgen.

⁵⁰⁰ Vgl SA Rs C-17/06 (*Céline*) Rn 53 ff.

⁵⁰¹ Demnach insb vor den verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (*Google France und Google*); vgl ferner offenbar auch vor der Rs C-487/07 (*L'Oréal ua*).

⁵⁰² Vgl *Knaak*, GRUR Int 2009, 551 (552, 555).

⁵⁰³ Vgl Rs C-17/06 (*Céline*) Rn 37.

⁵⁰⁴ S FN 498.

III. Benutzungsbegriff und Markenfunktionen

In den EEn des EuGH zum Begriff der rechtsverletzenden Benutzung iSv Art 5 Abs 1 und Abs 2 MRL ist schwerlich eine durchgängig einheitliche Linie zu erkennen. Anfangs von einem weiten Begriff der Benutzung ausgehend, wurde dieser durch die Beschränkung auf eine Benutzung für Waren oder Dienstleistungen nur des Dritten und nicht des Markeninhabers und die Betonung der funktionalen Komponente des EU-Markenrechtsschutzes, welcher im Speziellen der Gewährleistung der Herkunftsfunktion dienen sollte, wieder eingeschränkt. Aktuell ist ein Trend in Richtung Ausweitung des harmonisierten Markenrechtsschutzes auf ein einst nie da gewesenes Niveau zu beobachten. Dies zeigt sich erstens in der Lockerung⁵⁰⁵ der Anforderungen an die Verwechslungsgefahr und zweitens in der Gewährung eines eigenständigen Schutzes der sog ökonomischen Markenfunktionen,⁵⁰⁶ dh insb der Investitions-, Kommunikations-, Qualitäts- und Werbefunktion der Marke, unter Art 5 Abs 1 und 2 MRL. Wie eingangs erörtert,⁵⁰⁷ hat der EuGH diese Konzeption eines erweiterten Funktionsschutzes der Ersten Kammer in der Rs *L'Oréal ua* in seiner Leitentscheidung zum Keyword-Advertising in der Rs *Google France und Google* in Zusammensetzung der GK legitimiert.⁵⁰⁸

Anhand der dem EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegten Keyword-Advertising-Fälle lassen sich gut die Probleme im Bezug auf die Handhabung des erweiterten Funktionsschutzes aufzeigen. So vertraten sowohl der österreichische OGH⁵⁰⁹ als

⁵⁰⁵ Einige Kommentatoren sehen in der weiten Auslegung des Begriffs der Verwechslungsgefahr des EuGH im Rahmen seiner EEn zum Keyword-Advertising eine Annäherung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr an die lauterkeitsrechtliche Irreführungsgefahr, vgl *Ohly*, GRUR 2010, 776 (780).

⁵⁰⁶ Vgl *Simon*, IIC 2005, 401 (406); *Beier*, IIC 1970, 48 (63) mwN. Zum eigenständigen Schutz der ökonomischen Markenfunktionen unter Art 5 Abs 1 lit a MRL, s Teil I, Kapitel F.IV.2.3.; Vgl weiters zur Relevanz dieser Funktionen im Rahmen des Art 5 Abs 2 MRL, Rs C-323/09 (*Interflora und Interflora British Unit*) Rn 95.

⁵⁰⁷ S Teil II, Kapitel B.I.4.2.1.c.).

⁵⁰⁸ S Teil I, Kapitel F.IV.2.3.

⁵⁰⁹ Vgl 17 Ob 3/08b [BergSpechte] Rz 12.

auch der deutsche BGH⁵¹⁰ im Vorfeld der Ecn des EuGH zum Keyword-Advertising die Auffassung, die ökonomischen Markenfunktionen, dh im Speziellen die Werbefunktion, wären durch eine Benutzung der Marke im Rahmen des Keyword-Advertising in dem Fall beeinträchtigt, in dem man einen eigenständigen Schutz dieser ökonomischen Markenfunktionen bejahe. In der Folge hat der EuGH jedoch die Beeinträchtigung der Werbefunktion bei Keyword-Advertising von Mitbewerbern des Markeninhabers verneint.⁵¹¹ In diesem Zusammenhang zeigt sich die Rechtsunsicherheit bei der Anwendung des in der Rsp des EuGH jungen Konzepts des erweiterten Funktionsschutzes, die sich in einer kontroversen Diskussion in der europäischen Lit über diese Entwicklung im EU-Markenrecht widerspiegelt.

1. Der funktionell erweiterte Markenrechtsschutz in der europäischen Lit⁵¹²

In der europäischen Lit lassen sich im Wesentlichen zwei Strömungen beobachten. Auf der einen Seite finden sich Kommentatoren, die die rechtliche Anerkennung der Funktionenlehre, insb den eigenständigen Schutz der ökonomischen Markenfunktionen begrüßen (s unten Punkt 1.1.). Den Gegenpol dazu bildet die Auffassung, der EU-Markenrechtsschutz habe sich im Grundsatz wieder auf seine Hauptaufgabe, dh die Gewährleistung der kommerziellen Herkunft von Produkten, rückzubesinnen. Allerdings variieren die Ansätze für die Rückführung des EU-Markenrechtsschutzes in seine traditionelle Domäne. Während einige Kommentatoren Kritik üben und wohl der Auffassung sind, die aktuellen Probleme um die rechtsverletzende Benutzung ließen sich aus der geltenden Rechtslage noch lösen (s unten Punkt 1.2.), gehen andere Stimmen in der Lit einen Schritt weiter und bieten zum selben Zweck Auswege *de lege ferenda* an (s unten Punkt 1.3.).

⁵¹⁰ Vgl I ZR 125/07 [Bananabay] Rz 17.

⁵¹¹ Vgl insb verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (Google France und Google) Rn 98.

⁵¹² Zur Reichweite des EU-Markenrechtsschutzes bzw zu dem Umfang der geschützten Markenfunktionen ist eine Vielzahl von Beiträgen erschienen. Die im Folgenden besprochene Lit stellt eine repräsentative Auswahl an nach Meinung des Autors berücksichtigungswürdigen Stimmen der Lit dar und stellt keinen Anspruch an Vollständigkeit. Mit Nachweisen zu weiterführender Lit, s Fezer, Markenrecht, Einl D.

1.1. Erweitert-funktionales Markenverständnis (Funktionenlehre)

Nach *Fezer* diene das kontemporäre Markenrecht iS eines Investitionenschutzes dem Schutz des selbstständigen immateriellen Wirtschaftsguts Marke, dh der unternehmerischen Leistung der Kreation eines Markenimages und eines Kommunikationskanals zum Verbraucher.⁵¹³ Das Markenrecht gewähre dem Markeninhaber zwar weder ein Werbe- noch ein Vertriebsmonopol nach dem Inverkehrbringen der Markenprodukte, ihm sei jedoch eine stärkere Einflussnahme auf den Vertrieb und die Werbung zuzuerkennen. Dies schließe ein, dass Eingriffe in seine Marketingstrategie als eine Kennzeichenrechtsverletzung hinsichtlich des Werberechts und des Vertriebssteuerungsrechts des Markeninhabers zu beurteilen seien, falls der Markeninhaber ein bestimmtes Produktmarketing zum Inhalt des Markenrechts gemacht habe.⁵¹⁴ Ob der rechtlichen Anerkennung dieser realen Markenfunktionalität im EU-Markenrecht spricht *Fezer* von einem „[...] *Paradigmenwechsel in den rechtlichen Funktionen der Marke* [...]“⁵¹⁵ und von dem U des EuGH in der Rs *L’Oréal ua* als einer „[...] *Sternstunde der Funktionenlehre im Markenrecht* [...]“⁵¹⁶.

Sack schließt sich ebenfalls der Auffassung des EuGH in der Rs *L’Oréal ua* an und befürwortet die Anerkennung des rechtlichen Schutzes der ökonomischen Markenfunktionen im Rahmen eines für Art 5 Abs 1 und 2 MRL einheitlichen Benutzungsbegriffs.⁵¹⁷ Dieser ergebe sich erstens aus Art 5 Abs 2 MRL, welcher einen von einer Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion unabhängigen Schutz des Werbewerts der Marke vorsehe. Des Weiteren sei ein entsprechender Schutz auch

⁵¹³ *Fezer*, Markenrecht, Einl C, Rz 15 ff.

⁵¹⁴ Vgl *Fezer*, Markenrecht, Einl D, Rz 16.

⁵¹⁵ *Fezer*, Markenrecht, Einl D, Rz 18; Dieser Paradigmenwechsel habe sich für das deutsche Kennzeichenrecht bereits mittels der Novellierung des alten deWZG (WarenzeichenG) durch das MarkenG, dh eingeschlossen die Implementierung der Vorgaben der MRL, vollzogen. Zur Auffassung einer parallelen Entwicklung im österreichischen Markenschutzrecht, s *Hacker*, MarkenR 2009, 333 (FN 5), verweisend auf *Schanda*, MSchG § 1 Rz 7 ff.

⁵¹⁶ *Fezer*, WRP 2010, 165 (178); vgl ferner *ders*, GRUR 2010, 953 (958).

⁵¹⁷ Vgl *Sack*, WRP 2010, 198 ff.

für bestimmte durch Art 5 Abs 1 lit a MRL zu erfassende Fallgruppen zu bejahen, weil der Identitätsschutz nicht für alle darunter fallenden Markenverwendungen auf der Fiktion einer Verwechslungsgefahr beruhe. Vor allem gelte dies für Benutzungen im Rahmen der vergleichenden Werbung und des Vertriebs von Originalwaren. Setzte letztere Fallgruppe eine Verwechslungsgefahr voraus, verbliebe für den Erschöpfungsgrundsatz in Art 7 MRL kein Anwendungsraum mehr.

1.2. Kritik

Simon betont den positiven Effekt der Rsp des Grundsatzes der Herkunftsfunktion als Hauptfunktion der Marke auf das EU-Markenrechtsschutzsystem. Zwar sei auch den ökonomischen Markenfunktionen eine Bedeutung zuzuerkennen, diese beschränke sich jedoch auf abgegrenzte Bereiche. Der Grundsatz der Herkunftsfunktion als Hauptfunktion der Marke habe sich im Rahmen des Balanceakts zwischen dem Schutz von Markenrechten und der übergeordneten Warenverkehrsfreiheit herausgebildet. Nach Analyse der Rolle dieses Grundsatzes in den Bereichen der Registrierung, der Verletzung und der Schranken der Markenrechte,⁵¹⁸ sei diesem, va ob der Loslösung von seinen eben genannten restriktiven Wurzeln, keinesfalls ein negativer Effekt auf die Entwicklung des EU-Markenrechtsschutzes zu attestieren. Vielmehr habe er zur Ausgestaltung eines kohärenten EU-Markenrechtsschutzsystems beigetragen. Dies insb dadurch, dass er sich auf den allgemein anerkannten Kern der Funktionsweise von Markenrechten konzentriere, nämlich deren Eigenheit, es Endnutzern zu ermöglichen zwischen Produkten von verschiedenen Unternehmen zu unterscheiden. Anhand der Rsp des EuGH habe sich zwar gezeigt, dass Funktionen abseits der Herkunftsfunktion, wie zB der Werbefunktion, in bestimmten Bereichen, insb im Rahmen von Art 5 Abs 2 und Art 7 Abs 2 MRL, eine Bedeutung zuzuerkennen sei. Schlussendlich solle jedoch die Herkunftsfunktion als Hauptfunktion der Marke den Ausgangspunkt jeder

⁵¹⁸ S *Simon*, IIC 2005, 401 (408 ff) mwN; Anm: Die Analyse ist vor der E des EuGH in der Rs *L'Oréal ua* entstanden.

Interpretation des EU-Markenschutzrechts bilden, damit die Entwicklung eines kohärenten EU-Markenschutzsystems gewährleistet bleibe.⁵¹⁹

Hacker schließt aus dem U des EuGH in der Rs *L'Oréal ua*, dass den ökonomischen Markenfunktionen unabhängig von der Voraussetzung der Bekanntheit ein eigenständiger rechtlicher Schutz zukomme.⁵²⁰ Dieser bestehe jedoch nicht originär, wie derjenige der Herkunftsfunktion, dh bereits kraft Registrierung und nicht an einen Erwerb mittels entsprechender Benutzung gebunden. Vielmehr setze ein solcher Schutz einen durch den Markeninhaber erarbeiteten Besitzstand (Kommunikationsfunktion) bzw eine Verknüpfung der Marke mit einer konkreten Qualitätsvorstellung durch den Verkehr (Qualitätsvorstellung) voraus. Da dies nur aus diversen Markttätigkeiten des Markeninhabers folgen könne, handle es sich bei allen Funktionen neben der originären Herkunftsfunktion nur um erworbene Markenfunktionen. Der schon davor stark relativierte Grundsatz der Einheitlichkeit des Benutzungsbegriffs in Art 5 MRL sei durch die E in der Rs *L'Oréal ua* völlig ausgehöhlt worden und durch einen dreigeteilten Benutzungsbegriff ersetzt worden.⁵²¹ Gegen einen eigenständigen rechtlichen Schutz der Markenfunktionen insb in Art 5 Abs 1 lit a MRL spreche aus rechtsdogmatischer Sicht, dass es sich dabei iSd Vorgabe in Art 16 Abs 1 TRIPS um einen Fall vermuteter Verwechslungsgefahr und demnach um einen Spezialfall des Art 5 Abs 1 lit b MRL handle. Des Weiteren werde der Begriff der Zeichenidentität sehr restriktiv ausgelegt. Die Folge dieser Umstände sei einerseits die Nähe des Schutzbereichs von Identitäts- und Verwechslungsschutz und andererseits die Möglichkeit die Auslösung des Identitätsschutzes durch geringfügige Zeichenveränderung einfach umgehen zu können. Aus diesen Gründen erscheine die Ungleichbehandlung im Hinblick auf den umfassenden Funktionsschutz in Art 5 Abs 1 lit a MRL (Identitätsschutz) und die strenge Bindung an die Voraussetzung einer Verwechslungsgefahr in Art 5 Abs 1 lit b MRL (Verwechslungsschutz) nicht sachgerecht. Im Übrigen sei auch die pauschale

⁵¹⁹ Vgl *Simon*, IIC 2005, 401 (418, 420).

⁵²⁰ Vgl *Hacker*, MarkenR 2009, 333.

⁵²¹ S *Hacker*, MarkenR 2009, 333 (335) mwN.

Herausnahme der rein beschreibenden Benutzungen iSd U in der Rs *Hölterhoff* aus den markenrechtlich relevanten Benutzungshandlungen nicht ohne Widersprüche zu rechtfertigen.⁵²²

Nach *Knaak* biete nur die Linie *Timmermans*⁵²³ Gewähr für die Entwicklung eines systemkonformen einheitlichen Begriffs der rechtsverletzenden Benutzung iSv Art 5 Abs 1 und Abs 2 MRL. Nach dieser sei darauf abzustellen, ob ein einer Marke entsprechendes Zeichen von einem Dritten für seine Waren oder Dienstleistungen so benutzt werde, dass die betroffenen Verkehrskreise es als Hinweis zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen dieses Dritten auffassen. Untechnisch gesprochen, müsse es iS der Herkunftsfunktion als Hauptfunktion der Marke, um die Kennzeichnung von Waren gehen, mit denen der Markeninhaber nichts zu tun habe, dh solche Waren, die außerhalb von dessen Kontrolle hergestellt werden.⁵²⁴ Angewendet bspw auf die Fallgestaltung in der Rs *Anheuser-Busch*⁵²⁵ bedeute dies, es sei von einer Benutzung iSv Art 5 Abs 1 und Abs 2 MRL des Zeichens „Budweiser“ auf den Flaschenetiketten des tschechischen Unternehmens auszugehen, wenn eine solche Zeichenverwendung den Eindruck aufkommen lasse, dass damit auf den Hersteller des Bieres aus Tschechien hingewiesen werden solle.⁵²⁶ Auf den Eindruck der Herstellung einer Verbindung zwischen den vertriebenen Waren und dem Markeninhaber, komme es für die Beurteilung der Zeichenverwendung als Benutzung iSv Art 5 Abs 1 und Abs 2 MRL hingegen nicht an. Nach der Linie *Timmermans* sei diese Verbindung als ein Kriterium zur Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr iSv Art 5 Abs 1 lit b MRL, nicht jedoch als Element des einheitlichen Benutzungsbegriffs iSv Art 5 Abs 1 und Abs 2 MRL, anzusehen. Ebenso wenig sei die rechtsverletzende Benutzung über den

⁵²² S *Hacker*, MarkenR 2009, 333 (337) mwN.

⁵²³ Der Niederländer Christiaan *Timmermans* war von 2000 bis 2010 als Richter am EuGH tätig, s Liste der Richter am Europäischen Gerichtshof <de.wikipedia.org>.

⁵²⁴ Vgl *Knaak*, GRUR Int 2009, 551 (556); *ders*, GRUR Int 2010, 385 (397).

⁵²⁵ Vgl Rs C-245/02 (*Anheuser-Busch*). Zur Beschreibung des Sachverhalts in der Rs *Anheuser-Busch* unten Anhang, Kapitel A.5.a.).

⁵²⁶ S *Knaak*, GRUR Int 2008, 91 (93, 95) mwN.

Schutz der Werbefunktion der Marke zu begründen, weil sich diese schwer mit dem vom EuGH entwickelten Leitgedanken des EU-Markenrechts vereinbaren ließe, wonach die Marke die Aufgabe habe, die Unverfälschtheit des Wettbewerbs zu sichern. In Anwendung dieses übergeordneten Gedankens sei der Schutzzinhalt der Marke stets im Lichte ihrer Herkunftsgarantie bemessen worden. Die Marke solle gewährleisten, dass alle mit ihr gekennzeichneten Waren unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt worden seien. Im Schutz dieser Hauptfunktion der Marke liege der Kern des Markenschutzes. Der Schutz der Werbefunktion diene dagegen nicht der Herkunftsgarantie.⁵²⁷

Ohly ist der Auffassung, Art 5 Abs 1 lit a MRL gewähre nur im Rahmen des Schutzbereichs der Herkunftsfunktion einen absoluten Schutz, dh ohne Interessenabwägung.⁵²⁸ In einem solchen Rahmen sei die Vermutung einer Verwechslungsgefahr gem Art 16 Abs 1 TRIPS sinnvoll, wohingegen in anderen Situationen berechtigte Gründe für eine Markennutzung vorliegen mögen. Im Fall des Keyword-Advertising etwa, sei das Interesse des Markenhabers an seinem ausschließlichen Recht an der Marke gegen das allgemeine Interesse an Rede- und Erwerbsfreiheit abzuwägen. Die entscheidende Frage sei nach *Ohly* nicht in der Beurteilung des Vorliegens einer Beeinträchtigung der Markenfunktionen, sondern darin zu sehen, ob die Beeinträchtigung der Marke durch konkurrierende Interessen ausgeglichen werde. Die Funktionentheorie in ihrer Ausprägung des eigenständigen Schutzes der Funktionen der Marke abseits der Herkunftsfunktion sei jedenfalls nicht sachgerecht, weil sie entweder zu einer Schräglage⁵²⁹ oder zur Unvorhersehbarkeit⁵³⁰ im Hinblick auf den Entscheidungsausgang von Markenrechtsstreitigkeiten führe. Darüber hinaus sei diese jüngere Rsp des EuGH rechtsmethodisch bedenklich. Art 5 Abs 1 lit a sei im Gegensatz zu Art 5 Abs 2 MRL abwägungsresistent formuliert, weil er keine Interessenabwägung erlaube. Um dies zu umgehen, habe der EuGH seinen

⁵²⁷ S *Knaak*, GRUR Int 2009, 551 (555 f) mwN.

⁵²⁸ Vgl *Ohly*, GRUR 2010, 776; *ders*, IIC 2010, 879.

⁵²⁹ S *Ohly*, GRUR 2010, 776 (782) mwN.

⁵³⁰ Vgl *Ohly*, GRUR 2010, 776 (780); *ders*, IIC 2010, 879 (880 f).

selbst gebildeten Begriff der „Beeinträchtigung der Markenfunktionen“ normativ aufgeladen und dabei offenbar die Abwägungskriterien in der Feststellung der Beeinträchtigung versteckt. Damit werde eine Vorhersage über den zukünftigen Entscheidungsausgang von Markenrechtsstreitigkeiten erheblich erschwert, was zu großer Rechtsunsicherheit führe.⁵³¹

1.3. Kritik und Lösungsvorschläge de lege ferenda

Senftleben weist darauf hin, dass die Herstellung eines exklusiven Kommunikationskanals zu den Verbrauchern im Hinblick auf die kommerzielle Herkunft der Markenwaren durch die traditionelle und nach wie vor gültige Aufgabe des Markenrechts als ein Instrument zur Herstellung von Markttransparenz gerechtfertigt sei.⁵³² Für eine solche Sicherung der Herkunftsfunktion sei ein defensiver Schutz ausreichend, welcher sich auf die Vermeidung (der Gefahr) von Herkunftsverwechslungen zu beschränken habe. Art 5 Abs 1 MRL Sorge europaweit für einen solchen Schutz. Für einen erweiterten Schutz für das Image einer Marke finde sich im Gegensatz zum Begründungsfundament für den Schutz der Herkunftsfunktion nur eine sehr schwache rationale Basis,⁵³³ weshalb der EU-Markenrechtsschutz in Art 5 Abs 2 MRL eine „[...] *Phalanx an Verletzungsvoraussetzungen* [...]“⁵³⁴ anbiete, um einen ausufernden Schutz für das Markenimage zu verhindern. Der EuGH habe diese positivierten Hürden jedoch in seiner jüngeren Rsp sukzessive beiseite geräumt und so die Reichweite des EU-Markenrechtsschutzes stark ausgedehnt. Die weite Auslegung der Benutzung „als Marke“, dh der ersten möglichen Regulationsstufe gegen einen ausufernden

⁵³¹ Vgl *Ohly*, GRUR 2010, 776 (782).

⁵³² Vgl *Senftleben*, IIC 2009, 45; *ders*, Bringing EU Trademark Protection Back Into Shape <epip.eu>; *ders*, IIC 2011, 383; *ders*, Overprotection and Protection Overlaps in Intellectual Property Law <ssrn.com>; *ders*, Adapting EU Trademark Law to New Technologies <ssrn.com>.

⁵³³ S *Senftleben*, Adapting EU Trademark Law to New Technologies <ssrn.com> 5 f mwN.

⁵³⁴ Anm: „[...] *phalanx of infringement criteria* [...]“ im Original; Neben den allgemeinen Voraussetzungen einer Markenrechtsverletzung hebt *Senftleben* va das flexible Kriterium des rechtfertigenden Grundes für die Benutzung, s *Senftleben*, Adapting EU Trademark Law to New Technologies <ssrn.com> 7.

Markenschutz, umfasse demnach sowohl referierende als auch dekorative Benutzungen der Marke.⁵³⁵ Der Schutz der bekannten Marke gem Art 5 Abs 2 MRL werde auch gegen Trittbrettfahrer, dh gegen Dritte, die sich durch die Verwendung der Marke in den Bereich deren Sogwirkung begeben, gewährt. Im Speziellen würde der traditionellerweise nur bekannten Marken gewährte Schutz gegen die Beeinträchtigung der ökonomischen Markenfunktionen nun auch unter Art 5 Abs 1 lit a MRL gewährt. *Senftleben* kritisiert die systematische Aushöhlung der Voraussetzungen der rechtsverletzenden Benutzung der Marke. Diese Entwicklung des Markenrechts hin zu einem ausschließlichen Nutzungsrecht sei nicht durch Gründe zu rechtfertigen, welche für andere Immaterialgüterrechte Geltung besäßen. Im Gegensatz zu Erfindern oder Autoren kreierten Markeninhaber keine geistigen Schöpfungen, welche die Wissenschaft oder die Kunst förderten. Des Weiteren gelte das Markenrecht grundsätzlich ad infinitum und ver falle nicht nach einer bestimmten Zeitspanne ins Allgemeingut. Anhand des Umgangs des EU-Markenrechtsschutzes mit den neuen Anforderungen im Rahmen technologischer Entwicklungen, insb des Internets, zeige sich ein Ungleichgewicht zugunsten der Interessen der Markeninhaber, welches durch die weite Interpretation der Verletzungsvoraussetzungen und die ungenügenden Schrankenbestimmungen bedingt sei. *Senftleben* erwägt in dieser Hinsicht die Schaffung einer neuen Schrankeninfrastruktur. Um eine Balance wiederherzustellen und den Interessen an freier Meinungsäußerung und Gewerbefreiheit Rechnung zu tragen, seien erstens zusätzliche Schranken unverzichtbar, va für die Bereiche Karikatur, Parodie und Nachahmungen. Des Weiteren sei, etwa nach US-amerikanischem Vorbild, eine offene Schranke für freie Benutzungen (dh fair use) aus rechtfertigendem Grund vonnöten. Einerseits sei eine solche Schranke ob ihrer Flexibilität in der Lage auf zukünftige Veränderungen der tatsächlichen Gegebenheiten, insb neue technologische Entwicklungen, reagieren zu können. Andererseits könne und sei eine solche mit Schranken in den anderen Gebieten des Immaterialgüterrechts abzugleichen. Dies sei aufgrund der zunehmenden Überlappung der Schutzbereiche

⁵³⁵ S *Senftleben*, Adapting EU Trademark Law to New Technologies <ssrn.com> 7 ff mwN. Zu den Begriffen der referierenden und der dekorativen Benutzung, s *Kur*, GRUR Int 2008, (1) 2.

zwischen dem Markenrecht und ua etwa dem Urheberrecht erforderlich, damit die in einer Rechtsvorschrift gewährte freie Benutzung bzw Werknutzung nicht durch parallelen Schutz durch eine andere Bestimmung konterkarikiert werde.⁵³⁶

Senftleben verfolgt somit im Wesentlichen den gleichen Ansatz wie das *MPI*⁵³⁷ in seiner Studie über das Gesamtfunktionieren des Europäischen Markensystems und insb *Kur*, die sich für weite Teile des Inhalts dieses Gutachtens verantwortlich zeigt.⁵³⁸ Beide gehen in Übereinstimmung mit der stRsp des EuGH davon aus, das Markenrecht sei ein Teil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs auf EU-Ebene.⁵³⁹ Dieses Grundprinzip sei bei der Auslegung der Vorschriften des EU-Markenrechts heranzuziehen. Demnach führe dies bei den Eintragungsvorschriften zu einer höheren Eingangsschwelle beim Zugang zum Markenrechtsschutz für ein Zeichen und bei der Konkretisierung des Inhalts und der Reichweite des EU-Markenrechtsschutzes spiegle sich das Grundprinzip in der Gewährleistung der Herkunftsfunktion wider. Im Rahmen der Beurteilung der Schrankenbestimmungen für letzteren Schutzbereich verlange dieses schließlich eine Abwägung verschiedener Interessen, insb des Schutzes der Markenrechte, der Warenverkehrs- und Dienstleistungsfreiheit und des Schutzes des redlichen Geschäftsverkehrs. Trotz des grundsätzlich hohen Schutzniveaus, welches die Voraussetzung für ein funktionierendes System eines unverfälschten Wettbewerbs in der eben genannten Ausprägung bilde, kollidieren die Ziele des Markenrechtsschutzes und des freien Wettbewerbs nicht miteinander. Marken ermöglichen vielmehr den reibungslosen Ablauf des Wettbewerbs. Sie stellen Informationen über die kommerzielle Herkunft von Waren oder Dienstleistungen bereit, welche Verbraucher in die Lage versetzen zufriedenstellende Konsumerlebnisse effizienter, dh insb unter Verringerung der

⁵³⁶ S *Senftleben*, Adapting EU Trademark Law to New Technologies <ssrn.com> 25 ff mwN; vgl ferner *ders*, Overprotection and Protection Overlaps in Intellectual Property Law <ssrn.com> 31.

⁵³⁷ Dh Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht.

⁵³⁸ Vgl *MPI*, EU Trade Mark System Study <ec.europa.eu>; *Kur*, GRUR Int 2008, 1; *dies*, sic! 2009, 106; *dies*, Strategic Branding <ssrn.com>; *dies*, Trade Marks: The Future of the Advertising Function <ucl.ac.uk>.

⁵³⁹ Zum System eines unverfälschten Wettbewerbs in EGV und AEUV, s FN 130.

Informationskosten,⁵⁴⁰ wiederholen zu können. Dies stelle den Anreiz für Unternehmer dar, in die Qualität ihrer Erzeugnisse zu investieren und deren Unterscheidungsmerkmale zu erhöhen. Darüber hinaus räumen Markenrechte in eben besprochener Ausgestaltung ihren Inhabern keine Monopolrechte auf bestimmte Produkte oder Technologien ein. Mitbewerber können grundsätzlich dieselben Waren oder Dienstleistungen anbieten. Sie müssen dazu lediglich ihre eigenen Marken verwenden, um die richtige kommerzielle Herkunft anzugeben. Aus diesem Grund bleibe die Freiheit des Wettbewerbs bestehen. Der Schutz der Marke in seinem Kern, dh als solcher der Herkunftsfunktion, impliziere sonach, abgesehen von dem durch die Qualität der Erzeugnisse erworbenen Goodwill, keine Wettbewerbsvorteile. Eine Marke könne jedoch im kontemporären Wirtschaftsleben mehr als die bloße Angabe der kommerziellen Herkunft von Produkten sein. Das Markenrecht trage dieser Entwicklung, nicht zuletzt durch die Gewährung eines erweiterten Schutzes für die bekannte Marke nach Art 5 Abs 2 MRL, Rechnung und beschütze den wirtschaftlichen Vermögenswert „Marke“ unabhängig vom Bestehen einer Verwechslungsgefahr. Dieser Schritt berge gewisse Risiken für den freien Wettbewerb in sich. Ob der psychologischen Dimension der Marke, dh deren Fähigkeit etwa eine bestimmte Lebenseinstellung zu symbolisieren und zu kommunizieren, könne deren Marktmacht gewaltig sein und negative Effekte wie hohe Markteintrittsschranken und niedrige Markttransparenz nach sich ziehen.⁵⁴¹ Im Gegensatz zu anderen Immaterialgüterrechten habe das Wettbewerbsrecht jedoch bisher keine adäquate Abhilfe gegen solche Entwicklungen bieten können. Dies ua deshalb, weil die übliche Sanktion der Einräumung von Zwangslizenzen für an sich exklusive Rechte im Bezug auf Markenrechte nicht als ein gangbarer Weg erachtet werde.⁵⁴² Die aktuelle Gesetzeslage und Rsp trage den erörterten Gegebenheiten

⁵⁴⁰ Vgl zu den Verbraucher-Informationskosten ausführlich *Landes/Posner*, The Economic Structure of Intellectual Property Law 166 ff.

⁵⁴¹ Vgl *MPI*, EU Trade Mark System Study <ec.europa.eu> Rn 1.23 ff; *Kur*, Strategic Branding <ssrn.com> 2 ff.

⁵⁴² S *Kur*, Strategic Branding <ssrn.com> 4 f mwN.

nicht in gehörigem Maß Rechnung.⁵⁴³ Das Grundprinzip des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs verlange jedoch gerade auch im Rahmen der Bestimmung des Schutzbereichs der Rechte des Markeninhabers nach der vollen Anerkennung und gegenseitigen Abwägung öffentlicher und privater Interessen, dh jenen der Markeninhaber am effektiven Schutz ihrer Rechte, der Verbraucher am Schutz gegen Verwechslungen und anderer Wettbewerbsverzerrungen, die geeignet seien ihren Entscheidungsprozess zu beeinflussen, und schließlich jenen der Mitbewerber am Erhalt des freien Wettbewerbs und an der Warenverkehrs- und Dienstleistungsfreiheit. Um der vollen Anerkennung und dem Zusammenspiel dieser berücksichtigungswürdigen Interessen im Rahmen der Verletzungsbestimmungen des Art 5 Abs 1 und Abs 2 MRL Ausdruck zu verleihen, regen das *MPI* und *Kur* einerseits an den ökonomischen Markenfunktionen eine Rolle bei der Bestimmung des Schutzbereichs des Art 5 Abs 1 lit a MRL zu versagen.⁵⁴⁴ Auf der anderen Seite solle insb die Schrankenbestimmung des Art 6 MRL geringfügig überarbeitet und bei der Auslegung extensiver gehandhabt werden.⁵⁴⁵ Im Bezug auf erstere Weichenstellung sei anzumerken, dass der Identitätsschutz insb zwei Fallkonstellationen betreffe: die Benutzung eines mit einer Marke identischen Zeichens für identische Waren oder Dienstleistungen zur Bestimmung der kommerziellen Herkunft der Produkte des benutzenden Dritten und zur Identifikation bzw als Referenz auf die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers (dh referierende⁵⁴⁶ Benutzung). Im ersten Fall liege iaR eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion vor, weshalb der Schutz in dem Sinn absolut sei, als das Vorliegen von Verwechslungsgefahr vermutet werde. Dieser Schutz sei jedoch nicht grenzenlos, weil ihm die Schranke immanent sei, dass eine Benutzung wie im eben genannten Fall, die Rechte des Markeninhabers nur dann nicht verletze, wenn der Verkehr das benutzte Zeichen gar nicht als Hinweis auf die kommerzielle Herkunft

⁵⁴³ MwN s *MPI*, EU Trade Mark System Study <ec.europa.eu> Rn 1.40 ff; *Kur*, Strategic Branding <ssrn.com> 8 ff.

⁵⁴⁴ Vgl *MPI*, EU Trade Mark System Study <ec.europa.eu> Rn 2.184.

⁵⁴⁵ Vgl *MPI*, EU Trade Mark System Study <ec.europa.eu> Rn 2.256 ff.

⁵⁴⁶ S *Kur*, GRUR Int 2008, 8 ff mwN.

einer Ware oder Dienstleistung auffasse. Im Gegensatz dazu werde die Herkunftsfunktion der Marke im Fall der referierenden Benutzung regelmäßig nicht beeinträchtigt, weil die kommerzielle Herkunft der Produkte iaR korrekt als vom Markeninhaber stammend angegeben werde. Es dränge sich somit die Vermutung auf, dass die Erweiterung des Umfangs der geschützten Funktionen unter Art 5 Abs 1 lit a MRL durch den EuGH nicht zuletzt deshalb erfolgt sei, um solche Benutzungen, die zwar nicht das Interesse an der Erfüllung der Herkunftsfunktion, aber dennoch andere Interessen des Markeninhabers beeinträchtigen können, unter harmonisiertem Markenrecht beurteilen zu können. Da sonach in einem solchen Fall die Herkunftsfunktion iaR nicht beeinträchtigt sei, sei hingegen auch der absolute Schutz iS einer fehlenden Abwägung der Interessen des Markeninhabers gegen die Interessen anderer Marktteilnehmer nicht gerechtfertigt. Die Herstellung einer Balance zwischen diesen kollidierenden Interessen könne jedoch mangels eines dem Art 5 Abs 1 lit a MRL inhärenten Abwägungsmechanismus nur im Rahmen der Schrankenbestimmungen in Art 6 und Art 7 MRL erfolgen. Und zwar im Rahmen der Beurteilung der Frage, ob die konkrete Benutzung den „anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel“ entspreche. Aus diesem Grund schlagen *Kur* und das *MPI* vor, klarzustellen, dass der Identitätsschutz gem Art 5 Abs 1 lit a MRL zwei Fallszenarien betreffen möge, dh erstens die Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen des Dritten und zweitens für diejenigen des Markeninhabers (referierende Benutzung), wobei für beide Fälle unterschiedliche Schranken gelten. Um nur minimal invasiv in das ansonst gut funktionierende System des EU-Markenrechtsschutzes einzugreifen, sei diese Klarstellung in den Erwägungsgründen zur MRL zu treffen.⁵⁴⁷ Zur Herbeiführung sachgerechter Lösungen mittels des eben erörterten Regelungsvorschlags zur Rückführung des Identitätsschutzes auf dogmatisch sicheres Terrain, bedürfe es des Weiteren auch keines eigenständigen Schutzes der ökonomischen Markenfunktionen. Die Beeinträchtigung dieser Funktionen sei im Rahmen des Identitätsschutzes nicht relevant und dieser Ansatz in der zukünftigen Rechtspraxis aufzugeben. Über die eben besprochenen

⁵⁴⁷ S zum Vorschlag des genauen Wortlauts, *Kur*, Trade Marks: The Future of the Advertising Function <ucl.ac.uk> 8 ff; *MPI*, EU Trade Mark System Study <ec.europa.eu> Rn 2.225.

Konstellationen hinaus, können bei der Verwendung von Zeichen, die nicht mit einer Marke identisch, sondern ihr nur ähnlich seien, auch Fälle auftreten, die sich mit der Fallkategorie der referierenden Benutzung überschneiden und seien sohin gleich zu behandeln.⁵⁴⁸ Da dergleichen unter den Verwehlungsschutz gem Art 5 Abs 1 lit b MRL zu subsumieren sei, welcher die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion voraussetze, die in solchen Fällen aber iaR nicht vorliege, würde sich diesbezüglich eine Schutzlücke ergeben. Die Schaffung einer neuen eigenen Vorschrift in der MRL für die Kategorie einer referierenden Benutzung iwS, welche alle solche Fälle regeln würde, wird jedoch, ob des invasiven Eingriffs in die Struktur der Verletzungsbestimmungen und der daraus resultierenden Rechtsunsicherheit, nicht vorgeschlagen. Vielmehr seien solche Fälle unter entsprechender – bislang jedoch nicht erfolgter – Auslegung des Rechtsbegriffs der „Verwehlungsgefahr“ sachgerecht zu behandeln.⁵⁴⁹

2. Kommentar

2.1. Grundlegendes

Anhand der eben erfolgten Erörterung ausgewählter Stimmen der europäischen Lit zum Benutzungsbegriff und dessen markenfunktionaler Auslegung zeigt sich der starke Kontrast der Positionen der Diskutanten der Funktionenlehre. Während etwa Fezer die E des EuGH in der Rs *L'Oréal ua* als „[...] *Sternstunde der Funktionenlehre im Markenrecht* [...]“⁵⁵⁰ bezeichnet, spricht Ohly von einem Fehler und *Senftleben* passenderweise gar von einer Supernova,⁵⁵¹ dh dem letzten grellen Aufleuchten eines Sterns kurz vor dem Ende seiner Lebenszeit. Zwei grundlegende Auffassungen prallen aufeinander. Im weiteren Sinn geht es um die Frage, ob man

⁵⁴⁸ Insb könne dies etwa bei vergleichender Werbung oder bei Keyword-Advertising der Fall sein, vgl *MPI*, EU Trade Mark System Study <ec.europa.eu> Rn 2.182.

⁵⁴⁹ Vgl *MPI*, EU Trade Mark System Study <ec.europa.eu> Rn 2.183, 2.185. S ferner mwN zu einer entsprechenden Auslegung des Begriffs der Verwehlungsgefahr idS, *Chronopoulos*, IIC 2011, 565 f.

⁵⁵⁰ Fezer, GRUR 2010, 953 (958).

⁵⁵¹ Vgl Ohly, GRUR 2010, 776 (782); *Senftleben*, IIC 2011, 383 (385).

die Kreation eines Markenimages schlechthin, dh losgelöst von der Voraussetzung des Vorliegens einer (notorischen) Bekanntheit, als eine eigenständig geschützte unternehmerische Leistung anerkennen und wenn ja, welchen Umfang dieser Schutz haben soll. Die Anzahl der damit verbundenen strittigen Fragen reicht vom Verhältnis⁵⁵² Markenrechtsschutz zum Schutz anderer Immaterialgüterrechte bzw zum Schutz gegen unlauteren Wettbewerb (ua vergleichende Werbung) bei überlappendem Schutzbereich bis hin zu Fragen des Grundrechtsschutzes⁵⁵³ der (kommerziellen) Rede- und Pressefreiheit bzw der Erwerbsfreiheit.

Führt man sich die Erörterung der Literaturstimmen vor Augen, so fällt auf, dass die Mehrzahl der Kommentatoren eine sehr kritische Position gegenüber der erweitert-funktionalen markenrechtlichen Rsp des EuGH einnehmen. Unterstützung findet diese Sichtweise in der Bemängelung des eigenständigen Schutzes der ökonomischen Markenfunktionen durch *Jacob LJ*⁵⁵⁴ in der Endentscheidung in der Rs *L'Oréal ua*: „*Conceptually they are vague and ill-defined.*“⁵⁵⁵ Des Weiteren wird diese Auffassung auch von der EU-Kommission geteilt, die den EuGH offenbar sogar zu einer Kurskorrektur aufgefordert hat.⁵⁵⁶ Zuspruch findet diese Art von Schutz hingegen naturgemäß insb bei Markenschutzverbänden⁵⁵⁷ und Anwälten⁵⁵⁸. Trotz der breiten Kritik am eigenständigen rechtlichen Schutz der ökonomischen Markenfunktionen bleibt diese Diskussion vorerst eine rein akademische. Dies va deshalb, weil der EuGH bereits die Vorgaben für den EU-Markenrechtsschutz durch die Anerkennung des eigenständigen Schutzes der Markenfunktionen in der Rs *L'Oréal ua* getroffen hat, diese Rsp in mehreren Een bestätigt und zuletzt in seinem

⁵⁵² Vgl etwa *Bornkamm*, GRUR 2011, 1; *Fezer*, GRUR 2010, 953; *Schmidt*, GRUR-Prax 2011, 159.

⁵⁵³ Vgl etwa *Burrell/Gangjee*, IIC 2010, 544; *Sakulin*, Trademark Protection and Freedom of Expression <dare.uva.nl>.

⁵⁵⁴ Dh *Lord Justice*.

⁵⁵⁵ [2010] EWCA Civ 535 (*L'Oréal ua*) Rn 30.

⁵⁵⁶ S mwN insb *Ohly*, GRUR 2010, 776 (778, FN 79); ferner SA Rs C-323/09 (*Interflora und Interflora British Unit*) Rn 7; Rs C-323/09 (*Interflora und Interflora British Unit*) Rn 35.

⁵⁵⁷ Vgl *MPI*, EU Trade Mark System Study <ec.europa.eu> Rn 2.177 mwN.

⁵⁵⁸ Statt vieler, vgl *Völker/Elskamp*, Die neuen Markenfunktionen des EuGH, WRP 2010, 64; ferner *Würtenberger*, *L'Oréal v Bellure*: An Opinion <jiplp.blogspot.co.at>.

U in der Rs *Interflora und Interflora British Unit* ausdrücklich verteidigt hat.⁵⁵⁹ Da diese Auffassung sonach gefestigt scheint, er das Auslegungsmonopol auf die sekundärrechtlichen Akte der Unionsorgane inne hat und seine EEn eine Bindungswirkung für die Gerichte in den EU-Mitgliedsstaaten entfalten,⁵⁶⁰ sind die Würfel gefallen.

2.2. Reaktion des EuGH

Die breite Diskussion um den Schutz der ökonomischen Markenfunktionen hat jedoch schon insofern eine Wirkung entfaltet, als der EuGH in seinem U in der Rs *Interflora und Interflora British Unit* wohl bereits auf die erörterte Kritik reagiert hat.⁵⁶¹ Der EuGH wendet darin das Element des fairen bzw gesunden und lauterer Wettbewerbs und der darin erlaubten Praktiken als Korrektiv für einen allzu sehr ausufernden Schutz der ökonomischen Markenfunktionen unter Art 5 Abs 1 lit a und Abs 2 MRL an. In diesem Sinn ist die Auswahl einer fremden Marke als Schlüsselwort zum Vorschlag der Produkte des Dritten als Alternative zu denjenigen des Markeninhabers nicht als Trittbrettfahren iSv Art 5 Abs 2 MRL einzuordnen. Eine solche Benutzung erfolgt aus einem rechtfertigenden Grund, weil sie einem gesunden und lauterer Wettbewerb im Bereich dieser Produkte entspricht.⁵⁶² Weiters liegt keine Beeinträchtigung der Werbefunktion vor, wenn der Markeninhaber bloß den Werbeaufwand für seine Markenprodukte erhöhen muss, weil ihm die Marke, die Teil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs ist, keinen Schutz gegen Praktiken bietet, welche zu diesem Wettbewerb gehören.⁵⁶³ Eine ähnliche Entscheidung fällt der EuGH für die Investitionsfunktion, wobei er insb die

⁵⁵⁹ Vgl Rs C-487/07 (L'Oréal ua) Rn 65; Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 95.

⁵⁶⁰ Zur Bindungswirkung der Vorabentscheidungen des EuGH ausführlich *Frenz*, Handbuch Europarecht V, Rn 3395 ff.

⁵⁶¹ S nur den Verweis von GA *Jääskinen* auf die zur Zeit der Abfassung der SA in der Rs *Interflora und Interflora British Unit* wohl noch nicht veröffentlichte, aber zum Zeitpunkt der Fällung des U in selbiger Rs bereits jedenfalls zur Verfügbarkeit stehende „Studie über das Gesamtfunktionieren des Europäischen Markensystems“ des MPI, SA Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 9.

⁵⁶² Vgl Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 91.

⁵⁶³ Vgl Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 57.

Feststellung trifft, dass der Markeninhaber Mitbewerber nicht daran hindern darf, seine Marke gemäß den einem fairen Wettbewerb entsprechenden Grundsätzen und unter Wahrung ihrer Herkunftsfunktion zu benutzen.⁵⁶⁴ Im Ergebnis hat er damit in seinem U in der Rs *Interflora und Interflora British Unit* bereits einige Vorschläge der Studie des *MPI* in Grundzügen umgesetzt. Seinen Ausführungen zur Herkunftsfunktion lässt sich entnehmen, dass er deren Schutz als einen absolut ausgestalteten anerkennt. Dies zeigt sich deutlich an seiner Feststellung im Rahmen der Prüfung der Beeinträchtigung der Investitionsfunktion, aber auch an der bewusst fehlenden Referenz auf wettbewerbliche Aspekte im Zuge der Erörterung einer möglichen Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion bzw Unterscheidungskraft der bekannten Marke. Er erkennt zu Recht die Unerlässlichkeit eines effektiven Schutzes der Herkunftsfunktion zur Gewährleistung der Zwecke des Markenrechts im freien Wettbewerb an: insb die Senkung der Verbraucher-Informationskosten⁵⁶⁵ und die Herstellung von Markttransparenz⁵⁶⁶.

2.3. Kritik am Status quo und Möglichkeiten legislatorischer Intervention

2.3.1. Kritik am Status quo

Wie eben aufgezeigt, hat der EuGH in seiner jüngsten E in der Rs *Interflora und Interflora British Unit* konsequenterweise die oben erörterte Kritik berücksichtigt und abgesehen von der sehr großzügigen Auslegung der Herkunftsfunktion bzw der Voraussetzung der Verwechslungsgefahr im Ergebnis auch ein sachgerechtes U gefällt.⁵⁶⁷ Nichtsdestotrotz hinterlässt es, insb vor dem Hintergrund seiner jüngsten Rsp zum Begriff der rechtsverletzenden Benutzung, einen bitteren Beigeschmack. Dieser bildet sich einerseits im Hinblick auf die dogmatische Unschärfe der jüngeren

⁵⁶⁴ Vgl Rs C-323/09 (*Interflora und Interflora British Unit*) Rn 64.

⁵⁶⁵ S dazu insb, *Landes/Posner*, The Economic Structure of Intellectual Property Law 166 ff; ferner *Sakulin*, Trademark protection and freedom of expression <dare.uva.nl> 46 ff.

⁵⁶⁶ S *Drexel*, Is there a 'more economic approach' to intellectual property and competition law? in Drexel (Hg) Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law 51.

⁵⁶⁷ Zur Kritik oben Kapitel C.III.1.2. und C.III.1.3. sowie zur großzügigen Auslegung Kapitel B.II.3.

Rsp des EuGH. Wie eben erörtert, orientiert er sich zwar zu Recht an einem absoluten, dh abwägungsresistenten, Schutz, wie er in Art 5 Abs 1 lit a MRL positiviert ist. Bei der konkreten Prüfung des Schutzes der Herkunftsfunktion beachtet er auch diese absolute Ausgestaltung. Im Rahmen jener der Investitions- und der Werbefunktion lässt er jedoch über das Element des fairen Wettbewerbs eine Abwägung der am Markt widerstreitenden Interessen zu und relativiert damit gleichzeitig den Schutz gem Art 5 Abs 1 lit a MRL. Obwohl dies zu einem sachgerechten Ergebnis führt, ist eine solche Berücksichtigung der Erfordernisse eines fairen Wettbewerbs de lege lata rechtsmethodisch nicht sauber. Entsprechende Interessenlagen sind bei korrekter Vorgehensweise, ob des abwägungsresistenten Wortlauts des Art 5 Abs 1 lit a MRL,⁵⁶⁸ erst auf der Ebene der Schrankenbestimmungen im Rahmen der Auslegung des Begriffs der „anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel“ berücksichtigbar.

Unmittelbar daran schließt sich der zweite Kritikpunkt an der Rsp des EuGH an. Verweist diese auf das Element des fairen Wettbewerbs und öffnet damit zumindest die Pforten für eine sachgerechte Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen von Markeninhabern, Verbrauchern und Mitbewerbern, so werden dennoch die Prinzipien für die genaue Gewichtung solcher Interessen im Einzelfall nicht aufgeschlüsselt.⁵⁶⁹ Diese Intransparenz führt dazu, dass es äußerst schwierig geworden ist, den potentiellen Ausgang von Entscheidungen in Fällen der rechtsverletzenden Benutzung vorherzusehen. Damit steht die das EU-Markenrecht erweiternde Auslegung des EuGH im Widerspruch zu Erwägungen der Rechtssicherheit als einem der Fundamentalgrundsätze der Rechtsidee.⁵⁷⁰ Insbesondere belegt die Entwicklungsgeschichte der Vorabentscheidungsverfahren

⁵⁶⁸ Für Art 5 Abs 1 lit a MRL ist auf einer Ebene über dem EU-Markenschutzrecht die internationale Vorgabe in Art 16 Abs 1 TRIPS zu beachten. Letztere Bestimmung regelt die Benutzung bei Vorliegen von Zeichen- und Markenidentität sowie Waren- bzw Dienstleistungsidentität, als einen Fall in dem das Vorliegen von Verwechslungsgefahr vermutet und demnach als einen Spezialfall des Verwechslungsschutzes, vgl schon *Hacker*, MarkenR 2009, 333 (337); idS ferner *Ohly*, GRUR 2010, 776 (780 ff).

⁵⁶⁹ Vgl idS *Ohly*, GRUR 2010, 776 (782).

⁵⁷⁰ Vgl *Bydlinsky*, Grundzüge der juristischen Methodenlehre 8.

zum Keyword-Advertising diese Bedenken. Sowohl der österreichische OGH⁵⁷¹ als auch der deutsche BGH⁵⁷² haben in ihren Vorlagebeschlüssen die Auffassung vertreten, dass bei Anerkennung eines eigenständigen Schutzes der ökonomischen Markenfunktionen, dh im Speziellen die Werbefunktion, diese durch eine Benutzung der Marke im Rahmen des Keyword-Advertising in jedem Fall beeinträchtigt wären. Vor dem Hintergrund der unklaren Vorgaben des EuGH zeigt sich an diesem Beispiel einerseits die Unsicherheit der nationalen Gerichte hinsichtlich der Reichweite des Schutzes der ökonomischen Markenfunktionen. Auf der anderen Seite demonstriert es ebenfalls deren grundsätzliche Bereitwilligkeit zur Zuerkennung eines sehr weiten Schutzes an die Markeninhaber, welcher faktisch wohl einem Kommunikationsmonopol hinsichtlich der Werbebotschaften der Marke entsprochen hätte. Auch wenn sich die Befürchtungen hinsichtlich der Reichweite des Schutzes der ökonomischen Markenfunktionen angesichts der Een des EuGH zum Keyword-Advertising relativiert haben, sind sie keinesfalls verschwunden. In diesen Een wurde einem ausufernden Schutz über die erweitert-funktionale markenrechtliche Rsp nämlich vorerst nur im Ergebnis eine Absage erteilt. Die unklaren und sich zT überlappenden Definitionen der Werbe- und der Investitionsfunktion lassen weiterhin sehr viel Interpretationsspielraum hinsichtlich eines ausufernden Schutzes übrig.

⁵⁷¹ Vgl 17 Ob 3/08b [BergSpechte] Rz 12.

⁵⁷² Vgl I ZR 125/07 [Bananabay] Rz 17.

2.3.2. Zeitlich beschränkter Schutz der Marke als exklusiver Kommunikations- und Werbekanal?

Sohin wäre, bei Beibehaltung des Status quo, rein hypothetisch die Entwicklung zu einem Szenario denkbar, in dem der EuGH seine anfänglich vorsichtige Interpretation des Schutzbereichs der ökonomischen Markenfunktionen aufgäbe und sich der Sicherstellung der tatsächlichen Funktionsweise der Marken am Markt zuwendete. Würde er den Markeninhabern zu einem rechtlich geschützten exklusiven Kommunikations- und Werbekanal zu den Verbrauchern verhelfen, so ginge damit eine Monopolisierung des Informationsflusses der Marke zugunsten der Markeninhaber einher, der weit über die Mitteilung der kommerziellen Herkunft von Produkten hinausreichen würde.

In Anlehnung an andere Regelungsmodelle zum Schutz gewerblichen geistigen Eigentums wird im Folgenden ein Ausweg *de lege ferenda* angedacht und zur Diskussion gestellt, welcher sich potentiell dazu eignen würde, die widerstreitenden Interessen von Markeninhabern, Verbrauchern und Mitbewerbern wiederzuvereinigen. Parallel zum Schutz *sui generis* des Datenbankherstellers nach Art 7 DatenbankRL, könnte ein Interessenausgleich im EU-Markenrecht mittels des Modells eines zeitlich beschränkten Schutzes der Investitionen in den Aufbau bzw den Erhalt eines Markenimages und eines Werbekommunikationskanals erreicht werden. Ein solcher Schutz würde einen hohen ROI⁵⁷³ für ein quantitativ oder qualitativ substantielles Investment am Beginn der Markenkonzeption in den Aufbau eines Markenimages, bspw durch kostspielige Werbekampagnen oder durch Sponsoring, sicherstellen. Die Bestimmung des Richtwerts für eine adäquate Schutzdauer könnte unter Anlehnung an den typischen Lebenszyklus von Produkten erfolgen.⁵⁷⁴ Danach bedürfe die Marke *va* in der Einführungs- und Wachstumsphase eines starken Schutzes, weil nach einem entsprechenden Erfolg des Markenprodukts in ersterer, Konkurrenten während letzterer regelmäßig versuchen werden, mit

⁵⁷³ Dh *Return on Investment*.

⁵⁷⁴ S einfühend zum Produktlebenszyklus, *Thome/Sollbach*, ILM 8 ff.

Nachahmerprodukten auf den Markt zu drängen. Dieser Schutz wäre wohl auch noch für einen Teil der Reifephase des Markenprodukts zu gewähren, um einerseits die volle Amortisation von sorgfältigen Marketinginvestments in den Aufbau eines Brandimages sicherzustellen und auf der anderen Seite ausreichend Mittel für die Entwicklung neuer Produkte bzw für die Verbesserung der Qualität der Produkte zu gewährleisten. Darüber hinaus stellt der Ablauf des Schutzes des exklusiven Kommunikations- und Werbekanals einen Ansporn für letztgenannte Aktivitäten dar. Im Gegensatz zu dem eben erörterten Schutz, welcher vorrangig dem Interesse der Markeninhaber dient, muss jedoch auch im Rahmen des hier zur Diskussion gestellten Regelungsmodells derjenige der Herkunftsfunktion nach wie vor potentiell ad infinitum zur Verfügung stehen. Für diesen alleine bestehen nämlich zeitlich unbegrenzt die Rechtfertigungsgründe der Senkung der Verbraucher- Informationskosten und der Herstellung von Markttransparenz.

Freilich sprechen zahlreiche Erwägungen gegen ein solches Regelungsmodell eines zeitlich begrenzten Schutzes der Marke als exklusiver Kommunikations- und Werbekanal. Erstens würde eine solche Lösung einen gravierenden Eingriff in die Struktur des EU-Markenrechts darstellen, der seine Rechtfertigung wohl in seit der Einführung der MRL im Jahre 1989 stark veränderten Lebensrealitäten finden müsste. Solche hätte der historische EU-Gesetzgeber unmöglich berücksichtigen können und derartige Umstände wären demnach als ein Grund zu Erachten, die Ausweitung der Tatbestände des EU-Markenrechts veranlassen zu müssen. Als eine Veränderung in diesem Sinn könnte das Aufkommen neuer Technologien wie dem Internet und den damit verbundenen neuen Kommunikations- und Werbeformen, eingeordnet werden, wenn diese bis dato unbekannte Möglichkeiten für Mitbewerber und damit eine Schwächung der Rechte der Markeninhaber mit sich bringen würden. In diesem Zusammenhang ist jedoch darauf zu verweisen, dass sich sowohl die WIPO auf internationaler Ebene als auch das EU-Parlament bzw die EU-Kommission auf europäischer Ebene speziell mit dieser Thematik und insb mit dem Keyword-

Advertising auseinandergesetzt haben,⁵⁷⁵ ohne jedoch legislatorische Maßnahmen zur Behandlung des „Problems“ für notwendig zu erachten. Demnach wurde das EU-Markenrechtsschutzniveau hinsichtlich des Onlinemarketing-Instruments Keyword-Advertising für ausreichend befunden und konnten Veränderungen in der Lebensrealität, welche legislatorische Intervention notwendig machen würden, nicht festgestellt werden.

Des Weiteren ist über diesen Grund hinaus, eines der Hauptargumente der Kritiker des erweitert-funktionalen Markenverständnisses gegen einen (obgleich zeitlich begrenzten) Schutz der Marke als exklusiver Kommunikations- und Werbekanal ins Treffen zu führen. Auch bei einer solchen Lösung de lege ferenda verbliebe immer noch das Problem der ökonomischen Rechtfertigung eines solcherartigen Ausschließlichkeitsrechts. Diejenige des Schutzes der Information des Verbrauchers hinsichtlich der kommerziellen Herkunft des Markenprodukts, dh der Herkunftsfunktion, liegt wie bereits angeführt in der Senkung der Verbraucher-Informationskosten und in der Herstellung von Markttransparenz. Dieselbe Rechtfertigung lässt sich aber für den Schutz eines exklusiven Kanals für Werbebotschaften nicht heranziehen, weil ein solcher einen kompetitiven Wettbewerb zum Wohl der Verbraucher nicht fördern würde. Das Kommunikations- und Werbemonopol des Markeninhabers böte zwar wohl einen Anreiz zur Ausbildung und Konsolidierung von Produktverschiedenheitsmerkmalen, nicht jedoch zur Förderung von für die Verbraucher vorteilhafteren Produktqualitätsmerkmalen.⁵⁷⁶ Über den durch das Werbemonopol abgesicherten exklusiven Kommunikationskanal wäre die Marke nämlich einerseits ungehindert „emotional aufladbar“⁵⁷⁷. Darüber hinaus wäre ferner die Integrität dieser Information über das Ausschließlichkeitsrecht an der Marke im Rahmen deren Übermittlung an den Verbraucher geschützt. Abgesehen davon, dass bei einem solchen Schutz Kollisionen mit der Rede- und

⁵⁷⁵ S *WIPO*, Trademarks and the Internet, Annex I 5, Annex II 22; vgl ferner *Schubert*, WIPO Paper Reviews European Case Law On Internet Trademark Issues. S Entschl (EP) A7-0338/2010 (Einfluss der Werbung auf Verbraucherverhalten) Rn 25; vgl ferner *Schubert*, A Fine Piece Of Lobbying.

⁵⁷⁶ S zur genauen Unterscheidung von „quality features“ und „variety features“ und der ökonomischen Ratio des Markenschutzes, *Economides*, TMR 1988, 523 (525 ff).

⁵⁷⁷ Vgl idS *Senffleben*, IIC 2011, 383 (384).

Pressefreiheit zwangsläufig vorprogrammiert wären, verschöbe sich der eigentliche Wert des Markenprodukts damit unweigerlich immer weiter in Richtung des emotionalen Markenimages. Dem Verbraucher würde dadurch zwar der Vorteil zukommen, sich durch den Erwerb bestimmter Markenprodukte noch effizienter selbst kennzeichnen und einen Status verleihen zu können. Allerdings würde die Qualität des Produkts bei einer solchen Entwicklung wohl zur Nebensächlichkeit verkommen, in deren Verbesserung es sich, ob des leicht durch geschicktes Marketing aufblasbaren „Produktwerts“, nicht zu investieren lohnte. Sohin diene ein solcher Schutz der Marke als exklusiver Kommunikations- und Werbekanal überwiegend der Befriedigung der nicht gedeckten Interessenlage des Markeninhabers und wäre ob begründeten überwiegenden Interessen von Verbrauchern und Mitbewerbern nicht zu rechtfertigen.

Schließlich wären auch weitere ökonomische Rechtfertigungen, welche für die anderen ausschließlichen Rechte an geistigem Eigentum Geltung besitzen, für ein ausschließliches Markenrecht an der unternehmerischen Leistung der Schaffung eines Brandimages nicht heranziehbar. Im Gegensatz zu ausschließlichen Urheberrechten an Schöpfungen der Kunst und Patentrechten an Erfindungen, wäre ein solches Markenrecht der Förderung der Kunst und der Wissenschaft nicht dienlich. Vom Verfall geistiger Schöpfungen und Erfindungen ins Allgemeingut nach einer bestimmten Schutzdauer profitiert die Menschheit unmittelbar. Die einzige Errungenschaft für die Menschheit im Fall des ausschließlichen Schutzes der Marke als Kommunikations- und Werbekanal, wäre hingegen allenfalls in einer Reihe Neologismen und subsequenten Neueinträgen in Wörterbüchern zu sehen. Durch den exklusiven Werbekanal zu den Verbrauchern und entsprechend aufwändiger Bestrebungen der Markeninhaber ihre Marke zu positionieren, würden nämlich die Anzahl an bekannten Marken und so wohl ebenso die Genericide-Rate ansteigen.⁵⁷⁸ Dieser Gewinn vermag es, für sich alleine stehend, aber ebensowenig, die exklusiven Rechte im Umfang des zur Diskussion gestellten Regelungsmodells zu rechtfertigen.

⁵⁷⁸ Zum Begriff „Genericide“, s oben Kapitel D.II.

2.3.3. Fazit

Die eben vorgenommene Analyse belegt, dass ein zeitlich beschränkter Schutz der Marke als exklusiver Kommunikations- und Werbekanal dem EU-Markenrecht fremd und auch nicht unter ökonomischen Gesichtspunkten zu rechtfertigen wäre. Da der Status quo nichtsdestotrotz zu kritisieren (s oben Punkt 2.3.1.) ist, muss mit der überwiegenden Lehre zutreffenderweise auf eine weniger invasive Korrektur bestanden werden. Um die gebotene rechtsmethodische Klarheit und Rechtssicherheit im Bezug auf die Auslegung der rechtsverletzenden Benutzung im EU-Markenrecht wiederherzustellen, ist daher erstens, unter Berücksichtigung der Vorgaben des *MPI* (s oben Punkt 1.3.), die erweitert-funktionale Auslegung des Art 5 Abs 1 lit a MRL aufzugeben. Zusätzlich dazu würde sich die Festschreibung der sachgerechten Interpretationsweise des Benutzungsbegriffs in den Erwägungsgründen zur MRL insb unter dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit zur Erreichung der genannten Ziele eignen. Der Diskurs zum Onlinemarketing-Instrument Keyword-Advertising in Lit und Rsp zeigt allerdings, dass das EU-Markenrecht grds dazu in der Lage ist, Probleme, die sich rund um das Aufkommen neuer Technologien bilden, einer sachgerechten Lösung zuzuführen. Beachtung bedürfen einzig die negativen Konsequenzen eines zu weiten Markenrechtsschutzes, welche sich im Rahmen der Erörterung des Regelungsmodells *de lege ferenda* eines zeitlich beschränkten Schutzes der Marke als exklusiver Kommunikations- und Werbekanal offenbart haben. Nach geltendem Recht ist solchen Tendenzen mittels der extensiven Interpretation der Schrankenbestimmungen in Art 6 und Art 7 MRL zwar beizukommen.⁵⁷⁹ Darüber hinaus ist jedoch mit dem *MPI*, *Kur* und *Senftleben* die Neuschaffung einer flexiblen Schrankenbestimmung anzuregen,⁵⁸⁰ um die widerstreitenden Interessen der Markeninhaber, der Verbraucher und der Mitbewerber lückenlos einem sachgerechten und, um der Rechtssicherheit Willen, für alle Rechtsanwender nachvollziehbaren Ausgleich zuführen zu können.

⁵⁷⁹ Eine solche Vorgehensweise ist *va* mit der Entstehungsgeschichte des Markenrechts als Beschränkung des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs gut vereinbar, s dazu *Simon*, IIC 2005, 401 (402 ff) mwN.

⁵⁸⁰ S oben Kapitel C.III.1.3.

D. Schutz der bekannten Marke – Verhältnis zum Identitätsschutz und Genericide

I. (Konkurrenz-) Verhältnis zwischen Identitätsschutz und Schutz der bekannten Marke

Seit dem Leiturteil des EuGH in der Rs *Davidoff & Cie und Zino Davidoff* und der anschließenden Klarstellung in der Rs *L'Oréal ua*, dass sich der Umfang der geschützten Markenfunktionen des Art 5 Abs 1 lit a mit demjenigen des Art 5 Abs 2 MRL überschneidet,⁵⁸¹ erreichte das Thema des Verhältnisses der beiden letztgenannten Bestimmungen in Gestalt der Frage 3.b) des Vorlageersuchens in der Rs *Interflora und Interflora British Unit* erstmals den EuGH.⁵⁸² Bis dahin hatte sich nur der EWHC im Vereinigten Königreich mit der Frage nach dem (Konkurrenz-) Verhältnis zwischen Art 5 Abs 1 lit a und Art 5 Abs 2 MRL beschäftigt.⁵⁸³ Es liegt eine Normenkonkurrenz zwischen den beiden Vorschriften vor und sohin stehen dem Inhaber einer bekannten Marke gegen die Benutzung eines seiner Marke identischen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die diese Marke eingetragen ist, grds zwei Rechtsbehelfe zur Verfügung. Der EuGH hat die Frage nach dem Verhältnis des Identitätsschutzes zum Schutz der bekannten Marke in seinen Entscheidungswortlauten jedoch bislang nicht ausdrücklich berücksichtigt, auch nicht in seinem U in der Rs *Interflora und Interflora British Unit*. Aus diesem Grund wird wohl die Auffassung von GA Jääskinen in seinen SA in der

⁵⁸¹ Vgl in dieser Hinsicht die stRsp des EuGH, wonach Art 5 Abs 2 MRL entgegen dessen Wortlaut auch auf solche Fälle Anwendung zu finden hat, in denen ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen, für die die Marke eingetragen ist, identisch oder ihnen ähnlich sind, Rs C-292/00 (*Davidoff & Cie und Zino Davidoff*) Rn 30; Rs C-408/01 (*Adidas-Salomon und Adidas Benelux*) Rn 18-22; Rs C-102/07 (*adidas und adidas Benelux*) Rn 37; Rs C-487/07 (*L'Oréal ua*) Rn 35; Verb Rs C-236/08 bis C-238/08 (*Google France und Google*) Rn 48; S ferner Teil I, Kapitel D.I. Zur Klarstellung, vgl Rs C-487/07 (*L'Oréal ua*) Rn 64.

⁵⁸² Vgl Rs C-323/09 (*Interflora und Interflora British Unit*).

⁵⁸³ So Mr Justice *Arnold*, vgl [2009] EWHC 1094 (Ch) [*L'Oréal v eBay*] Rn 300, 305 f; *ders*, vgl [2010] EWHC 925 (Ch) [*Interflora und Interflora British Unit*] Rn 17 ff.

Rs Interflora und Interflora British Unit als maßgeblich zu erachten sein.⁵⁸⁴ Dieser hatte, trotz anfangs gehegter Zweifel, aber schlussendlich der Überzeugung folgend, dass die parallele Anwendung der Art 5 Abs 1 lit a und Abs 2 MRL ohnehin bereits in der *Rs L'Oréal ua* anerkannt wurde, dem EuGH ebendiese vorgeschlagen.

Die Diskussion um das Verhältnis des Identitätsschutzes zu jenem der bekannten Marke ist damit zu einer rein akademischen Debatte geworden. In diesem Sinn ist jedoch darauf hinzuweisen, dass je nach Auslegung der beiden Vorschriften aus der Normenkonkurrenz jedoch durchaus eine Normenkollision werden kann. Interpretierte man den funktionserweiterten Art 5 Abs 1 lit a MRL als absoluten, dh abwägungsresistenten, Schutz aus, so hätte die Anwendung des Identitätsschutzes auf der einen und diejenige des Schutzes der bekannten Marke auf der anderen Seite unterschiedliche Ergebnisse zur Folge. Das dem Art 5 Abs 2 MRL innewohnende Tatbestandselement der unlauteren Benutzung „ohne rechtfertigenden Grund“ könnte nämlich in diversen Sachverhaltskonstellationen dazu führen, dass der Markeninhaber die Benutzung seiner bekannten Marke zwar nicht nach Art 5 Abs 2, aber aufgrund der genannten Abwägungsresistenz nach Art 5 Abs 1 lit a MRL verbieten könnte.

In solchen Fällen wäre der Art 5 Abs 1 lit a MRL zur Vermeidung von Wertungswidersprüchen entsprechend einer teleologisch-systematischen Auslegung einschränkend zu interpretieren. Der Art 5 Abs 2 MRL und insb seine zusätzliche Schranke sehen einen erweiterten, jedoch nicht einen ausufernden Schutz der Rechte der Markeninhaber vor. Diese Wertung wäre sohin gleichfalls auf Art 5 Abs 1 lit a MRL zu übertragen und würde dazu führen, dass die Benutzung einer bekannten Marke in den besagten Fällen nicht verboten werden könnte.

Die Frage eines solchen rechtmethodischen Vorgehens wird sich freilich für den EuGH bei seiner rechtlichen Würdigung nicht gestellt haben. Dessen Ergebnis, dh die Annahme von bloßer Normenkonkurrenz, lässt sich schließlich widerspruchsfrei daraus begründen, dass seine Rsp in der *Rs Interflora und Interflora British Unit* im

⁵⁸⁴ Vgl SA Rs C-323/09 (*Interflora und Interflora British Unit*) Rn 56 ff.

Gegensatz zu der eben erfolgten Darstellung nicht zu unterschiedlichen Ergebnissen im Überlappungsbereich der Funktionsumfänge beider Vorschriften führt. Dies deshalb, weil der EuGH eine Berücksichtigung von Interessen ähnlich der im Art 5 Abs 2 auch in Art 5 Abs 1 lit a MRL in rechtsmethodisch nicht sauberer Weise zulässt. Mit dieser Feststellung ist man wieder bei den vom *MPI* in seiner Studie angesprochenen Grundunsicherheiten der EU-Markenverletzungsbestimmungen angekommen, weshalb an dieser Stelle auf die diesbezüglichen Erörterungen weiter oben verwiesen wird.⁵⁸⁵

II. Schutz der bekannten Marke gegen Verwässerung als Abhilfe gegen Genericide

Der Vorgang der Degeneration einer Marke bzw der Begriff *Genericide*,⁵⁸⁶ wie im Folgenden verwendet, bezeichnen das Schicksal einer Marke, die sich zur gebräuchlichen Bezeichnung für eine bestimmte Waren- oder Dienstleistungsgattung entwickelt hat und deren Funktion als Herkunftsangabe der unter ihr vertriebenen Waren oder erbrachten Dienstleistungen damit in den Hintergrund gerückt ist. In seinem U in der Rs *Interflora und Interflora British Unit* hat der EuGH festgehalten, dass eine Schwächung iS eines Beitrags zur Degeneration der Marke nur dann vorliegen kann, wenn deren Kennzeichnungskraft durch eine die herkunftshinweisende Funktion der Marke beeinträchtigende Benutzung verringert wird.⁵⁸⁷ Im Speziellen hat der EuGH die Tür zu einer Verletzung der bekannten Marke iS eines Beitrags zum Genericide offen gelassen, die alleine durch eine Benutzung begründet wird, welche in der bloßen Auswahl eines der Marke ähnlichen oder mit ihr identischen Schlüsselworts liegt, dh ohne zusätzliche Umstände wie die Wiedergabe der bekannten Marke in der Anzeige.

⁵⁸⁵ S Kapitel C.III.

⁵⁸⁶ Vgl Genericide – Generic trademark <en.wikipedia.org>.

⁵⁸⁷ Zur Rsp des EuGH in der Rs *Interflora und Interflora British Unit* Teil II, Kapitel B.I.4.2.2.b.).

Im Gegensatz dazu hat GA *Jääskinen* in seinen SA in der Rs *Interflora und Interflora British Unit* die Auffassung vertreten, die alleinige Auswahl eines der bekannten Marke entsprechenden Schlüsselworts könne keine Schwächung dieser Marke darstellen. Eine Schwächung iS eines Beitrags zur Entwicklung der Marke zu einem Gattungsbegriff, könne vielmehr nur aus einer Anzeige folgen, die die Marke wiedergibt. Somit könnte eine Werbeeinblendung im Rahmen eines Keyword-Advertising-Systems, in der die Marke nicht wiedergegeben wird, keinen Beitrag zu einem Genericide begründen. Dies auch dann, wenn man der Beurteilung den Maßstab eines Durchschnittsinternetnutzers wie etwa den vom OGH definierten zugrunde legen würde, welcher auch in der ebengenannten Fallkonstellation einer Verwirrung hinsichtlich der kommerziellen Herkunft der mittels der Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen unterliegen könnte.

Die Rsp des EuGH zum Schutz der bekannten Marke in seinem U in der Rs *Interflora und Interflora British Unit* lässt sich damit als implizite Bestärkung seines in den übrigen Een zum Keyword-Advertising eingeführten Transparenzgebots⁵⁸⁸ deuten. Er hält nämlich, im Gegensatz zu GA *Jääskinen*, Fallkonstellationen für denkmöglich, in denen eine Schwächung iS eines Beitrags zur Degeneration der Marke gegeben ist, ohne dass das mit der Marke identische Zeichen in der Werbeanzeige wiedergegeben wird. Diese Rsp ist ob ihres inhärenten Widerspruchs zum Grundtenor der Een des EuGH zum Keyword-Advertising zu kritisieren. Einerseits wird der Dienst der Verknüpfung von fremder Marke und Werbeanzeige für Produkte eines Dritten als zulässig anerkannt, andererseits soll es nach der oben vorgenommenen Erörterung offenbar doch möglich sein, dass eben bloß diese Verknüpfung verboten werden kann. Aus diesem Grund hat auch GA *Jääskinen* die Auffassung vertreten, dass eine Schwächung iS eines Beitrags zur Entwicklung der Marke zu einem Gattungsbegriff iSv Art 5 Abs 2 MRL, nur aus einer Anzeige folgen könne, welche die Marke darstelle.⁵⁸⁹

⁵⁸⁸ Dazu oben Kapitel B.II.3.

⁵⁸⁹ Würde man die bloße Verbindung von Schlüsselwort und Anzeige als Auslöser für eine Verwässerung betrachten, so wäre die Schwächung jeder als Schlüsselwort gewählten und zur

Über diesen Kommentar zur Ausgestaltung der Rsp zum Schutz gegen Verwässerung iS eines Beitrags zur Degeneration der Marke hinaus, ist weiters kritisch zu hinterfragen, warum und ob ein solcher Schutz angesichts des starken Schutzes gegen herkunftsfunktionsbeeinträchtigende Benutzungen in Art 5 Abs 1 MRL überhaupt vonnöten ist. So hätte die Benutzung als Gattungsbegriff auch schnell unter Verweis auf die stRsp des EuGH zur rein beschreibenden⁵⁹⁰ Benutzung für zulässig erklärt werden können. Der Gemeinschaftsgesetzgeber hat nämlich sowohl in Art 12 Abs 2 lit a MRL als auch in Art 51 Abs 1 lit b GMV die Möglichkeit vorgesehen, dass eine Marke, die im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder einer Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, geworden ist, von jedermann auf Antrag für Verfallen erklärt werden kann. Erstens wären diese Vorschriften gänzlich ihrem Anwendungsbereich beraubt, wenn man jegliche Verwendung der Marke als Gattungsbezeichnung verbieten könnte, weil – Bereitschaft zur Abmahnung bzw Prozessführung der Markeninhaber vorausgesetzt – keine Marke mehr für Verfallen erklärt werden könnte. Im Lichte der Gesamtkonzeption der MRL bzw GMV wird man dem Gemeinschaftsgesetzgeber eine solche Auslegung des Art 5 Abs 2 MRL bzw des Art 9 Abs 1 lit c GMV wohl nicht unterstellen können. Des Weiteren werden die Fälle des Markenverfalls aufgrund Degeneration auch bei einer für den Markeninhaber nachteiligen Auslegung des Art 5 Abs 2 MRL Ausnahmefälle bleiben. Das Phänomen der Degeneration iaR in Warenklassen auftreten, in denen ein alternativer Gattungsbegriff für die jeweilige Klasse fehlt und die unter der betroffenen Marke vertriebenen Waren oder Dienstleistungen einziger oder wichtigster Vertreter der jeweiligen Gattung sind. Darüber hinaus kommt lediglich noch der überwältigende Erfolg einer Marke in einer

Anzeige eines Unternehmen eines Dritten führenden Marke automatisch zu bejahen. *Schwächung* iSd Verlusts der Unterscheidungskraft bedeute jedoch, dass das vom Verbraucher wahrgenommene Zeichen in seiner Vorstellung eine alternative Bedeutung erhält, dh bei identischen oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen diejenige der Bezeichnung einer bestimmten Waren- oder Dienstleistungsgattung. Eine solche Änderung der Verbraucherwahrnehmung könne nicht aus einer Werbung entstehen, in der die Marke nicht dargestellt wird, vgl SA Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 90.

⁵⁹⁰ Vgl Rs C-2/00 (Hölterhoff) Rn 16; Rs C-206/01 (Arsenal) Rn 54; Rs C-487/07 (L'Oréal ua) Rn 61; S dazu Teil I, Kapitel F.IV.2.1.

bestimmten Warenklasse als Ursache für deren Genericide in Frage.⁵⁹¹ Zu diesem engen Bereich an Anwendungsszenarien für die Verfallsvorschriften hinzu, kommt deren Auslegung in der Rsp der Gerichte in den Mitgliedsstaaten.⁵⁹² In den besagten zwei Fällen kann sich die Situation einstellen, dass den Mitbewerbern des Markeninhabers kein annähernd gleichwertiger Alternativbegriff abseits der Marke zur Verfügung steht, um damit Waren oder Dienstleistungen der gleichen Gattung wie diejenigen des Markeninhabers zu benennen. Zu einem solchen Zeitpunkt ist eine zielführende Kommunikation auf dem betroffenen Markt ohne eine Rechtsverletzung nicht mehr möglich. Vor einem solchen Hintergrund ist diese Rsp jedenfalls gerechtfertigt, um ein Kommunikationsmonopol des Markeninhabers im Bezug auf eine bestimmte Waren- oder Dienstleistungsgattung zu verhindern. Schließlich haben die Markeninhaber ihrerseits ferner genügend Möglichkeiten den Genericide ihrer Marke zu unterbinden. Ein Unterlassen solcher Bemühungen soll demnach nicht dazu verwendet werden können, um unter dem Deckmantel des Immaterialgüterrechtsschutzes das eigene unternehmerische Risiko, dh das Sinken des Goodwill der Marke, auf die Mitbewerber abwälzen zu können. Erstens steht ihnen ein starker rechtlicher Schutz gegen herkunftsbeeinträchtigende Benutzungen zu. Des Weiteren kann der Benutzung der eigenen Marke als generischer Begriff bspw zu Werbezwecken durch die frühzeitige Bildung eines geeigneten alternativen Gattungsbegriffs zu solchen Zwecken proaktiv entgegengewirkt werden. Auch sollten gleichartige Verwendungen in Medien wie bspw Wörterbüchern nach Möglichkeit unterbunden werden und etwaige Lizenznehmer zu einem entsprechenden Verhalten verpflichtet werden.⁵⁹³ Unter Berücksichtigung aller eben angeführten Gründe, ist eine die herkunftshinweisenden Funktion wahrende Benutzung einer bekannten Marke durch Dritte als bloße Angabe einer Waren- oder Dienstleistungsgattung als zulässig zu erachten. Eine solche rein beschreibende Verwendung einer bekannten Marke beeinträchtigt keines der geschützten Interessen des Markeninhabers und ist demnach von diesem zu dulden.

⁵⁹¹ Vgl idS SA Rs C-323/09 (Interflora und Interflora British Unit) Rn 84.

⁵⁹² Österreich: vgl 4 Ob 128/04h [MEMORY] 5; Deutschland: vgl I ZR 108/09 [TÜV II].

⁵⁹³ Vgl Kletzer/Naumann, IP Value 2006, 187 (189) mwN.

E. Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Onlinemarketingform des sog Keyword-Advertising ist in Lit und Rsp bereits ausführlich behandelt worden. Ob der Bandbreite der dabei tangierten Rechtsgebiete, dh nationales und europäisches E-Commerce-Recht, nationales und europäisches Markenrecht und nationales und europäisches Wettbewerbsrecht, ist es für den größten Teil dieser Werke nicht möglich und auch nicht tunlich gewesen, sich dem Überlappungsbereich des nationalen und des europäischen Markenrechts in der gebotenen Tiefe zu nähern. Um dieser Anforderung in der vorliegenden Arbeit gerecht zu werden, ist der Ansatz gewählt worden, die sechs Vorabentscheidungen des EuGH zum Keyword-Advertising speziell unter dem Aspekt zu untersuchen, welche Probleme sich aus der darin vorgeschlagenen Auslegung der Markenrechtsverletzungsbestimmungen für das reibungslose Funktionieren eines unionsweit homogenen Markenschutzsystems ergeben könnten. Eine solche Systematisierung der aktuellen Problemfelder des EU-Markenrechtsschutzes ist aus diesem Blickwinkel bis dato noch nicht vorgenommen worden.

Als erstes markantes Problem ist dabei das unterschiedliche Schutzniveau für die Inhaber verschiedener nationaler Markenrechte identifiziert und anhand des Vergleichs des Schutzlevels für deutsche und österreichische Markeninhaber gegen das Werbeinstrument Keyword-Advertising illustriert worden. Die Ursache dafür macht die vorliegende Arbeit in der Neuschaffung einer – auf dem Gebiet des Markenrechts bis dato unbekannten – Obliegenheit zur Herstellung von Transparenz im Rahmen von Werbetätigkeiten durch den EuGH in der Rs *Google France und Google* und in der unterschiedlichen Interpretation dieser Vorgabe einerseits durch den BGH und andererseits durch den OGH fest.

Als eine auf höherer Ebene darüber hinaus hinzutretende, problematische Entwicklung ist die rechtfertigungslose Ausweitung des EU-Markenrechtsschutzes aufgedeckt worden. Deren folgenschwerste Auswirkungen sind daran festgemacht worden, dass der EuGH den sog ökonomischen Markenfunktionen – durch die eingehende Prüfung der Beeinträchtigung der Werbefunktion bei doppelidentischen Verwendungen in der Rs *Google France und Google* – zum ersten Mal ein Gesicht gegeben und damit den Schutz der herkömmlichen Marke faktisch erweitert hat.

Die Wurzeln dieser Entwicklung hat die vorliegende Arbeit vor allem in der Lehre *Fezers* gefunden,⁵⁹⁴ wonach die unternehmerische Leistung der Kreation eines Markenimages und eines Kommunikationskanals zum Verbraucher als selbstständiger Teil des immateriellen Wirtschaftsguts Marke, ein ausschließliches Schutzrecht verdiene. Die Arbeit hat die Diskussion für und wider eines solcherart ausgestalteten Schutzes ausführlich dargestellt und sich daran aktiv durch die Erwägung eines erweiterten Markenrechtsschutzes auf Zeit de lege ferenda – iSd Modells des Investitionsschutzes für Datenbanken nach dem UrhG – beteiligt. Unter Berücksichtigung aller Aspekte ist jedoch schließlich die Überzeugung vertreten worden, dass die Ausweitung des Schutzbereichs herkömmlicher Marken auch auf die ökonomischen Markenfunktionen im Ergebnis keinesfalls als sachgerecht zu erachten ist. Ein solcher Schutz wird de lege lata vor allem bekannten Marken zuerkannt. Auch dies erfolgt aber nur unter sehr eingeschränkten Voraussetzungen, weil eben die Rechtfertigungen für einen Schutz der Marke über ihre Hauptfunktion der Herstellung von Markttransparenz, ie Herkunftsfunktion, hinaus, nicht über alle Zweifel erhaben sind. Im Wege des Umkehrschlusses ist damit ein entsprechend weiter Schutz für herkömmliche Marken im Rahmen des Schutzes gegen doppelidentische Verwendungen, ob der aktuell fehlenden Implementierung geeigneter Schranken bzw einschränkender Voraussetzungen (insb Bekanntheit der Marke) abzulehnen.

⁵⁹⁴ S *Fezer*, Markenrecht, Einl C, Rz 15 ff.

Verzeichnisse

A. Rechtsquellen

I. International

<i>Abk von Nizza</i>	Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für Fabrik- oder Handelsmarken vom 15. Juni 1957, BGBl 1969/404.
<i>TRIPS</i>	Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des Geistigen Eigentums (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights TRIPS-Abkommen), Anhang 1C zum Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO-Abkommen), BGBl 1995/1.

II. Europa

<i>AEUV</i>	Kons Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union idF VvL, ABI 2010 C 83/47
<i>Brüssel I-VO</i>	VO (EG) Nr. 44/2001 des Rates v. 22.12.2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABI 2001 L 12/1.
<i>E-CommerceRL</i>	RL 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v 8.6.2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt

("Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr"), ABI 2000 L 178/1.

EGV Kons Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, ABI 2002 C 325/33.

Der Titel des EGV lautet nunmehr AEUV. Die Umbenennung ist durch Inkrafttreten des →VvL am 1. Dezember 2009 erfolgt.

EuGH-VerfO Verfahrensordnung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften, ABI 1991 L 176/7 idF ABI 2010 L 92/12.

EWRA Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, ABI 1994 L 1/3.

GMV VO (EG) Nr. 207/2009 des Rates v 26.2.2009 über die Gemeinschaftsmarke (kodifizierte Fassung), ABI 2009 L 78/1.

VO (EG) Nr. 40/94 des Rates v 20.12.1993 über die Gemeinschaftsmarke, ABI 1994 L 11/1, ist durch den eben zitierten Rechtsakt aufgehoben worden.

GMV-Protokoll Gemeinsame Erklärungen des Rates und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften im Protokoll des Rates anlässlich der Annahme der VO (EG) Nr. 40/94 des Rates v 20.12.1993, ABI HABM 5/1996, 612.

MRL RL 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v 22.10.2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken (kodifizierte Fassung), ABI 2008 L 299/25.

RL 89/104/EWG des Rates v 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken, ABI 1989 L 40/1, ist durch den eben zitierten Rechtsakt

aufgehoben worden.

<i>MRL-Protokoll</i>	Gemeinsame Erklärungen des Rates und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften im Protokoll des Rates anlässlich der Annahme der RL 89/104/EWG des Rates v 21.12.1988, ABI HABM 5/1996, 606.
<i>Protokoll über den Binnenmarkt und den Wettbewerb</i>	Protokoll (Nr. 27) über den Binnenmarkt und den Wettbewerb, ABI 2008 C 115/309.
<i>UGP-RL</i>	RL 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v 11.5.2005 über unlautere Geschäftspraktiken von Unternehmen gegenüber Verbrauchern im Binnenmarkt und zur Änderung der RL 84/450/EWG des Rates, der RL 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der VO (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates, ABI 2005 L 149/22.
<i>VvL</i>	Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, unterzeichnet in Lissabon am 13.12.2007, ABI 2007 C 306/1.
<i>WerbeRL</i>	RL 84/450/EWG des Rates v 10.9.1984 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten über irreführende Werbung, ABI 1984 L 250/17 idF RL 97/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v 6.10.1997 zur Änderung der RL 84/450/EWG über irreführende Werbung zwecks Einbeziehung der vergleichenden Werbung, ABI 1997 L 290/18.

III. Deutschland

deMarkenG Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, BGBl I 1994/3082.

IV. Österreich

atECG E-Commerce-Gesetz, BGBl I 2001/152.

atMSchG Markenschutzgesetz, BGBl 1953/38 (andere Schreibweise: MarkenschutzG).

B. Literatur

I. Offlinequellen

- Anderl, Axel* Aktuelles zum Keyword-Advertising, RdW 2006, 143.
- Markenverletzung durch Keyword Advertising, ÖBI 2007, 170.
- ÖOGH: Keyword-Advertising - „Wein & Co“, MMR 2007, 497.
- EuGH zur Verantwortlichkeit bei Keyword-Advertising (II), ecolex 2010, 477.
- Baars, Wiebke / Schuler, Marc / Lloyd, Charles* Keyword-Advertising, CRi 2007, 137.
- Baiocchi, Enzo ea* Zukunft des Europäischen Markenrechts - Bericht über eine Tagung des Max-Planck- Instituts für Geistiges Eigentum,

- Wettbewerbs- und Steuerrecht vom 4. bis 6. Oktober 2007 in Berlin, GRUR Int 2008, 122.
- Bastian, Eva-Marina* (Hg) Gemeinschaftsmarke und Recht der Mitgliedstaaten (2006) [Gemeinschaftsmarke].
- Beck, Alexander* Google AdWords² (2009) [Google Adwords].
- Behrens, Peter* Der Wettbewerb im Vertrag von Lissabon, EuZW 2008, 193.
- Beier, Friedrich Karl* Territoriality of Trademark Law and International Trade, IIC 1970, 48.
- Bornkamm, Joachim* Die Schnittstellen zwischen gewerblichem Rechtsschutz und UWG Grenzen des lauterkeitsrechtlichen Verwechslungsschutzes, GRUR 2011, 1.
- Burrell, Robert / Gangjee, Dev Saif* Trade Marks and Freedom of Expression: A Call for Caution, IIC 2010, 544.
- Chronopoulos, Apostolos* Determining the Scope of Trademark Rights by Recourse to Value Judgements Related to the Effectiveness of Competition – The Demise of the Trademark-Use Requirement and the Functional Analysis of Trademark Law, IIC 2011, 535.
- Cornthwaite, Jonathan* To Key or Not to Key? The Judgment of the European Court of Justice in the Google France AdWords cases, E.I.P.R. 2010, 352.
- Dreher, Hannes* Keyword-Advertising: Eine lang ersehnte Entscheidung des EuGH, ELR 2010, 158.
- Drexler, Josef* Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law (2008) [Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law].

- Economides, Nicholas S.* The economics of trademarks, TMR 1988, 523.
- Eichelberger, Jan* Keyword-Advertising vor dem EuGH - Zur markenrechtlichen Zulässigkeit der Verwendung fremder Kennzeichen als Keyword, EuZW 2010, 731.
- Eisenführ, Günther / Schennen, Detlef* Gemeinschaftsmarkenverordnung² (2007) [GMV].
- Fezer, Karl-Heinz* Markenrecht⁴ (2009) [Markenrecht].
- Markenschutzfähigkeit der Kommunikationszeichen (§§ 3 und 8 MarkenG) und Kommunikationsschutz der Marken (§§ 14 und 23 MarkenG), WRP 2010, 165.
- Kumulative Normenkonkurrenz zwischen Markenrecht und Lauterkeitsrecht - Schutzzweckkompatibilität zwischen Immaterialgüterrecht als Funktionseigentum und Wettbewerbsrecht, GRUR 2010, 953.
- Frenz, Walter* Handbuch Europarecht V (2010) [Handbuch Europarecht V].
- Fuchs, Dominik* Die marken- und wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit von kontextabhängiger Suchmaschinenwerbung (Keyword-Advertising), wbl 2007, 414.
- Vorlage an den EuGH zur Zulässigkeit von Keyword Advertising, wbl 2008, 557.
- Gilliéron, Philippe* Online Advertising Business Models and Distinctive Signs - Should One Rethink the Concept of Confusion?, IIC 2008, 688.
- Hacker, Franz* Funktionenlehre und Benutzungsbegriff nach „L'Oréal“, MarkenR 2009, 333-338.

- Heidinger, Roman* Keyword-Advertising: Nutzung fremder Kennzeichen als Schlüsselwörter, MR 2010, 119.
- Henning-Bodewig, Frauke* „AdWords“ und der Werbende – Verwirrung (nicht nur) im französischen Recht, GRUR Int 2011, 592.
- Hoeren, Thomas / Sieber, Ulrich* Handbuch Multimedia-Recht (26.EL 2010) [Multimedia-Recht].
- Hüsch, Moritz* Google Adwords - Prozessrisiko bei der Standardeinstellung „weitgehend passende Keywords“, MMR 2006, V.
- Illmer, Martin* Keyword Advertising - Quo vadis?, WRP 2007, 399.
- Jaeschke, Lars* EuGH: Gemeinschaftsrechtskonforme Möglichkeit zum Kauf von den Marken von Mitbewerbern entsprechenden Marken, EuZW 2010, 419.
- Jyrkkiö, Lassi* 'But I Still Haven't Found What I'm Looking For' – The ECJ and the Use of Competitor's Trademark in Search Engine Keyword Advertising, Helsinki Law Review 2011, 129 <edilex.fi/lakikirjasto/7910.pdf>.
- Keiler, Stephan / Bezemek, Christoph* leg cit² (2010).
- Kilian, Wolfgang / Heussen, Benno* Computerrechts-Handbuch (28.EL 2010) [Computerrecht].
- Kletzer, Constantin / Naumann, Alice* Don't lose your Trade Mark in Global White Page, IP Value 2006, 187 <buildingipvalue.com/06EU/187_190.htm> [IP Value 2006].
- Knaak, Roland* Markenmäßiger Gebrauch als Grenzlinie des harmonisierten

- Markenschutzes, GRUR Int 2008, 91.
- Keyword Advertising - Das aktuelle Key-Thema des Europäischen Markenrechts, GRUR Int 2009, 551.
- Knaak, Roland / Venohr, Philipp* Gerichtshof der Europäischen Union: Markenrecht und elektronischer Geschäftsverkehr, GRUR Int 2010, 385.
- Kohli, Thomas* Keine Markenrechtsverletzung durch Google Adwords, sic! 2009, 629.
- Korn, Gottfried* Keyword - Advertising - Verletzung des Markenrecht, MR 2010, 340.
- Kur, Annette* Confusion Over Use? - Die Benutzung „als Marke“ im Lichte der EuGH-Rechtsprechung, GRUR Int 2008, 1.
- "A case about bubbles" - nur heiße Luft?, sic! 2009, 106.
- Lammenett, Erwin* Praxiswissen Online-Marketing² (2009) [Online Marketing].
- Landes, William M. / Posner, Richard A.* The Economic Structure of Intellectual Property Law (2003).
- Musiol, Christian* EuGH: Keine markenmäßige Benutzung durch Google-AdWords, GRUR-Prax 2010, 147.
- Noha, Birgit* Verwendung fremder Marken als Keywords - Haftung des Werbetreibenden, MR 2010, 177.
- Ohly, Ansgar* Verhältnis zwischen vergleichender Werbung und Markenrecht, GRUR 2008, 698.
- Keyword Advertising auf dem Weg zurück von Luxemburg nach Paris, Wien, Karlsruhe und Den Haag, GRUR 2010, 776.

- Keyword Advertising or Why the ECJ's Functional Approach to Trade Mark Infringement Does Not Function, IIC 2010, 879.
- Ott, Stephan* Die Entwicklung des Suchmaschinen- und Hyperlink-Rechts im Jahr 2007, WRP 2008, 393.
- Die Entwicklung des Suchmaschinen- und Hyperlink-Rechts im Jahr 2008, WRP 2009, 531.
- Die Entwicklung des Suchmaschinen- und Hyperlink-Rechts im Jahr 2009, WRP 2010, 435.
- Die Entwicklung des Suchmaschinen- und Hyperlink-Rechts im Jahr 2010, WRP 2011, 655.
- Ott, Stephan / Schubert, Maximilian* 'It's the Ad text, stupid'1: cryptic answers won't establish legal certainty for online advertisers, JIPLP 2010, 25.
- Mehr Fragen als Antworten – die Google France Entscheidung des EuGH zum Keyword Advertising, jusIT 2010, 85.
- Fremde Marken als Keywörter – Orakelsprüche des EuGH als Antwort auf biblische Fragen, MarkenR 2010, 160.
- Reinle, Michael / Obrecht, Matthias* Markenrechtsverletzungen durch Google AdWords, sic! 2009, 112.
- Ruess, Peter* „Just google it?“ - Neuigkeiten und Gedanken zur Haftung der Suchmaschinenanbieter für Markenverletzungen in Deutschland und den USA, GRUR 2007, 198.
- Sack, Rolf* Vom Erfordernis der markenmäßigen Benutzung zu den Markenfunktionen bei der Haftung für Markenverletzungen Markenverletzungen, WRP 2010, 198.
- Schanda,* Markenschutzgesetz (1999) [MSchG].

Reinhard

Schirmbacher, Martin Google-AdWords - Wie geht es weiter für Werbetreibende nach den EuGH-Urteilen?, GRUR-Prax 2010, 165.

Schmidt, Michael Verschiebung markenrechtlicher Grenzen lauterkeitsrechtlicher Ansprüche nach Umsetzung der UGP-Richtlinie, GRUR-Prax 2011, 159.

Schuhmacher, Florian Keyword advertising und eine vorsichtige Neubestimmung der Markenfunktionen, wbl 2010, 273.

Schweighofer, Erich Globale Sicherheit und proaktiver Staat - Die Rolle der Rechtsinformatik, Tagungsband des 13. Internationalen Rechtsinformatik Symposions IRIS 2010 (2010) [Tagungsband IRIS 2010].

Knowledge Rights - Legal, Societal and Related Technological Aspects, KnowRight 2010 Conference Proceedings (2010) [KnowRight 2010 Conference Proceedings].

Senftleben, Martin The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law, IIC 2009, 45.

Trade Mark Protection – A Black Hole in the Intellectual Property Galaxy?, IIC 2011, 383.

Simon, Ilanah How Does „Essential Function” Doctrine Drive European Trade Mark Law? - What Is the Essential Function of a Trade Mark?, IIC 2005, 401.

Spindler, Gerald / Prill, Aileen Keyword Advertising - eine europäische Rechtsprechungslinie beginnt ... Der erste und der zweite Streich des EuGH aus markenrechtlicher Sicht, CR 2010, 303.

- Splittgerber, Andreas* Google France und Google – Klärung bei Markenrechtsverletzungen, NJW 2010, 2014.
- Stadler, Thomas* EuGH: Google verletzt mit AdWords keine Markenrechte, MMR-Aktuell 2010, 301002.
- Thome, Günter / Sollbach, Wolfgang* Grundlagen und Modelle des Information Lifecycle Management (2007) [ILM].
- Tritton, Guy* Intellectual Property in Europe³ (2007) [Intellectual Property].
- Völker, Stefan / Elskamp, Gregor* Die neuen Markenfunktionen des EuGH, WRP 2010, 64.
- von Bischofnick, Yvonne / Ceyp, Michael* Suchmaschinen-Marketing² (2009) [Suchmaschinen-Marketing].
- von Bogdandy, Armin / Bast, Jürgen (Hg)* Europäisches Verfassungsrecht² (2009) [EU-Verfassungsrecht].
- Well-Szönyi, Catherine* Adwords: Die Kontroverse um die Zulässigkeit der Verwendung fremder Marken als Schlüsselwort in der französischen Rechtsprechung, GRUR Int 2009, 557.
- Wukoschitz, Michael* Keyword Advertising: EuGH am Wort, RdW 2009, 69.
- Keyword Advertising - "Bergspechte" - nun vom OGH entschieden, ecolex 2010, 972.

II. Onlinequellen

- Bydlinsky, Franz* 19.12.2011, Grundzüge der juristischen Methodenlehre (2003)
<wu.ac.at/fowi/publika/arbeitspapiere/ueberg/ap095>
[Grundzüge der juristischen Methodenlehre].
- Decker, Alissa* 01.04.2009, Keywords Teil 1: Weitgehend passende Keywords.
14.04.2009, Keywords Teil 2: Passende Wortgruppe.
20.04.2009, Keywords Teil 3: Genau passende Keywords.
22.05.2009, Keywords Teil 4: Ausschließende Keywords.
26.06.2009, Keywords Teil 5: Ausschließend weitgehend passende Keywords.
03.07.2009, Keywords Teil 6: Ausschließende passende Wortgruppen.
17.07.2009, Keywords Teil 7: Ausschließend genau passende Keywords.
Alle Artikel aus Google Inside AdWords, abrufbar via <adwords-de.blogspot.com> (zuletzt abgerufen: 10.03.2011).
- Hoeren, Thomas* 01.09.2010, Internetrecht <www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/INHALTE/lehre/lehrematerialien.htm>
[Internetrecht].
- Kulk, Stefan* 01.07.2011, Search Engines Searching for Trouble? Comparing Search Engine Operator Responsibility for Competitive Keyword Advertising Under EU and US Trademark Law
<ssrn.com/abstract=1911038> [Search Engines Searching for Trouble?].

- Kur, Annette* 13.01.2009, Strategic Branding: Does Trade Mark Law Provide for Sufficient Self-Help and Self-Healing Forces?, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper Series No. 08-03 <ssrn.com/abstract=1311243> [Strategic Branding].
- 23.03.2011, Trade Marks: The Future of the Advertising Function – Vortrag im Rahmen des IBIL Brand Seminar am University College of London <ucl.ac.uk/laws/ibil/docs/11_brands_kur.pdf> [Trade Marks: The Future of the Advertising Function].
- Kur, Annette / Bently, Lionel A. F. / Ohly, Ansgar* 17.08.2009, Sweet Smells and a Sour Taste - The ECJ's L'Oréal decision, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper No. 09-12 <ssrn.com/abstract=1492032> [Sweet Smells and a Sour Taste].
- Levy, Steven* 22.02.2010, Exclusive: How Google's Algorithm Rules the Web <wired.com/magazine/2010/02/ff_google_algorithm>.
- MPI* 15.02.2011, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System <ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf> [EU Trade Mark System Study].
- Ott, Stephan* 11.03.2011, Google und der Keyword Metatag <linksandlaw.de/news1963-google-keyword-metatag.htm>.
- Penner, Jane / Gupta, Poornima* 20.01.2011, Google Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2010 Results and Management Changes <investor.google.com/pdf/2010Q4_earnings_google.pdf>.
- Sakulin, Wolfgang* 27.04.2010, Trademark protection and freedom of expression: an inquiry into the conflict between trademark rights and

- freedom of expression under European, German, and Dutch law (Diss Univ van Amsterdam 2010) <dare.uva.nl/en/record/336252> [Trademark protection and freedom of expression].
- Schubert, Maximilian* 15.09.2010, WIPO Paper Reviews European Case Law On Internet Trademark Issues <austrotrabant.wordpress.com/2010/09/15/wipo-paper-reviews-european-case-law-on-internet-trademark-issues> [WIPO Paper Reviews European Case Law On Internet Trademark Issues].
- 29.12.2010, A Fine Piece Of Lobbying – Or – Why The European Parliament Is Suddenly Concerned About Keyword Advertising and TM-Rights <austrotrabant.wordpress.com/2010/12/29/a-fine-piece-of-lobbying-or-why-the-european-parliament-is-suddenly-concerned-about-keyword-advertising-and-tm-rights> [A Fine Piece Of Lobbying].
- 04.02.2011, Recap: Search Engine Conference @ University of Göttingen – 28. Jan 2011 <austrotrabant.wordpress.com/2011/02/04/recap-search-engine-conference-university-of-gottingen-28-jan-2011> [Recap: Search Engine Conference].
- 11.02.2011, Google Changes Background Colour Of Top-Ads After 7 Month Back To Yellow <austrotrabant.wordpress.com/2011/02/11/google-changes-background-colour-of-top-ads-after-7-month-back-to-yellow> [Google Changes Background Colour Of Top-Ads].
- 01.08.2011, 'Paid Inclusion' / 'Keyword Buying' – A Dangerous Road To Go For Microsoft <austrotrabant.wordpress.com/2011/08/01/paid-inclusion-keyword-buying-a-dangerous-road-to-go-for-microsoft> [A Dangerous Road To Go For Microsoft].
- Senftleben, Martin* 01.07.2011, Overprotection and Protection Overlaps in

Intellectual Property Law - the Need for Horizontal Fair Use Defences in Kur/Mizaras (Hg), The Structure of Intellectual Property Law: Can One Size Fit All? (2011) <ssrn.com/abstract=1597123> [Overprotection and Protection Overlaps in Intellectual Property Law].

08.09.2011, Bringing EU Trademark Law Back Into Shape - Lessons to Learn from Keyword Advertising <epip.eu/conferences/epip06/papers/Parallel%20Session%20Papers/SENFTLEBEN%20Martin.pdf> [Bringing EU Trademark Law Back Into Shape].

13.10.2011, Adapting EU Trademark Law to New Technologies - Back to Basics? in Geiger (Hg), Constructing European Intellectual Property: Achievements and new perspectives (2011) <ssrn.com/abstract=1875629> [Adapting EU Trademark Law to New Technologies].

*Shieh, Lisa /
Wellner, Janett*

23.02.2011, Längere Anzeigentitel für ausgewählte Anzeigen bei Google, Google Inside AdWords <adwords-de.blogspot.com>.

*Unbekannter
Verfasser*

01.11.2007, HABM Widerspruchsrichtlinien, Identität <oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/opposition_identity_de.pdf> [HABM Widerspruchsrichtlinien, Identität].

28.05.2009, Microsoft stellt mit Bing neue Online-Suche vor, Microsoft Presseservice <microsoft.com/germany/presseservice/default.msp>.

30.07.2009, Microsoft und Yahoo! schließen weltweite Partnerschaft, Microsoft Presseservice <microsoft.com/germany/presseservice/default.msp>.

01.03.2011, Top 5 Search Engines in Europe on 2010, StatCounter Global Stats <gs.statcounter.com/#search_engine-eu-yearly-2010-2010-bar>.

01.03.2011, Top 5 Search Engines on 2010, StatCounter Global Stats <gs.statcounter.com/#search_engine-ww-yearly-2010-2010-bar>.

01.03.2011, Funktionen: Vorschau, Websuche-Hilfe <google.com/support/websearch>.

01.03.2011, Suchmaschinenwerbung mit Microsoft Advertising <advertising.microsoft.com/deutschland/suchmaschinenwerbung>.

24.02.2011, The comScore 2010 Europe Digital Year in Review <comscore.com/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2011/2010_Europe_Digital_Year_in_Review>.

06.12.2011, Liste der Richter am Europäischen Gerichtshof <[de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Richter_am_Europäischen_Gerichtshof](http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Richter_am_Europ%C3%A4ischen_Gerichtshof)>.

07.03.2011, Über das Google Merchant Center <google.com/support/merchants/?hl=de>.

10.03.2011, Händlerbewertungen in der Google Produktsuche <google.com/support/merchants/?hl=de>.

28.05.2012, Generic trademark, <en.wikipedia.org/wiki/Generic_trademark>.

*Unbekannter
Verfasser,
Adwords Hilfe*

3.1 Anzeigenformate - Übersicht.

Kann ich meine Anzeigen oberhalb der Suchergebnisse erscheinen lassen?.

erscheinen lassen?.

Klickrate (Click-through-Rate - CTR).

Maximales Preis-pro-Klick-Gebot (Cost-per-Click - CPC).

Über AdWords-Anrufwerte.

Was ist das Google-Werbenetzwerk?.

Was ist der "AdWords-Qualitätsfaktor" und wie wird er ermittelt?.

Was sind Keyword-Optionen?.

Was sind weitgehend passende Keywords?.

Welche Anzeigen sind für die Schaltung von Ad Sitelinks qualifiziert?.

Welche Optionen zur geografischen Ausrichtung sind verfügbar?.

Werberichtlinien.

Wie funktionieren Keyword-Platzhalter bei weitgehend passenden Keywords?.

Wie funktioniert die Ausrichtung auf Sprachen?.

Wie kann ich Verkäuferbewertungserweiterungen in meine Anzeigen aufnehmen?

Wie verwende ich Keyword-Platzhalter?

Woraus ergibt sich die Rangfolge der Anzeigen?.

AdWords-Richtlinie zu Marken in Anzeigen - Untersuchungsbereich.

Änderungen an der AdWords-Markenrichtlinie.

Wie lautet die Google-Markenrichtlinie für AdWords und AdSense?.

CPM.

Wann werden meine Anzeigen geschaltet?.

Alle Artikel abrufbar via adwords.google.com/support/aw/?hl=de (zuletzt abgerufen: 20.03.2011).

Würtenberger,
Gert

24.08.2010, L'Oréal v Bellure: defending the ECJ against Lord Justice Jacob jiplp.blogspot.co.at/2010/08/loreal-v-bellure-defending-ecj-against.html [L'Oréal v Bellure: An Opinion].

C. Rechtsprechung

I. Europa

1. EuGH

1.1. Entscheidungen

Aceites del Sur-Coosur/Koipe

03.09.2009 Rs C-498/07 P, Slg 2009 I-7371.

Adam Opel

25.01.2007 Rs C-48/05 Slg 2007 I-01017 =GRUR 2007, 318.

adidas und adidas Benelux

10.04.2008 Rs C-102/07 Slg 2008 I-2439 =GRUR Int 2008, 503.

<i>Adidas-Salomon und Adidas Benelux</i>	23.10.2003 Rs C-408/01 Slg 2003 I-12537 =GRUR Int 2004, 221.
<i>Alcon/HABM</i>	26.04.2007 Rs C-412/05 P, Slg 2007 I-3569.
<i>Anheuser-Busch</i>	(GK) 16.11.2004 Rs C-245/02 Slg 2004 I-10989 =GRUR 2005, 153.
<i>Arsenal</i>	12.11.2002 Rs C-206/01 Slg 2002 I-10273 =GRUR 2003, 55.
<i>BergSpechte</i>	25.03.2010 Rs C-278/08 Slg 2010 I-02517 =GRUR 2010, 451 =EuZW 2010, 428 =MarkenR 2010, 171 =MMR 2010, 313.
<i>Björnekulla Frukthandlaren</i>	29.04.2004 Rs C-371/02 Slg 2004 I-5791 =GRUR 2004, 682.
<i>BMW</i>	23.02.1999 Rs C-63/97 Slg 1999 I-00905 =GRUR Int 1999, 438 =WRP 1999 Tz 62.
<i>Boehringer Ingelheim ua</i>	23.04.2002 Rs C-143/00 Slg 2002 I-3759 =EuZW 2002, 407 =GRUR 2002, 879.
<i>Boehringer Ingelheim ua</i>	26.04.2007 Rs C-348/04 Slg 2007 I-3391 =EuZW 2007, 414 =GRUR 2007, 586.
<i>Bristol-Myers Squibb ua</i>	11.07.1996 verb Rs C-427/93, C-429/93 und C-436/93 Slg 1996 I-3457 =NJW 1997, 1627.
<i>Canon</i>	29.09.1998 Rs C-39/97 Slg 1998 I-5507 =GRUR 1998, 922.
<i>Céline</i>	(GK) 11.09.2007 Rs C-17/06 Slg 2007 I-07041 =GRUR 2007, 971.

<i>Class International</i>	(GK) 18.10.2005 Rs C-405/03 Slg 2005 I-8735 =NJW 2006, 359 =EuZW 2005, 754 =GRUR 2006, 146.
<i>Copad</i>	23.04.2009 Rs C-59/08 Slg 2009 I-3421 =NJW 2009, 3709 =EuZW 2009, 453 =GRUR 2009, 593.
<i>Coty Prestige Lancaster Group</i>	03.06.2010 Rs C-127/09 =GRUR 2010, 723.
<i>Davidoff & Cie und Zino Davidoff</i>	09.01.2003 Rs C-292/00 Slg 2003 I-00389 =GRUR 2003, 240.
<i>Éditions Albert René/HABM</i>	18.12.2008 Rs C-16/06 P, Slg 2008 I-10053 =GRUR-RR 2009, 356.
<i>Eis.de</i>	26.03.2010 Rs C-91/09 Slg 2010 I-00043* =GRUR 2010, 641 =EuZW 2010, 430 =MMR 2010, 609.
<i>General Motors Corporation</i>	14.09.1999 Rs C-375/97 Slg 1999 I-5421 =NJW 2000, 1324 =EuZW 2000, 56.
<i>Gerolsteiner Brunnen</i>	07.01.2004 Rs C-100/02 Slg 2004 I-691 =EuZW 2004, 145 =GRUR 2004, 234.
<i>Gillette</i>	17.03.2005 Rs C-228/03 Slg 2005 I-02337 =GRUR 2005, 509 =EuZW 2005, 378.
<i>Google France und Google</i>	(GK) 23.03.2010 verb Rs C-236/08 bis C-238/08 Slg 2010 I-02417 =GRUR 2010, 445 =EuZW 2010, 419 =MarkenR 2010, 174 =MMR 2010, 315.
<i>HABM/Shaker</i>	12.06.2007 Rs C-334/05 P, Slg 2007 I-4529 =GRUR 2007, 700.
<i>Hölterhoff</i>	14.05.2002 Rs C-2/00 Slg 2002 I-04187 =GRUR 2002, 692 =EuZW 2002, 608.

<i>Il Ponte Finanziaria/HABM</i>	13.09.2007 Rs C-234/06 P, Slg 2007 I-7333 =GRUR 2008, 343.
<i>Intel Corporation</i>	27.11.2008 Rs C-252/07 Slg 2008 I-8823 =GRUR 2009, 56.
<i>Interflora und Interflora British Unit</i>	22.09.2011 Rs C-323/09 =EuZW 2011, 834 =GRUR 2011, 1124 =MMR 2011, 804.
<i>L'Oréal ua</i>	18.06.2009 Rs C-487/07 Slg 2009 I-05185 =GRUR 2009, 756 =EuZW 2009, 573.
<i>L'Oréal ua/eBay</i>	12.07.2011 Rs C-324/09 =MMR 2011, 596 =EuZW 2011, 754 =GRUR 2011, 1025.
<i>Lloyd Schuhfabrik Meyer</i>	22.06.1999 Rs C-342/97 Slg 1999 I-03819 =WRP 1999, 806.
<i>L TJ Diffusion</i>	20.03.2003 Rs C-291/00, Slg 2003 I-2799 =EuZW 2003, 349 =GRUR 2003, 422.
<i>Makro Zelfbedieningsgroothandel ua</i>	15.10.2009 Rs C-324/08 Slg 2009 I-10019 =EuZW 2009, 901 =GRUR 2009, 1159.
<i>Marca Mode</i>	22.06.2000 Rs C-425/98 Slg 2000 I-4861 =GRUR Int 2000, 899.
<i>Matratzen Concord/HABM</i>	28.04.2004 Rs C-3/03 P, Slg 2004 I-3657 =GRUR 2005, 597.
<i>Medion</i>	06.10.2005 Rs C-120/04 Slg 2005 I-8551 =GRUR 2005, 1042 =EuZW 2005, 735 =GRUR Int. 2006, 37.
<i>Merck, Sharp & Dohme</i>	23.04.2002 Rs C-443/99 Slg 2002 I-3703 =EuZW 2002, 542.

<i>Muelhens/HABM</i>	23.03.2006 Rs C-206/04 P, Slg 2006 I-2717 =GRUR 2006, 413.
<i>Nieto Nuño</i>	22.11.2007 Rs C-328/06 Slg 2007 I-10093.
<i>O2</i>	12.06.2008 Rs C-533/06 Slg 2008 I-04231 =GRUR 2008, 698 =EuZW 2008, 443.
<i>PAGO International</i>	06.10.2009 Rs C-301/07 Slg 2009 I-9429 =EuZW 2009, 899 =GRUR 2009, 1158.
<i>Parfums Christian Dior</i>	04.11.1997 Rs C-337/95 Slg 1997 I-6013 =EuZW 1998, 22.
<i>Peak Holding</i>	(GK) 30.11.2004 Rs C-16/03 Slg 2004 I-11313 =EuZW 2005, 61 =GRUR 2005, 507.
<i>Pharmacia & Upjohn</i>	12.10.1999 Rs C-379/97 Slg 1999 I-6927 =EuZW 2000, 181.
<i>Portakabin</i>	08.07.2010 Rs C-558/08 Slg 2010 I-06963 =GRUR 2010, 841 =EuZW 2010, 739.
<i>Robelco</i>	21.11.2002 Rs C-23/01 Slg 2002 I-10913 =GRUR 2003, 143 =EuZW 2003, 179.
<i>Ruiz-Picasso ua/HABM</i>	12.01.2006 Rs C-361/04 P, Slg 2006, I-643 =EuZW 2006, 281 =GRUR 2006, 237.
<i>SABEL</i>	11.11.1997 Rs C-251/95 Slg 1997 I-06191 =GRUR 1998, 387.
<i>Sebago und Maison Dubois</i>	01.07.1999 Rs C-173/98 Slg 1999 I-4103.
<i>Silhouette International</i>	16.07.1998 Rs C-355/96 Slg 1998 I-4799 =NJW 1998,

<i>Schmied</i>	3185 =EuZW 1998, 563 =GRUR 1998, 919.
<i>Sunrider/HABM</i>	11.05.2006 Rs C-416/04 P, Slg 2006 I-4237 =GRUR 2006, 582.
<i>The Wellcome Foundation</i>	22.12.2008 Rs C-276/05 Slg 2008 I-10479 =GRUR 2009, 154.
<i>UDV</i>	19.02.2009 Rs C-62/08 Slg 2009 I-01279 =GRUR 2009, 1156 =EuZW 2010, 120.
<i>Van Doren + Q</i>	08.04.2003 Rs C-244/00 Slg 2003 I-3051 =NJW 2003, 2895 =GRUR 2003, 512.
<i>Vedial/HABM</i>	12.10.2004 Rs C-106/03 P, Slg 2004 I-9573 =GRUR 2005, 516.
<i>Windsurfing Chiemsee</i>	04.05.1999 verb Rs C-108/97 und C-109/97 Slg 1999 I-2779 =GRUR 1999, 723.
<i>Wintersteiger</i>	19.04.2012 Rs C-523/10 =GRUR 2012, 654 =EuZW 2012, 513.
<i>Zino Davidoff und Levi Strauss</i>	20.11.2001 Rs C-414/99 bis C-416/99 Slg 2001 I-8691 =GRUR 2002, 156.

1.2. Schlussanträge

<i>Adam Opel</i>	Ruiz-Jarabo Colomer 07.03.2006 Rs C-48/05 Slg 2007 I-01017.
<i>Anheuser-Busch</i>	Tizzano 29.06.2004 Rs C-245/02 Slg 2004 I-10989.
<i>Arsenal</i>	Ruiz-Jarabo Colomer 13.06.2002 Rs C-206/01 Slg 2002

	I-10273.
<i>BMW</i>	Jacobs 02.04.1998 Rs C-63/97 Slg 1999 I-00905.
<i>Céline</i>	Sharpston 18.01.2007 Rs C-17/06 Slg 2007 I-07041.
<i>Davidoff & Cie und Zino Davidoff</i>	Jacobs 21.03.2002 Rs C-292/00 Slg 2003 I-00389.
<i>Gerolsteiner Brunnen</i>	Stix-Hackl 10.07.2003 Rs C-100/02 Slg 2004 I-691.
<i>Google France und Google</i>	Maduro 22.09.2009 verb Rs C-236/08 bis C-238/08 Slg 2010 I-02417 =jusIT 2010, 6.
<i>Hölterhoff</i>	Jacobs 20.09.2001 Rs C-2/00 Slg 2002 I-04187.
<i>L'Oréal ua</i>	Mengozzi 10.02.2009 Rs C-487/07 Slg 2009 I-05185.
<i>O2</i>	Mengozzi 31.01.2008 Rs C-533/06 Slg 2008 I-04231.
<i>Robelco</i>	Ruiz-Jarabo Colomer 21.03.2002 Rs C-23/01 Slg 2002 I-10913.
<i>L'Oréal ua/eBay</i>	Jääskinen 09.12.2010 Rs C-324/09.
<i>Interflora und Interflora British Unit</i>	Jääskinen 24.03.2011 Rs C-323/09.

2. EuG

<i>Alcon/HABM</i>	22.09.2005 Rs T-130/03 Slg 2005 II-3859.
<i>Epcos/HABM</i>	15.12.2010 Rs T-132/09.
<i>Matratzen Concord/HABM</i>	23.10.2002 Rs T-6/01 Slg 2002 II-04335.

<i>Muelhens/HABM</i>	03.03.2004 Rs T-355/02 Slg. 2004 II-791.
<i>Phillips-Van Heusen/OHMI</i>	14.10.2003 Rs T-292/01 Slg 2003 II-4335.
<i>Radio Regenbogen</i> <i>Hörfunk in Baden/HABM</i>	22.05.2008 Rs T-254/06 Slg 2008 II-00080*.
<i>Ruiz-Picasso ua/HABM</i>	22.06.2004 Rs T-185/02 Slg 2004 II-1739.
<i>Schuhpark Fascies/HABM</i>	13.05.2009 Rs T-183/08 Slg 2009 II-00059*.
<i>Sunrider/HABM</i>	08.07.2004 Rs T-203/02 Slg 2004 II-2811.

3. HABM

<i>MOBILIX/OBELIX</i>	14.07.2003 Rs R 559/2002-4.
<i>RadioCom</i>	07.07.2006 Rs R 1266/2005-1.

II. Deutschland

<i>Bananabay</i>	BGH 22.01.2009 I ZR 125/07 =WRP 2009, 451.
<i>Bananabay II</i>	BGH 13.01.2011 I ZR 125/07.
<i>Beta Layout</i>	BGH 22.01.2009 I ZR 30/07 =WRP 2009, 435.
<i>Impuls</i>	BGH 18.05.2006 I ZR 183/03.
<i>pcb</i>	BGH 22.01.2009 I ZR 139/07 =WRP 2009, 441.
<i>TÜV II</i>	BGH 17.10.2011 I ZR 108/09.

III. Österreich

<i>BergSpechte</i>	OGH 20.05.2008, 17 Ob 3/08b =jusIT 2008, 133 =RdW 2008, 501 =GRUR Int 2009, 446. OGH 21.06.2010, 17 Ob 3/10f =ÖBI 2011, 29 (Büchele) =GRUR Int 2011, 173 (Müller).
<i>Glucochondrin</i>	OGH 19.12.2005, 4 Ob 195/05p =RdW 2006, 143 (Anderl) =RdW 2006, 152 =wbl 2006, 195 =MR 2006, 109 =ÖBI 2006, 235.
<i>Memory</i>	OGH 06.07.2004, 4 Ob 128/04h =MR 2004, 354.
<i>Wein & Co</i>	OGH 20.03.2007, 17 Ob 1/07g =ÖBI 2007, 170 (Anderl) =ecolex 2007, 619 (Noha) =GRUR Int 2008, 526 (Baars/Troge).
<i>Wintersteiger</i>	OGH 05.10.2010, 17 Ob 8/10s =jusIT 2010, 205 (Thiele) =wbl 2011, 45 =MR 2010, 411 (Kusznier) =RdW 2010, 745 =GRUR Int 2011, 354 =ecolex 2011, 345 (Schumacher).

IV. Vereinigtes Königreich

<i>DataCard</i>	England and Wales High Court (Patent Court) 14.02.2011 [2011] EWHC 244 (Pat), Case No: HC09C04263, HC10C0081.
<i>Interflora</i>	England and Wales High Court (Chancery Division) 22.05.2009 [2009] EWHC 1095 (Ch), Case No: HC08C03440. England and Wales High Court (Chancery Division) 29.04.2010 [2010] EWHC 925 (Ch), Case No: HC08C03440.

<i>L'Oréal ua</i>	England and Wales Court of Appeal (Civil Division) 21.05.2010 [2010] EWCA Civ 535, Case No: A3/2006/2258.
<i>L'Oréal v eBay</i>	England and Wales High Court (Chancery Division) 22.05.2009 [2009] EWHC 1094 (Ch), Case No: HC07C01978.
<i>Och-Ziff Management Europe ua</i>	England and Wales High Court (Chancery Division) 20.10.2010 [2010] EWHC 2599 (Ch), Case No: HC09C04142.

Anhang

A. Kurzdarstellung der Een des EuGH zur rechtsverletzenden Benutzung⁵⁹⁵

1. Rs *BMW*⁵⁹⁶

a.) Sachverhalt⁵⁹⁷

Die BMW AG war Inhaberin der Wortmarke „BMW“ und zweier Bildmarken, welche ua für Motoren und Kraftfahrzeuge sowie Bestandteile und Zubehör von Motoren und Kraftfahrzeugen beim Beneluxmarkenamt registriert waren. Sie vertrieb ihre Kraftfahrzeuge über ein Netz von Vertragshändlern. Solche Vertragshändler durften die BMW-Marken für ihre Geschäftstätigkeit benutzen, mussten aber beim Kundendienst, der Garantiegewährung und der Absatzförderung die hohen, von BMW für notwendig erachteten, technischen Qualitätsstandards einhalten. In den Niederlanden überwachte sie die Vertriebsorganisation mit Hilfe der BMW BV.

Herr Deenik war der Betreiber einer Kfz-Werkstatt. Er hatte sich auf den Verkauf von BMW-Gebrauchtfahrzeugen sowie auf die Instandsetzung und Wartung von Fahrzeugen dieser Marke spezialisiert, war aber kein BMW-Vertragshändler. In Werbeanzeigen wies er auf die „Instandsetzung und Wartung von BMW-Fahrzeugen“ hin und bezeichnete sich als „Fachmann für BMW“ oder „spezialisiert auf BMW“.

b.) Entscheidungsgründe und Entscheidung

⁵⁹⁵ Im Folgenden werden alle, für die inhaltliche Ausgestaltung des Begriffs rechtsverletzenden Benutzung wesentlichen, Een des EuGH bis zu seinen Een zum Keyword-Advertising in verkürzter Form dargestellt.

⁵⁹⁶ Rs C-63/97 (BMW).

⁵⁹⁷ Vgl Rs C-63/97 (BMW) Rn 6 ff.

Vorlagefragen (Rn 12)

Der EuGH ist gem dem Vorabentscheidungsersuchen zur Auslegung der Art 5 und 7 MRL und insb zur Beantwortung der Frage berufen gewesen, ob eine Benutzung der Marke iS einer der Bestimmungen des Art 5 MRL in einer Fallgestaltung gegeben ist, in der die Benutzung von BMW-Marken zu dem Zweck erfolgt, die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, dass der Werbende BMW-Fahrzeuge instand setzt und wartet, oder dass er ein Fachmann für den Verkauf oder die Instandsetzung solcher Fahrzeuge oder auf diese spezialisiert ist?

Entscheidungsgründe und Entscheidung (Rn 13-65)

Der EuGH hat klargestellt, dass es für die Anwendung von Art 5 Abs 1 und 2 auf der einen Seite oder Art 5 Abs 5 MRL auf der anderen Seite, darauf ankommt, ob die Marke zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen als solchen eines bestimmten Unternehmens, also als Marke, benutzt wird, oder ob die Benutzung zu anderen Zwecken erfolgt.

Sowohl bei der Aussage, die die Öffentlichkeit darauf hinweisen sollte, dass der Werbende auf den Verkauf von BMW-Gebrauchtfahrzeugen, als auch bei derjenigen nach der der Werbende auf die Instandsetzung und Wartung von Fahrzeugen dieser Marke spezialisiert war, werden die BMW-Marken benutzt, um die Herkunft der Waren, die Gegenstand der vom Werbenden erbrachten Dienstleistungen (Verkauf; Wartung und Instandsetzung) sind, zu bestimmen. Es werden dadurch diese Waren von anderen Waren unterschieden, die Gegenstand derselben Dienstleistung sein könnten. Somit ist unter Umständen wie den vorliegenden, eine Benutzung der Marke iSd Art 5 Abs 1 lit a MRL gegeben.

Der EuGH ist mit seiner E im Wesentlichen der Ansicht von GA *Jacobs* gefolgt und hat festgestellt,⁵⁹⁸ dass eine Benutzung der Marke iSd Art 5 Abs 1 lit a MRL vorliegt,

⁵⁹⁸ Vgl SA Rs C-63/97 (BMW) Rn 57; GA *Jacobs* hat lediglich bei der Beurteilung der Benutzung der BMW-Marken in der Werbeaussage betreffend des Instandsetzungs- und Wartungsdiensts dahin gehend differenziert, dass diese nur in den Anwendungsbereich des Art 5 Abs 1 lit a MRL falle, soweit sie so verstanden werden könne, als sei die Werkstatt des Beklagten in der Lage, Leistungen an

sie jedoch vom Markeninhaber aufgrund der in den Schrankenbestimmungen Art 6 und 7 MRL positivierten Ausnahmen, nicht verboten werden kann, sofern die Marke nicht in einer Weise benutzt wird, die den Eindruck erwecken kann, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Drittunternehmen und dem Markeninhaber besteht, insb das Unternehmen des Wiederverkäufers dem Vertriebsnetz des Markeninhabers angehört oder eine Sonderbeziehung zwischen den beiden Unternehmen besteht.

2. Rs Hölterhoff⁵⁹⁹

a.) Sachverhalt⁶⁰⁰

Herr Freiesleben war Inhaber der beiden deutschen Wortmarken „Spirit Sun“, eingetragen für „Diamanten zur Weiterverarbeitung als Schmuckwaren“ und „Context Cut“, eingetragen für „Edelsteine zur Weiterverarbeitung als Schmuckwaren“. Er war auch Inhaber von zwei Patenten für zwei besondere Edelsteinschliffformen und benutzte die Marken nur für diese Schliffe, wobei „Spirit Sun“ für einen runden Schliff mit vom Mittelpunkt ausgehenden Facetten und „Context Cut“ für einen quadratischen Schliff mit einem spitz zulaufenden diagonalen Kreuz verwendet wurde.⁶⁰¹

Herr Hölterhoff handelte mit Edelsteinen aller Art, die er selbst schliff oder bei anderen Händlern zukaufte. Er vertrieb sowohl Steine aus eigener Herstellung als auch zugekaufte Produkte. Im Rahmen eines Verkaufsgesprächs bot er einer Juwelierin Halb- und Farbedelsteine, für die er die Bezeichnungen „Spirit Sun“ und „Context Cut“ verwendete, zum Kauf an. Die Juwelierin bestellte bei ihm zwei Steine

BMW-Fahrzeugen auszuführen, und nicht so, als seien die dort angebotenen Wartungsleistungen von BMW zugelassen. Die Marke werde nach GA *Jacobs* in diesem Fall jedoch dazu benutzt, um zu beschreiben, welche Instandsetzungsarbeiten und Leistungen erbracht werden können und deshalb eher "für" die Fahrzeuge als im Hinblick auf die Leistungen des Beklagten, vgl SA Rs C-63/97 (BMW) Rn 35.

⁵⁹⁹ Rs C-2/00 (Hölterhoff).

⁶⁰⁰ Vgl Rs C-2/00 (Hölterhoff) Rn 5 ff.

⁶⁰¹ Zur Ergänzung des Sachverhalts, vgl SA Rs C-2/00 (Hölterhoff).

„im Schliff Spirit Sun“. Auf dem Lieferschein und der Rechnung für den Kauf dieser Steine wurde jedoch nicht auf die Marken „Spirit Sun“ und „Context Cut“ Bezug genommen. Die Waren wurden dort als „Rhodoliten“ bezeichnet.

Das vorlegende Gericht hat festgestellt, dass Herr Hölterhoff die eingetragenen Marken im Verkaufsgespräch nur dazu verwendet, die Art des Schliffs der angebotenen Edelsteine zu kennzeichnen und ihre Verwendung somit nicht als Hinweis auf die Herkunft der Steine aus dem Unternehmen von Herren Freiesleben verstanden werden soll.

b.) Entscheidungsgründe und Entscheidung

Vorlagefrage (Rn 11)

Liegt eine Markenverletzung iSv Art 5 Abs 1 lit a und lit b der MRL auch dann vor, wenn der Beklagte die Herkunft der Ware aus seiner eigenen Produktion offenbart und er das für den Kläger geschützte Zeichen ausschließlich zur Kennzeichnung der besonderen Eigenschaften der von ihm angebotenen Ware verwendet, so dass zweifelsfrei ausgeschlossen ist, dass die benutzte Marke im Verkehr als betriebliches Herkunftszeichen aufgefasst wird?

Entscheidungsgründe und Entscheidung (Rn 12-18)

In einer kurzen E hat der EuGH geurteilt, dass die zwei Wortmarken „Spirit Sun“ und „Context Cut“ im Ausgangssachverhalt im geschäftlichen Verkehr und für Waren benutzt werden, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, für die diese Marken eingetragen sind. Er hat jedoch, in Übereinstimmung mit GA *Jacobs* festgestellt,⁶⁰² *„[...] ohne dass im Rahmen der vorliegenden Rechtssache weiter ausgeführt werden müsste, was unter Benutzung einer Marke im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a und b der Richtlinie zu verstehen ist [...]“*⁶⁰³, dass sich der

⁶⁰² Vgl SA Rs C-2/00 (Hölterhoff) Rn 78.

⁶⁰³ Vgl Rs C-2/00 (Hölterhoff) Rn 17.

Markeninhaber im konkreten Fall nicht auf sein ausschließliches Recht iSd Art 5 Abs 1 MRL berufen kann.

Dies deshalb nicht, weil „[...] in einem Fall wie dem vom Vorlagegericht beschriebenen die Benutzung der Marke keines der Interessen beeinträchtigt, deren Schutz Artikel 5 Absatz 1 bezweckt. Diese Interessen werden nämlich nicht berührt, wenn

- der Dritte im Rahmen eines Verkaufsgesprächs mit einem potenziellen Kunden, der Fachmann für Juwelierwaren ist, auf die Marke Bezug nimmt,
- die Bezugnahme ausschließlich zu Kennzeichnungszwecken erfolgt, nämlich um über die Merkmale der Ware zu informieren, die dem potenziellen Kunden, der die Merkmale der Waren der betreffenden Marke kennt, zum Kauf angeboten wird,
- die Bezugnahme auf die Marke vom potenziellen Kunden nicht als Hinweis auf die Herkunft der Ware verstanden werden kann.“⁶⁰⁴

3. Rs Arsenal⁶⁰⁵

a.) Sachverhalt⁶⁰⁶

Für den Arsenal Football Club Plc, im Folgenden Arsenal, einen renommierten englischen Fußballverein, waren ua die Wörter „Arsenal“ und „Arsenal Gunners“ sowie ein Kanonen- und ein Wappenemblem, mit denen der Klub assoziiert worden war, für eine Gruppe von Waren, ua Konfektionsartikel, Sportbekleidung und Schuhe, als Marken eingetragen. Arsenal entwarf und vertrieb eigene, offizielle Souvenirs und

⁶⁰⁴ Vgl SA Rs C-2/00 (Hölterhoff) Rn 16.

⁶⁰⁵ Rs C-206/01 (Arsenal).

⁶⁰⁶ Vgl Rs C-206/01 (Arsenal) Rn 12 ff.

Fanartikel selbst oder ließ diese über das Netz seiner Vertragshändler herstellen und liefern.⁶⁰⁷

Herr Reed verkaufte außerhalb des Arsenal-Stadions in verschiedenen Verkaufsständen Souvenirs und Fanartikel auf denen Zeichen abgebildet waren, die auf Arsenal verwiesen. Daneben verkaufte er dort auch offizielle Arsenal-Souvenirs und Fanartikel. In dem Verkaufsstand befand sich ein großes Plakat mit folgendem Text: *„Die Aufschrift und die Logos auf den angebotenen Waren dienen ausschließlich Dekorationszwecken und implizieren keinerlei Zugehörigkeit zu oder Geschäftsbeziehung mit den Herstellern oder Vertriebshändlern irgendeines anderen Produktes. Original Arsenal-Waren sind nur die mit den Etiketten ‚Original-Arsenal-Ware‘ gekennzeichneten Waren.“* Im Übrigen unterschied Herr Reed ua durch Anbringen von Etiketten mit der Aufschrift „Original“ klar zwischen offiziellen und nicht offiziellen Waren und verkaufte die offiziellen Waren zu höheren Preisen.

Das vorlegende Gericht hat festgestellt, dass die Zeichen auf den Waren von Herrn Reed vom Publikum nicht als Angabe über die Herkunft der Waren, sondern als Ausdruck der Unterstützung, der Treue oder der Zugehörigkeit verstanden werden.

b.) Entscheidungsgründe und Entscheidung

Vorlagefragen (Rn 27)

Kann ein sich ein Dritter, der ein einer eingetragenen Marke identisches Zeichen für Waren benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen wurde, gegenüber der geltend gemachten Markenrechtsverletzung damit verteidigen, dass die beanstandete Benutzung nicht auf eine durch geschäftlichen Verkehr hergestellte Verbindung zwischen diesen Waren und dem Markeninhaber hinweist?⁶⁰⁸ Ist eine solche Verbindung aufgrund der Tatsache anzunehmen, dass

⁶⁰⁷ Zur Ergänzung des Sachverhalts, vgl SA Rs C-206/01 (Arsenal) Rn 3 f.

⁶⁰⁸ Dies unter der Prämisse, dass sich der Dritte auch nicht auf die Schrankenbestimmung des Art 6 MRL berufen kann.

die fragliche Benutzung als ein Ausdruck der Unterstützung, der Treue oder der Zugehörigkeit gegenüber dem Markeninhaber aufgefasst wird?

Entscheidungsgründe und Entscheidung (Rn 37-63)

Im Ausgangssachverhalt werden mit den Arsenal-Marken identische Zeichen für Waren iSd Art 5 Abs 1 lit a MRL benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen sind. Eine Benutzung für Waren erfolgt inbs deshalb, weil sie die Anbringung des mit den Marken identischen Zeichen auf Waren und das Angebot, das Inverkehrbringen oder den Besitz von Waren iSd Art 5 Abs 3 lit a und b MRL betrifft.

In seiner E in der Rs *Arsenal* hat der EuGH klargestellt, dass der Art 5 Abs 1 MRL eine umfassende Harmonisierung vornimmt. Um zu vermeiden, dass das dem Markeninhaber darin gewährte ausschließliche Recht von Staat zu Staat anders ausgelegt wird, ist Art 5 Abs 1 MRL und insb der darin verwendete Begriff *benutzen* einheitlich auszulegen. Das Markenrecht ist ein wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs,⁶⁰⁹ das der EGV schaffen will. Unternehmen sollen darin in der Lage sein Kunden durch die Qualität ihrer Waren oder Dienstleistungen an sich zu binden. Dies setzt Kennzeichen voraus, mit denen sich diese Waren oder Dienstleistungen identifizieren lassen.

Demnach ist in der Herkunftsfunktion die Hauptfunktion der Marke zu sehen, welche darin besteht, „[...] *dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden.*“⁶¹⁰ Um der ihr zugewiesenen Aufgabe nachkommen zu können, muss sie die Gewähr bieten, dass alle Waren oder Dienstleistungen, die sie kennzeichnet, unter der Kontrolle eines

⁶⁰⁹ Zum System eines unverfälschten Wettbewerbs in EGV und AEUV, s FN 130.

⁶¹⁰ Vgl Rs C-206/01 (*Arsenal*) Rn 48.

einzigsten Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann.

Die Hauptfunktion wird vom Gemeinschaftsgesetzgeber in Art 2 MRL anerkannt, der vorsieht, dass Zeichen nur Marken sein können, wenn sie geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Damit diese Herkunftsgarantie gewährleistet werden kann, muss der Markeninhaber vor Konkurrenten geschützt werden, die unter Missbrauch der Stellung und des guten Rufs der Marke, widerrechtlich mit dieser versehene Waren veräußern.

Aus diesen Erwägungen folgt, dass dem Markeninhaber das ausschließliche Recht in Art 5 Abs 1 lit a MRL gewährt wurde, um ihm den „[...] *Schutz seiner spezifischen Interessen als Markeninhaber zu ermöglichen, dh um sicherzustellen, dass die Marke ihre Funktionen erfüllen kann.*“⁶¹¹ Die Ausübung dieses Rechts muss daher auf Fälle beschränkt bleiben, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insb ihre Hauptfunktion, dh die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte. So sind bestimmte Benutzungen zu rein beschreibenden Zwecken à la *Hölterhoff* vom Anwendungsbereich des Art 5 Abs 1 MRL ausgeschlossen, da sie keines der Interessen beeinträchtigen, die diese Bestimmung schützen soll, und daher nicht unter den Begriff der Benutzung iSd Art 5 Abs 1 MRL fallen.

Der Ausgangssachverhalt unterscheidet sich insb deshalb grundlegend von dem in der Rs *Hölterhoff*, weil die Zeichen im gegenständlichen Fall im Zusammenhang mit Verkäufen an Verbraucher und offensichtlich nicht nur zu rein beschreibenden Zwecken benutzt werden. Die Benutzung der Arsenal-Marken auf den Souvenirs und Fanartikeln lässt den Eindruck aufkommen, dass eine Verbindung im geschäftlichen Verkehr zwischen den betroffenen Waren und dem Markeninhaber besteht. Der Hinweis am Verkaufsstand, dass es sich bei den Waren um keine Originale handelt,

⁶¹¹ Vgl Rs C-206/01 (Arsenal) Rn 51.

ändert an dieser Beurteilung nichts, weil die Zeichen (Arsenal-Marken) auf den Waren nach dem Verkauf der Waren und deren Verlassen des Verkaufsstands von Verbrauchern als Angabe von Arsenal als Herkunftsunternehmen aufgefasst werden könnten.

Darüber hinaus ist auch nicht gewährleistet, dass alle durch die Marke gekennzeichneten Waren unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder geliefert worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann. Die betroffenen Waren werden nämlich außerhalb der Kontrolle von Arsenal als Markeninhaber geliefert, weil erwiesen ist, dass sie weder von Arsenal noch von seinen Vertragshändlern stammen.

Es steht damit fest, dass die Benutzung des betroffenen Zeichens durch den Dritten im Ausgangsverfahren geeignet ist, die Herkunftsgarantie für die Ware zu beeinträchtigen. Somit muss es dem Markeninhaber möglich sein, dagegen vorzugehen. Dies alles kann nicht dadurch in Frage gestellt werden, dass die Marke im Rahmen dieser Benutzung als Ausdruck der Unterstützung, der Treue oder der Zugehörigkeit gegenüber dem Markeninhaber aufgefasst wird. Der EuGH ist damit im Wesentlichen der Ansicht von GA *Ruiz-Jarabo Colomer* gefolgt und hat geurteilt,⁶¹² dass Arsenal nach Art 5 Abs 1 lit a MRL dagegen vorgehen kann, dass ein Dritter im geschäftlichen Verkehr ein mit einer Marke eingetragenes Zeichen für Waren benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist.

⁶¹² Vgl SA Rs C-206/01 (Arsenal) Rn 88.

4. Rs *Robelco*⁶¹³

a.) Sachverhalt⁶¹⁴

Die Robeco Groep NV war Inhaberin der Wort- und Bildmarke „Robeco“ (Rotterdams Beleggings Consortium) und einer Reihe verwandter Marken (ua Rolinco, Rodamco, Roparco, Rotrusco). Die Marke „Robeco“ war beim Beneluxmarkenamt für Dienstleistungen betreffend Finanz- und Geldgeschäfte, sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit Sparen und Geldanlagen eingetragen worden.

Die Robelco NV war ein Unternehmen belgischen Rechts dessen Tätigkeit hauptsächlich auf die Provinz Flämisch-Brabant ausgerichtet war und Immobiliengeschäfte (insb Erwerb, Veräußerung, Tausch, Vermietung, Vergabe von Darlehen und Finanzierung von Immobilienprojekten) mit Schwerpunkt im Bereich von Industriegebieten und maßgeschneiderten Projekten betraf.

Das vorlegende Gericht hat festgestellt, dass die beiden Namen Robelco und Robeco offensichtlich eine visuelle Ähnlichkeit aufwiesen, sie jedoch in akustischer Hinsicht nicht als ähnlich iSv Art 13 Teil A Abs 1 lit d des geänderten BMG (dh Einheitliches Benelux-Markengesetz) anzusehen sind. Außerdem sind die Tätigkeiten und die geografischen Märkte der beiden Gesellschaften unterschiedlich. Schließlich schien Art 13 Teil A Abs 1 lit d des geänderten BMG von Art 5 Abs 5 MRL abzuweichen. Anders als die Bestimmung der MRL erfasste er auch die Benutzung eines der Marke ähnlichen Zeichens.

⁶¹³ Rs C-23/01 (Robelco).

⁶¹⁴ Vgl Rs C-23/01 (Robelco) Rn 10 ff.

b.) Entscheidungsgründe und Entscheidung

Vorlagefragen (Rn 17)

Die Vorlagefragen betrafen die Auslegung des Art 5 Abs 5 MRL und insb, ob die darin vorgesehene Möglichkeit des Schutzes durch einen Mitgliedsstaat nur gegenüber der Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens gewährt werden kann, oder sie auch im Fall der Benutzung eines der Marke ähnlichen Zeichens gewährt werden kann? Für den Fall der Bejahung der zweiten Variante wurde weiters danach gefragt, ob in einer solchen Fallgestaltung eine Verwechslungsgefahr, eine gedankliche Verbindung⁶¹⁵ oder nicht einmal das Vorliegen letzterer, Voraussetzung für eine Verletzung ist?

Entscheidungsgründe und Entscheidung (Rn 18-38)

Aus Art 5 Abs 5 ergibt sich, dass die in den Abs 1 bis 4 MRL vorgesehene Harmonisierung nicht die nationalen Bestimmungen über den Schutz gegenüber der Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen berührt, wenn die Benutzung dieses Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

Daraus folgt, dass ein verstärkter Schutz der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung einer Marke gegenüber bestimmten Formen der Benutzung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen nicht unter die gemeinschaftliche Harmonisierung fällt. Bekräftigt wird dies durch den dritten⁶¹⁶ Erwägungsgrund der MRL, welcher festschreibt, dass es gegenwärtig nicht notwendig erscheint, die Markenrechte der Mitgliedsstaaten vollständig anzugleichen.

⁶¹⁵ Dh eine Verbindung in dem Sinn, dass Personen, die mit der Marke und dem Zeichen konfrontiert werden, eine Verbindung zwischen den beiden herstellen, ohne dass es zu einer Verwechslung kommt.

⁶¹⁶ ErwGr 3 MRL 89/104/EWG bzw ErwGr 4 kons MRL 2008/95/EU.

In einer kurzen E ist der EuGH in vollem Umfang der Meinung des GA *Ruiz-Jarabo Colomer* gefolgt und hat bestimmt,⁶¹⁷ dass auf die Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten abzustellen ist, um den Umfang und gegebenenfalls den Inhalt des Schutzes zu bestimmen, der einem Markeninhaber, der eine Beeinträchtigung durch die Benutzung des Zeichens als Firmenname oder Gesellschaftsbezeichnung geltend macht, gewährt wird, weil das Zeichen im Ausgangsverfahren nicht zum Zweck der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verwendet wird. Die Mitgliedsstaaten können in jenem Bereich auf Rechtsvorschriften ganz verzichten, oder sie können unter den von ihnen festgelegten Voraussetzungen die Identität zwischen Zeichen und Marke, eine Ähnlichkeit oder irgendeinen anderen Zusammenhang verlangen.

5. Rs *Anheuser-Busch*⁶¹⁸

a.) Sachverhalt⁶¹⁹

Die Anheuser-Busch Inc war Inhaberin der finnischen Marken „Budweiser“, „Bud“, „Bud Light“ und „Budweiser King of Beers“, die für Bier registriert worden waren. Die Brauerei Budvar hatte ihren Handelsnamen bereits davor in das tschechoslowakische Handelsregister auf Tschechisch („Budějovický Budvar, národní podnik“), Englisch („Budweiser Budvar, National Corporation“) und Französisch („Budweiser Budvar, Entreprise national“) eingetragen und hatte die Marken „Budvar“ und „Budweiser Budvar“ für Bier in Finnland registriert. Diese Markenrechte waren jedoch vor den Markenregistrierungen der Anheuser-Busch von den finnischen Gerichten wegen Nichtbenutzung der Marken für verfallen erklärt worden.

⁶¹⁷ Vgl SA Rs C-23/01 (*Robelco*) Rn 41.

⁶¹⁸ Rs C-245/02 (*Anheuser-Busch*).

⁶¹⁹ Rs C-245/02 (*Anheuser-Busch*) Rn 24 ff.

Die Brauerei Budvar vertrieb von ihr hergestellte Biere in Finnland, insb unter Verwendung des Zeichens „Brewed and Bottled by THE brewery BUDWEISER BUDVAR national enterprise“, dh der englischen Fassung ihres Handelsnamens, das auf den Etiketten unter dem dominierenden Zeichen „Budějovický Budvar“ in erheblich kleineren Buchstaben als dieses stand.

b.) Entscheidungsgründe und Entscheidung

Vorlagefragen (Rn 39)

Das Vorabentscheidungsersuchen betraf die Auslegung von Art 16 TRIPS und insb die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen auch der Handelsname eines Unternehmens als Zeichen für Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Art 16 Abs 1 TRIPS dienen kann?

Entscheidungsgründe und Entscheidung (Rn 40-101)

Im Zuge der Auslegung von Art 16 TRIPS, hat der EuGH unter Auslegung des Art 5 MRL und damit im Wesentlichen in Übereinstimmung mit GA *Tizzano* geurteilt,⁶²⁰ ob und unter welchen Voraussetzungen ein Handelsname als Zeichen angesehen werden kann, dessen Benutzung der Inhaber einer Marke gem seines ausschließlichen Rechts an der Marke verbieten kann.

Der EuGH hat klargestellt, dass ein Handelsname ein solches Zeichen sein kann. Nach seiner Rsp in der Rs *Arsenal* wird dem Markeninhaber das ausschließliche Recht in Art 5 Abs 1 MRL jedoch nur gewährt, um ihm den Schutz seiner spezifischen Interessen als Markeninhaber zu ermöglichen, dh um sicherzustellen, dass die Marke ihre Funktionen erfüllen kann.⁶²¹ Daher muss dieses Recht auf Fälle beschränkt bleiben, in denen die Benutzung der Marke durch einen Dritten die Funktionen der Marke, insb ihre Hauptfunktion, die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte.

⁶²⁰ Vgl SA Rs C-245/02 (Anheuser-Busch) Rn 126.

⁶²¹ Vgl Rs C-206/01 (Arsenal) Rn 51.

Dies ist insb dann der Fall, wenn die dem Dritten zur Last gelegte Nutzung des Zeichens den Eindruck aufkommen lässt, dass eine konkrete Verbindung im geschäftlichen Verkehr zwischen den Waren des Dritten und dem Markeninhaber besteht. Dazu ist zu prüfen, ob die angesprochenen Verbraucher, auch diejenigen, denen die Waren vorgelegt werden, nachdem sie die Verkaufsstelle des Dritten verlassen haben, das Zeichen, wie es vom Dritten benutzt wird, so auffassen können, dass es das Unternehmen angibt oder angeben soll, von dem die Waren des Dritten herkommen. Hierzu sind vom vorlegenden Gericht die konkreten Umstände der Benutzung des Zeichens im Ausgangsverfahren, dh die von Budvar in Finnland vorgenommene Etikettierung, zu prüfen.

Sind auch die Voraussetzungen der Benutzung im geschäftlichen Verkehr und für Waren iSd Art 5 Abs 1 MRL erfüllt, wird dem Markeninhaber bei Vorliegen von Doppelidentität⁶²² iSd Art 5 Abs 1 lit a MRL uneingeschränkter Schutz gewährt, während bei Art 5 Abs 1 lit b MRL darüber hinaus noch das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr erforderlich ist. Wird ein Zeichen iSd Art 5 MRL zu einem anderen Zweck als dem der Unterscheidung der betroffenen Erzeugnisse verwendet, wie es insb bei einer Verwendung als Handelsname oder als Unternehmensbezeichnung der Fall ist, so ist nach Art 5 Abs 5 MRL bezüglich eines allfälligen Schutzes bzw dessen Inhalt, auf die Rechtsordnung des betroffenen Mitgliedsstaats abzustellen.

6. Rs *Adam Opel*⁶²³

a.) Sachverhalt⁶²⁴

Die Adam Opel AG war Inhaberin einer deutschen Bildmarke, des „Opel-Blitzes“, die ua für Kraftfahrzeuge und Spielzeug eingetragen war. Die Autec AG stellte ua funkferngesteuerte Modellfahrzeuge her, die sie unter der Marke „cartronic“ vertrieb.

⁶²² S FN 16.

⁶²³ Rs C-48/05 (Adam Opel).

⁶²⁴ Rs C-48/05 (Adam Opel) Rn 4 ff.

In Deutschland verkaufte sie ein funkferngesteuertes Modell eines Opel Kraftfahrzeugs in stark verkleinertem Maßstab, auf dessen Kühlergrill wie beim Originalfahrzeug der „Opel-Blitz“ angebracht war. Die Marke „cartronic“, verbunden mit dem Symbol ®, war deutlich sichtbar auf der Vorderseite der Gebrauchsanleitung, die jedem Modell beigelegt war. Weiters war sie auf der Vorderseite der Fernsteuerung abgebildet. Außerdem enthielt die Rückseite der Gebrauchsanleitung die Hinweise „AUTEC® AG“ und „AUTEC® AG D 90441 Nürnberg“. Der letztgenannte Hinweis befand sich auch auf einem Aufkleber, der an der Unterseite der Fernsteuerung angebracht war.

Das vorlegende Gericht hat ausgeführt, dass der normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher von Waren der Spielzeugindustrie in Deutschland daran gewöhnt ist, dass die Modelle sich an reale Vorbilder anlehnen und er sogar weitgehend Wert auf absolute Originaltreue legt. Sohin versteht der genannte Verbraucher die Opel-Marke auf Waren von Autec als Hinweis darauf, dass es sich um eine Nachbildung eines Fahrzeugs der Marke Opel in verkleinertem Maßstab handelt.

b.) Entscheidungsgründe und Entscheidung

Vorlagefragen (Rn 13)

Das Vorabentscheidungsersuchen betraf die Auslegung der Art 5 und 6 MRL und insb die Frage, ob die Benutzung einer auch für Spielzeug geschützten Marke eine Benutzung als Marke iSv Art 5 Abs 1 lit a MRL darstellt, wenn der Hersteller eines Spielmodellautos ein real existierendes Vorbildfahrzeug in verkleinertem Maßstab einschließlich der auf dem Vorbild angebrachten Marke des Markeninhabers nachbildet und in Verkehr bringt?

Entscheidungsgründe und Entscheidung (Rn 14-47)

Der EuGH hat iS seiner Rsp in der Rs *Arsenal* klargestellt,⁶²⁵ dass Art 5 Abs 1 MRL und insb der darin verwendete Begriff *benutzen* einheitlich auszulegen ist. Die Opel-Marke wird im Ausgangssachverhalt im geschäftlichen Verkehr und ohne Zustimmung des Markeninhabers benutzt. Die Benutzung erfolgt weiters für Waren iSd Art 5 Abs 1 lit a MRL, dh für solche Waren (Spielzeug des Dritten), die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist (Spielzeug von Opel). Dies insb deshalb, weil die Benutzung die Anbringung eines mit der Marke identischen Zeichens auf Waren und das Angebot, das Inverkehrbringen oder den Besitz von Waren iSd Art 5 Abs 3 lit a und b MRL betrifft.

Der EuGH hat jedoch, seine Rsp in der Rs *Arsenal* zitierend,⁶²⁶ bestimmt, dass es bei Vorliegen von Doppelidentität⁶²⁷ iSd Art 5 Abs 1 lit a MRL, darauf ankommt, ob die konkrete Benutzung die Funktionen der Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte. Im Ergebnis hat er, in Übereinstimmung mit GA *Ruiz-Jarabo Colomer*,⁶²⁸ die (mögliche) Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion in einem Fall verneint, in dem die maßgeblichen Verkehrskreise, wie die Feststellungen des vorlegenden Gerichts vermuten lassen,⁶²⁹ die mit der Opel-Marke identischen Zeichen auf den von Autec vertriebenen verkleinerten Modellen nicht als Angabe darüber verstehen, dass diese Waren von der Adam Opel AG oder einem mit dieser wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.

⁶²⁵ Vgl Rs C-206/01 (*Arsenal*) Rn 45.

⁶²⁶ Vgl Rs C-206/01 (*Arsenal*) Rn 51.

⁶²⁷ S FN 16.

⁶²⁸ Vgl SA Rs C-48/05 (*Adam Opel*) Rn 42 ff, 62.

⁶²⁹ Der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher von Waren der Spielzeugindustrie in Deutschland ist daran gewöhnt, dass die Modelle sich an reale Vorbilder anlehnen. Dieser legt sogar weitgehend Wert auf absolute Originaltreue, sodass der genannte Verbraucher das Opel-Logo auf Waren der Autec AG als Hinweis darauf versteht, dass es sich um eine Nachbildung eines Fahrzeugs der Marke Opel in verkleinertem Maßstab handelt, vgl Rs C-48/05 (*Adam Opel*) Rn 23.

Es ist somit Aufgabe des vorlegenden Gerichts, unter Bezugnahme auf den Durchschnittsverbraucher, zu bestimmen, ob die Herkunftsfunktion der Opel-Marke, als eine für Spielzeug eingetragene Marke, beeinträchtigt ist oder sein könnte. Im Übrigen hat Adam Opel eine Beeinträchtigung anderer Funktionen als der Hauptfunktion der Marke nicht geltend gemacht.

Darüber hinaus hat der EuGH in der Rs *Adam Opel* unter Bezugnahme auf seine E in der Rs *BMW* eine Klarstellung bezüglich seiner Rsp zur Benutzung iSd Art 5 MRL getroffen.⁶³⁰ In der Rs *BMW* sind gerade die unter den BMW-Marken vertriebenen BMW-Kraftfahrzeuge Gegenstand der vom Dritten erbrachten Dienstleistung (Instandsetzung und Wartung von Kraftfahrzeugen), sodass es unerlässlich ist, die Herkunft der BMW-Kraftfahrzeuge zu bestimmen. Nur im Hinblick auf diese „[...] *spezifische und untrennbare Beziehung zwischen den mit dieser Marke versehenen Waren und den von dem Dritten erbrachten Dienstleistungen* [...]“⁶³¹ ist die Benutzung der BMW-Marken durch den Dritten für Waren, die nicht von dem Dritten, sondern von dem Inhaber der Marke vertrieben werden, als eine solche iSd Art 5 Abs 1 lit a MRL anzusehen. Mit Ausnahme dieses spezifischen Falles ist Art 5 Abs 1 lit a MRL dahin auszulegen, dass er die Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens für von dem Dritten vertriebene Waren oder erbrachte Dienstleistungen betrifft, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist. Auf den Sachverhalt in der Rs *Adam Opel* bezogen, hat der EuGH festgestellt, dass Autec keine Autos verkauft, und aus diesem Grund die Opel-Marke im Ausgangsverfahren von ihr nicht als eingetragene Marke für Kraftfahrzeuge iSd Art 5 Abs 1 lit a MRL benutzt wird.

⁶³⁰ Vgl Rs C-48/05 (Adam Opel) Rn 26 ff.

⁶³¹ Vgl Rs C-48/05 (Adam Opel) Rn 27.

Bezüglich der Beurteilung von Art 5 Abs 2 MRL im Bezug auf den gegenständlichen Sachverhalt, hat sich der EuGH mit der Feststellung begnügt, dass es sich bei der Frage, ob die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Opel-Marke als für Kraftfahrzeuge eingetragene Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt, um eine Tatsachenfrage handelt und daher das vorliegende nationale Gericht zur Würdigung dieser berufen ist.

7. Rs Céline⁶³²

a.) Sachverhalt⁶³³

Die Céline SA war Inhaberin der französischen Wortmarke „CÉLINE“, welche ua für Bekleidung und Schuhe eingetragen war. Die Céline Sàrl war in Nancy (Frankreich) als Gesellschaft eingetragen. Ihr Geschäftsgegenstand war der Verkauf von Bekleidungsartikeln und Modeaccessoires in Geschäftsräumen in Nancy unter dem Namen „Céline“. Sie leitete ihr Recht auf Benutzung des Firmenzeichens „Céline“ von Herr Grynfolgel ab, welcher sich lange vor der Céline Sàrl für die Führung eines Geschäfts für Konfektionskleidung für Herren und Damen unter dem Firmenzeichen „Céline“ ins Handels- und Gesellschaftsregister von Nancy eintragen lassen hatte.

Die Céline Sàrl benutzte den Name „Céline“ zur Bezeichnung ihres Unternehmens und der von diesem ausgeübten Geschäftstätigkeit. Eine Anbringung des Namens „Céline“ auf Produkten wurde seitens der Céline SA nicht geltend gemacht.⁶³⁴

⁶³² Rs C-17/06 (Céline).

⁶³³ Rs C-17/06 (Céline) Rn 5 ff.

⁶³⁴ Zur Ergänzung des Sachverhalts, vgl SA Rs C-17/06 (Céline) Rn 15.

b.) Entscheidungsgründe und Entscheidung

Vorlagefrage (Rn 12)

Ist Art 5 Abs 1 MRL dahin auszulegen, dass die Übernahme einer eingetragenen Wortmarke durch einen dazu nicht berechtigten Dritten als Gesellschaftsbezeichnung, Handelsname oder Firmenzeichen für den Vertrieb identischer Waren eine Benutzung dieser Marke im geschäftlichen Verkehr darstellt, die der Inhaber aufgrund seines ausschließlichen Rechts unterbinden kann?

Entscheidungsgründe und Entscheidung (Rn 13-37)

Der EuGH hat iS seiner Rsp in der Rs *Arsenal* klargestellt,⁶³⁵ dass der Art 5 Abs 1 MRL und insb der darin verwendete Begriff *benutzen* einheitlich auszulegen ist. In der Rs *Céline* bestimmt der EuGH, dass die Benutzung eines mit einer Marke identischen Zeichens durch einen Dritten gem Art 5 Abs 1 lit a MRL nur dann verboten werden kann, „*wenn die folgenden vier Voraussetzungen erfüllt sind*:

- *Die Benutzung muss im geschäftlichen Verkehr stattfinden;*
- *sie muss ohne die Zustimmung des Markeninhabers erfolgen;*
- *sie muss für Waren oder Dienstleistungen erfolgen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen wurde, und*
- *sie muss die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, d. h. die Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigen oder beeinträchtigen können.*“⁶³⁶

Im vorliegenden Fall hat der EuGH ohne eingehende Beurteilung eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr und ohne Zustimmung des Inhabers der Marke bejaht.

⁶³⁵ Vgl Rs C-206/01 (*Arsenal*) Rn 45.

⁶³⁶ Vgl Rs C-17/06 (*Céline*) Rn 16.

Bezüglich der Benutzung für Waren oder Dienstleistungen hat der EuGH die seinem U in der Rs *BMW* aufgestellte Auslegungsregel für relevant erachtet,⁶³⁷ wonach eine Benutzung zur Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen vorliegen muss (Art 5 Abs 1 und 2 MRL), im Gegensatz zu einer Verwendung zu anderen Zwecken (Art 5 Abs 5 MRL).

In Übereinstimmung mit GA *Sharpston* hat der EuGH bestimmt,⁶³⁸ dass eine Gesellschaftsbezeichnung, ein Handelsname oder ein Firmenzeichen für sich genommen nicht den Zweck hat, Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden. Wird eine solche nur für die nähere Bestimmung einer Gesellschaft oder die Bezeichnung eines Geschäfts benutzt, kann diese Benutzung daher nicht als eine solche für Waren oder Dienstleistungen iSv Art 5 Abs 1 MRL angesehen werden.

Im Gegensatz dazu, liegt eine Benutzung für Waren iSv Art 5 Abs 1 MRL vor, wenn ein Dritter das Zeichen (seine Gesellschaftsbezeichnung, seinen Handelsnamen oder sein Firmenzeichen) auf den Waren anbringt, die er vertreibt. Auch ohne Anbringung ist eine Benutzung für Waren oder Dienstleistungen gegeben, wenn der Dritte ein solches Zeichen in der Weise benutzt, dass eine Verbindung zwischen dem Zeichen und den vom Dritten vertriebenen Waren oder den von ihm erbrachten Dienstleistungen hergestellt wird.

Schließlich hat der EuGH geurteilt, dass die Benutzung eines Zeichens iSd Art 5 Abs 1 lit a MRL durch einen nicht dazu berechtigten Dritten, bei Vorliegen von Doppelidentität⁶³⁹ iSd Art 5 Abs 1 lit a MRL, nur verboten werden kann, wenn sie die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, dh die Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann. Für die Feststellung einer solchen Beeinträchtigung der Hauptfunktion hat das vorlegende Gericht zu prüfen, ob das Zeichen von dem Dritten für seine Waren oder Dienstleistungen in der Weise benutzt

⁶³⁷ Vgl Rs C-63/97 (*BMW*) Rn 38.

⁶³⁸ Vgl SA Rs C-17/06 (*Céline*) Rn 35, 61.

⁶³⁹ S FN 16.

wird, dass die Verbraucher es als Bezeichnung des Ursprungs der betreffenden Waren oder Dienstleistungen auffassen.

8. Rs O2⁶⁴⁰

a.) Sachverhalt⁶⁴¹

O2 Holdings Ltd und O2 (UK) Ltd waren Inhaberinnen von ua zwei im Vereinigten Königreich für Telekommunikationsgeräte und -dienstleistungen eingetragenen Bildmarken, die jeweils aus einem statischen Bild von Blasen bestanden. Außer Streit stand, dass Verbraucher im Mobilfunkbereich die Bilder von Blasen im Wasser, insb vor einem abgestuft blauen Hintergrund, mit den von O2 und O2 (UK) erbrachten Diensten in Verbindung brachten.

Die Hutchison 3G UK Ltd, im Folgenden H3G, war ebenfalls Anbieterin von Mobilfunkdiensten, die unter dem Zeichen „3“ vermarktet wurden. Sie bot insb einen Sofortzahlungsdienst, „pay-as-you-go“, unter der Bezeichnung „Threepay“ an. H3G startete eine Werbekampagne in der ua ein Werbefilm im Fernsehen ausgestrahlt wurde, in dem der Preis ihrer Dienste mit jenen von O2 und O2 (UK) verglichen wurde. Diese Fernsehwerbung zeigte am Anfang den Namen „O2“ und Bilder sich bewegender Blasen in schwarz und weiß. Darauf wurden Bilder von „Threepay“ und „3“, sowie einer Werbebotschaft, der zufolge die Dienste von H3G in spezieller Hinsicht preiswerter waren, eingeblendet.

Das vorlegende Gericht hat insb wissen wollen, ob mit Benutzung iSd Art 5 Abs 1 MRL nur eine Benutzung gemeint ist, die den Zweck hat, die betriebliche Herkunft der von dem Dritten vermarkteten Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden. Nach Ansicht des vorlegenden Gerichts führte eine Bejahung dieser Frage dazu, dass die Benutzung der Marke eines Mitbewerbers im Rahmen der vergleichenden Werbung nicht unter Art 5 Abs 1 MRL falle, weil die Marke darin nicht benutzt werde,

⁶⁴⁰ Rs C-533/06 (O2).

⁶⁴¹ Rs C-533/06 (O2) Rn 14 ff.

um auf die Herkunft der Waren des Werbenden hinzuweisen. Des Weiteren ist das vorliegende Gericht der Auffassung gewesen, dass die Vereinbarkeit einer vergleichenden Werbung, in der die Marke eines Mitbewerbers benutzt werde, mit Art 3a der WerbeRL eine Einwendung darstelle, die der Klage entgegengehalten werden könne, mit der der Mitbewerber gegen diese Benutzung seiner Marke vorgehe.

b.) Entscheidungsgründe und Entscheidung

Vorlagefragen (Rn 28)

Das Vorabentscheidungsersuchen betraf die Auslegung des Art 5 MRL und des Art 3a WerbeRL und insb die Frage, ob die Benutzung einer Marke in der Weise, dass ein Händler in der Werbung für seine eigenen Waren oder Dienstleistungen die eingetragene Marke eines Wettbewerbers für einen Vergleich der Merkmale (und insb des Preises) der von ihm vermarkteten Waren oder Dienstleistungen mit den Merkmalen (und insb dem Preis) der von dem Wettbewerber unter dieser Marke vermarkteten Waren oder Dienstleistungen so benutzt, dass dies keine Verwechslung hervorruft oder in anderer Weise die wesentliche Funktion der Marke als Hinweis auf die Herkunft beeinträchtigt, unter Art 5 Abs 1 lit a oder lit b MRL fällt?

Entscheidungsgründe und Entscheidung (Rn 29-72)

Der EuGH hat, im Dissens mit GA *Mengozzi*,⁶⁴² klargestellt, dass eine vergleichende Werbung iSd WerbeRL grundsätzlich auch gem den Bestimmungen der MRL verboten werden kann.⁶⁴³ Der Markeninhaber kann Dritten nach Art 5 Abs 3 lit d MRL insb verbieten, ein mit seiner Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen in der Werbung zu benutzen. Eine Verwendung in einer vergleichenden Werbung iSd WerbeRL ist geeignet, eine Benutzung iSd Art 5 Abs 1 und 2 MRL zu bilden. Nach

⁶⁴² Vgl SA Rs C-533/06 (O2) Rn 67.

⁶⁴³ Nach Art 2 Nr 2a WerbeRL ist eine *vergleichende Werbung* jede Werbung, die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber oder die Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die von einem Mitbewerber angeboten werden, erkennbar macht.

der Rsp des EuGH in der Rs *Adam Opel* muss nämlich Art 5 Abs 1 und 2 MRL dahin ausgelegt werden, dass er die Benutzung eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens für von dem Dritten vertriebenen Waren oder erbrachten Dienstleistungen betrifft.⁶⁴⁴

Eine Werbung, in der die vom Werbenden vermarkteten Waren und/oder Dienstleistungen mit denen eines Mitbewerbers verglichen werden, zielt offensichtlich darauf ab, den Absatz dieser Waren und/oder Dienstleistungen des Werbenden zu fördern. Dieser will mit einer solchen Werbung seine Waren und/oder Dienstleistungen unterscheiden, indem er ihre Eigenschaften mit denen konkurrierender Waren oder Dienstleistungen vergleicht.⁶⁴⁵ Daher ist die Benutzung eines mit der Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Werbenden in einer vergleichenden Werbung zu dem Zweck, die von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen zu identifizieren, als eine Benutzung im Sinne des Art 5 Abs 1 und 2 MRL für die eigenen Waren und/oder Dienstleistungen des Werbenden anzusehen.

Nach einer Analyse der Bestimmungen der WerbeRL ist der EuGH zu dem Schluss gekommen,⁶⁴⁶ dass Art 5 Abs 1 und 2 der MRL und Art 3a Abs 1 der WerbeRL dahin auszulegen sind, dass der Inhaber einer eingetragenen Marke nicht dazu berechtigt ist, die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Dritten in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, die sämtliche in Art 3a Abs 1 WerbeRL genannten Zulässigkeitsbedingungen erfüllt.⁶⁴⁷ Weiters hat

⁶⁴⁴ Vgl Rs C-48/05 (*Adam Opel*) Rn 28.

⁶⁴⁵ Vgl in diesem Zusammenhang, ErwGr 15 WerbeRL, in dem der Gemeinschaftsgesetzgeber hervorhebt, dass die vergleichende Werbung die Unterscheidung der Erzeugnisse und Dienstleistungen des Werbenden von denjenigen seines Mitbewerbers bezweckt, vgl Rs C-533/06 (O2) Rn 35.

⁶⁴⁶ Vgl Rs C-533/06 (O2) Rn 38 ff.

⁶⁴⁷ Art 3a Abs 1 WerbeRL bestimmt, dass vergleichende Werbung, was den Vergleich anbelangt, als zulässig gilt, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

- a) Sie ist nicht irreführend iSd Art 2 Nr 2, des Art 3 und des Art 7 Abs 1;
- b) sie vergleicht Waren oder Dienstleistungen für den gleichen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung;

der EuGH für den Fall des Vorliegens aller Voraussetzungen des Art 5 Abs 1 lit b MRL festgestellt, dass eine vergleichende Werbung, in der ein mit einer eingetragenen Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen benutzt wird, niemals⁶⁴⁸ die in Art 3a Abs 1 lit d WerbeRL genannte Zulässigkeitsbedingung erfüllt.

Der EuGH hat bestimmt, dass im Bezug auf den Ausgangssachverhalt ausschließlich Art 5 Abs 1 lit b und nicht auch lit a MRL auszulegen ist, weil es sich bei den von H3G verwendeten Zeichen um solche handelt, die den O2-Marken bloß ähnlich sind. Er hat iS seiner Rsp in der Rs *Arsenal* klargestellt, dass der Art 5 Abs 1 MRL und insb der darin verwendete Begriff *benutzen* einheitlich auszulegen ist.⁶⁴⁹ In diesem Zusammenhang stimmt er die vierte Voraussetzung seiner in der Rs *Céline* aufgelisteten vier Punkte zur Bestimmung einer Benutzung iSv Art 5 Abs 1 lit a,⁶⁵⁰ auf lit b MRL ab. Das spezielle Erfordernis dieser Bestimmung ist die Verwechslungsgefahr, die immer dann gegeben ist, wenn das Publikum glauben könnte, dass die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen

-
- c) sie vergleicht objektiv eine oder mehrere wesentliche, relevante, nachprüfbare und typische Eigenschaften dieser Waren und Dienstleistungen, zu denen auch der Preis gehören kann;
 - d) sie verursacht auf dem Markt keine Verwechslung zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den Marken, den Handelsnamen, anderen Unterscheidungszeichen, den Waren oder den Dienstleistungen des Werbenden und denen eines Mitbewerbers;
 - e) durch sie werden weder die Marken, die Handelsnamen oder andere Unterscheidungszeichen noch die Waren, die Dienstleistungen, die Tätigkeiten oder die Verhältnisse eines Mitbewerbers herabgesetzt oder verunglimpft;
 - f) bei Waren mit Ursprungsbezeichnung bezieht sie sich in jedem Fall auf Waren mit der gleichen Bezeichnung
 - g) sie nutzt den Ruf einer Marke, eines Handelsnamens oder anderer Unterscheidungszeichen eines Mitbewerbers oder der Ursprungsbezeichnung von Konkurrenzzeugnissen nicht in unlauterer Weise aus;
 - h) sie stellt nicht eine Ware oder eine Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung einer Ware oder Dienstleistung mit geschützter Marke oder geschütztem Handelsnamen dar.

⁶⁴⁸ Dies deshalb, weil einerseits die Verwechslungsgefahr die spezifische Schutzvoraussetzung des Art 5 Abs 1 lit b MRL darstellt, andererseits Art 3a Abs 1 lit d WerbeRL vorsieht, dass eine vergleichende Werbung dann unzulässig ist, wenn zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den Marken, den Waren oder den Dienstleistungen des Werbenden und denen eines Mitbewerbers eine Verwechslungsgefahr besteht und der in Art 5 Abs 1 lit b MRL sowie in Art 3a Abs 1 lit d WerbeRL verwendete Begriff der „Verwechslung“ einheitlich auszulegen ist, vgl Rs C-533/06 (O2) Rn 47 f.

⁶⁴⁹ Vgl Rs C-206/01 (*Arsenal*) Rn 45.

⁶⁵⁰ Vgl Rs C-17/06 (*Céline*) Rn 16.

stammen. Demgemäß beeinträchtigt eine Benutzung des mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens, die beim Publikum eine Verwechslungsgefahr hervorruft, die Hauptfunktion der Marke oder ist geeignet, sie zu beeinträchtigen.

Bezogen auf den Ausgangssachverhalt hat der EuGH bestimmt, dass in der streitigen Werbung ein den O2-Marken ähnliches Zeichen ohne Zustimmung des Markeninhabers, im geschäftlichen Verkehr und für Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marken eingetragen sind, benutzt wird. Da die gegenständliche Benutzung gem den Feststellungen des vorlegenden Gerichts jedoch keine Verwechslungsgefahr bei den Verbrauchern hervorruft, weil die streitige Werbung in ihrer Gesamtheit nicht irreführend ist und insb keine Geschäftsverbindung zwischen O2 und O2 (UK) und H3G suggeriert, ist mangels des Vorliegens einer solchen der Markeninhaber nicht berechtigt diese Benutzung in einer vergleichenden Werbung zu verbieten und zwar unabhängig davon, ob diese vergleichende Werbung alle in Art 3a WerbeRL genannten Zulässigkeitsbedingungen erfüllt oder nicht.

9. Rs *UDV*⁶⁵¹

a.) Sachverhalt⁶⁵²

Die UDV North America Inc, im Folgenden UDV, war Inhaberin der Gemeinschaftsmarke „Smirnoff Ice“, die für alkoholische Getränke eingetragen war. Brandtraders NV betrieb eine Internetseite, auf der Mitgliedsgesellschaften anonym Anzeigen als Verkäufer oder Käufer schalten konnten, sowie, ebenfalls anonym, Geschäfte aushandeln und gegebenenfalls zu auf der Internetseite wiedergegebenen AGB eine Einigung erzielen konnten. Auch Nichtmitglieder konnten die Internetseite besuchen und auf ihr Angebote und Gesuche einsehen, nicht aber Informationen über den Lagerort der Ware oder den geforderten Preis. Nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen schloss Brandtraders, wenn sie über eine erzielte Einigung

⁶⁵¹ Rs C-62/08 (UDV).

⁶⁵² Rs C-62/08 (UDV) Rn 5 ff.

unterrichtet wurde, gegen eine Kommission mit dem Käufer einen Kaufvertrag im eigenen Namen, aber für Rechnung des Verkäufers ab.

Auf ein von ihr auf die Internetseite gestelltes Angebot hin einigten sich die Hillyard Trading Ltd mit der Checkprice UK Ltd über den Verkauf von 3040 Kartons zu je 24 Flaschen Smirnoff Ice mit Ursprung in Kapstadt (Südafrika) an Checkprice. Daraufhin schloss Brandtraders im eigenen Namen, aber für Rechnung von Hillyard mit Checkprice einen Kaufvertrag (keine Nennung Marke „Smirnoff Ice“) und sendete außerdem ein Bestätigungsschreiben (Nennung der Marke) an Hillyard über den Vertragsschluss. Wenig später sendete Brandtraders an Checkprice eine Rechnung (Nennung der Marke) nur über 2846 Kartons unverzollte Waren, weil 194 Kartons beim Entladen beschädigt wurden. Die Rechnung belief sich auf den Kaufpreis, zuzüglich der Kommission von Brandtraders. Nach Bezahlung der Rechnung wurde die in einem Hafen des Vereinigten Königreiches entladene Ware Checkprice zur Verfügung gestellt und anschließend in den freien Verkehr gebracht. Im Anschluss daran bezahlte Brandtraders, nachdem sie von Hillyard eine Gutschriftanzeige für die beschädigten Kartons erhalten hatte, die ihr von Hillyard für die Ware ausgestellte Rechnung (Nennung der Marke).

b.) Entscheidungsgründe und Entscheidung (Rn 28-55)

Vorlagefragen (Rn 27)

Das Vorabentscheidungsersuchen betraf im Wesentlichen die Frage, ob ein Zwischenhändler, der im eigenen Namen, aber nicht für eigene Rechnung handelt, als ein Dritter betrachtet werden kann, der ein einer Gemeinschaftsmarke identisches Zeichen iSv Art 9 Abs 1 lit a GMV benutzt?

Entscheidungsgründe und Entscheidung (Rn 28-55)

Der EuGH hat in seiner E ausschließlich die Verwendung der Gemeinschaftsmarke „Smirnoff Ice“ in den Geschäftspapieren von Brandtraders (Bestätigungsschreiben und Rechnungen) beurteilt.⁶⁵³ Diesbezüglich hat er klargestellt, dass der in Art 5 Abs 1 MRL verwendete Begriff der Benutzung mit demjenigen in Art 9 Abs 1 GMV identisch ist und daher beide in gleicher Weise auszulegen sind. Der Markeninhaber kann sich bei einer Benutzung wie der im Ausgangssachverhalt bei Vorliegen von Doppelidentität⁶⁵⁴ iSv Art 5 Abs 1 lit a MRL bzw Art 9 Abs 1 lit a GMV gem der stRsp des EuGH bereits dann auf sein Ausschließlichkeitsrecht berufen,⁶⁵⁵ „[...] wenn die folgenden vier Voraussetzungen erfüllt sind:

- *Die Benutzung muss ohne Zustimmung des Markeninhabers erfolgen;*
- *sie muss im geschäftlichen Verkehr vorgenommen werden;*
- *sie muss für Waren oder Dienstleistungen vorgenommen werden und*
- *der Dritte muss das Zeichen wie eine Marke benutzen, d. h. die Benutzung des Zeichens durch den Dritten muss die Funktionen der Marke und insbesondere ihre wesentliche Funktion, den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, beeinträchtigen oder sie zu beeinträchtigen geeignet sein.“⁶⁵⁶*

Der Umstand, dass der fragliche Dritte ein mit einer eingetragenen Marke identisches Zeichen für Waren benutzt, die in dem Sinn, dass er keine Rechte an ihnen hat, nicht seine eigenen sind, ist für die Subsumption des Ausgangssachverhalts unter den Begriff der Benutzung iSv Art 9 Abs 1 GMV unerheblich.

⁶⁵³ Zur Konkretisierung der Vorlagefragen, vgl Rs C-62/08 (UDV) Rn 31 ff.

⁶⁵⁴ S FN 16.

⁶⁵⁵ Vgl Rs C-17/06 (Céline) Rn 16; Rs C-533/06 (O2) Rn 57.

⁶⁵⁶ Rs C-62/08 (UDV) Rn 42.

Die Gemeinschaftsmarke „Smirnoff Ice“ wird im geschäftlichen Verkehr und ohne Zustimmung des Markeninhabers benutzt. Auch wenn es sich beim gegenständlichen Fall nicht um einen solchen der Anbringung eines mit einer eingetragenen Marke identischen Zeichens auf den Waren des Dritten handelt, ist eine Benutzung des Zeichens für Waren oder Dienstleistungen iSv *Céline* und damit iSv Art 9 Abs 1 lit a GMV gegeben,⁶⁵⁷ weil eine Verbindung zwischen dem Zeichen und den vom Dritten vertriebenen Waren oder den von ihm erbrachten Dienstleistungen dadurch hergestellt wird, dass im Ausgangssachverhalt die Marke „Smirnoff Ice“ in den Geschäftspapieren von Brandtraders benutzt wird. Wird eine solche Verbindung hergestellt, ist es unerheblich, dass der Dritte ein mit einer eingetragenen Marke identisches Zeichen für den Vertrieb von Waren benutzt, die nicht seine eigenen sind. Dies in dem Sinn, dass er im Zuge des Geschäfts, an dem er sich beteiligt, keine Rechte an ihnen erwirbt.

Außerdem kann in einem Sachverhalt wie dem des Ausgangsverfahrens die Benutzung des streitigen Zeichens durch den Dritten von den angesprochenen Verkehrskreisen dahin verstanden werden, dass mit ihr der Dritte als das Unternehmen angegeben wird oder werden soll, von dem die Waren herkommen, und daher der Eindruck aufkommen kann, es bestehe im geschäftlichen Verkehr eine konkrete Verbindung zwischen diesen Waren und dem Unternehmen, von dem diese Waren herkommen. Durch eine solche Benutzung maßt sich der Dritte das, dem Markeninhaber durch seine Marke verliehene, wesentliche Recht an, das streitige Zeichen zur Unterscheidung von Waren zu benutzen, weshalb es sich bei einer Benutzung wie der im Ausgangssachverhalt offensichtlich um eine Benutzung der Marke als Marke handelt.

Aus alledem folgt, dass unter den Begriff der Benutzung iSd Art 9 Abs 1 lit a und Abs 2 lit d GMV ein Sachverhalt, wie der dem Ausgangsverfahren zugrunde liegende, zu subsumieren ist, bei dem ein Zwischenhändler, der im eigenen Namen, aber für Rechnung des Verkäufers handelt und der daher an einem Verkauf von Waren, bei

⁶⁵⁷ Vgl Rs C-17/06 (*Céline*) Rn 23.

dem er selbst Vertragspartei ist, kein eigenes Interesse hat, in seinen Geschäftspapieren ein mit einer Gemeinschaftsmarke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist.

10. Rs *L'Oréal ua*⁶⁵⁸

a.) Sachverhalt⁶⁵⁹

L'Oréal ua waren Inhaber folgender bekannter Marken im Vereinigten Königreich, die für Parfums und andere Duftstoffe eingetragen waren: der Marken zum Duft Trésor (Wortmarke „Trésor“, Wortbildmarke in Form des Flakons des Parfums Trésor, Wortbildmarke in Form der Parfumschachtel, in der dieser Flakon vertrieben wurde), der Marken zum Duft Miracle (Wortmarke „Miracle“, Wortbildmarke in Form des Flakons des Parfums Miracle, Wortbildmarke in Form der Parfumschachtel, in der dieser Flakon vertrieben wurde), der Wortmarke „Anaïs-Anaïs“ und der Marken zum Parfum Noa (Wortmarke „Noa Noa“, Wortbildmarken, die das Wort Noa in stilisierter Form darstellten).

Malaika und Starion vertrieben Luxusparfumimitationen der Produktlinie „Creation Lamis“ im Vereinigten Königreich. Starion vertrieb auch solche der Produktlinien „Dorall“ und „Stitch“. Die Produktlinien „Creation Lamis“ und „Dorall“ wurden von Bellure erzeugt.

Die Produktlinie „Creation Lamis“ enthielt ua den Duft La Valeur, der eine Imitation des Dufts Trésor war und dessen Flakon und Schachtel eine allgemeine Ähnlichkeit mit den Flakons und Schachteln des Parfums Trésor aufwies. Dazu gehörte auch der Duft Pink Wonder, der den Duft Miracle imitierte und dessen Flakon und Verpackung eine allgemeine Ähnlichkeit mit den Flakons und Schachteln des Parfums Miracle

⁶⁵⁸ Rs C-487/07 (L'Oréal ua).

⁶⁵⁹ Rs C-487/07 (L'Oréal ua) Rn 14 ff.

aufwiesen. Außer Streit stand in beiden Fällen, dass die Ähnlichkeit nicht geeignet war, Fachleute oder das Publikum irrezuführen.

Die Produktlinie „Dorall“ umfasste ua den Duft Coffret d’Or, eine Imitation des Parfums Trésor, dessen Flakon und Parfumschachtel eine leichte Ähnlichkeit mit dem Flakon und der Schachtel des Parfums Trésor aufwiesen. Die schlichten Parfumschachteln der Produktlinie „Stitch“ wiesen keine Ähnlichkeit mit den Flakons und Verpackungen der von L’Oréal ua vertriebenen Parfums auf.

Beim Vertrieb der Parfums der Produktlinien „Creation Lamis“, „Dorall“ und „Stitch“ verwendeten Malaika und Starion Vergleichslisten, die den Einzelhändlern übermittelt wurden und die die Wortmarke des Luxusparfums aufwiesen, das das vertriebene Parfum imitierte.

b.) Entscheidungsgründe und Entscheidung

Vorlagefragen (Rn 30)

Das Vorabentscheidungsersuchen betraf die Auslegung des Art 5 MRL und des Art 3a WerbeRL und insb die Frage, ob die Benutzung einer (bekannten) Marke in der Weise, dass ein Händler in der Werbung für seine eigenen Waren oder Dienstleistungen die eingetragene Marke eines Wettbewerbers für einen Vergleich der Merkmale (und insb des Geruchs) der von ihm vermarkteten Waren mit den Merkmalen (und insb dem Geruch) der von dem Wettbewerber unter dieser Marke vermarkteten Waren so benutzt, dass dies keine Verwechslung hervorruft oder in anderer Weise die Hauptfunktion der Marke als Hinweis auf die Herkunft beeinträchtigt, unter Art 5 Abs 1 lit a oder lit b MRL fällt?⁶⁶⁰ Des Weiteren wurde auch um die Auslegung des Elements, der den Ruf einer bekannten Marke in unlauterer

⁶⁶⁰ Im Zusammenhang mit der bekannten Marke unter den Voraussetzungen, dass die Benutzung dieser (insb in einer Vergleichsliste) keine Verwechslungsgefahr hervorruft, nicht den Verkauf der Produkte unter der notorisch bekannten eingetragenen Marke beeinträchtigt, nicht die Hauptfunktion der eingetragenen Marke als Herkunftsgarantie beeinträchtigt oder dem Ruf der Marke durch Verunglimpfung des Images oder durch Verwässerung oder auf andere Art und Weise schadet und eine bedeutende Rolle bei der Vermarktung des Produkts des Händlers spielt.

Weise ausnutzenden Benutzung iSd Art 5 Abs 2 MRL, bezogen auf den Ausgangssachverhalt, ersucht.

Entscheidungsgründe und Entscheidung (Rn 31-81)

bb.) Auslegung von Art 5 Abs 2 MRL (Rn 32-50)

Der EuGH hat vorab die Frage behandelt, ob die Verwendung von Parfumschachteln und Flakons, die denen von L'Oréal ua ähneln, die durch Wort- und Bildmarken geschützt sind und die Verwendung dieser Marken in Vergleichslisten wie denen im Ausgangssachverhalt unter Art 5 Abs 2 MRL subsumiert werden können. Diese Subsumption ist unter Berücksichtigung des Umstands vorzunehmen,⁶⁶¹ dass diese Verwendungen dem Dritten einen Vorteil beim Vertrieb seiner Waren bringen, ohne aber für das Publikum eine Verwechslungsgefahr mit sich zu bringen oder die Marke oder den Inhaber der Marke zu schädigen oder die Gefahr einer solchen Schädigung zu schaffen.

Der EuGH hat diesbezüglich zunächst seine Rsp zu den Grundzügen des Schutzes der bekannten Marke iSd Art 5 Abs 2 MRL wiederholt und ist danach auf die drei Beeinträchtigungen,⁶⁶² insb auf die gem der fünften Vorlagefrage zu behandelnde „unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke“,⁶⁶³ näher eingegangen, von denen eine für die Anwendbarkeit des Schutzes nach Art 5 Abs 2 MRL gegeben sein muss.

Bezogen auf den Ausgangssachverhalt besteht nach den Feststellungen des vorlegenden Gerichts ein Zusammenhang zwischen von Malaika und Starion verwendeten Aufmachungen für Parfums, die minderwertige Imitationen der

⁶⁶¹ Bei dieser Subsumption ist der EuGH weiters an die Annahme des vorlegenden Gerichts gebunden, dass die Benutzung eines einer Marke ähnelnden Zeichens durch einen Dritten zur Vermarktung von Waren, die die Waren imitieren, für die diese Marke eingetragen wurde, für den Vertrieb der Waren des Dritten vorteilhaft ist, ohne zugleich dem Image oder dem Vertrieb der Waren mit dieser Marke zu schaden, vgl Rs C-487/07 (L'Oréal ua) Rn 33.

⁶⁶² Vgl Rs C-487/07 (L'Oréal ua) Rn 34 ff.

⁶⁶³ Vgl Rs C-487/07 (L'Oréal ua) Rn 43 ff.

Luxusparfums sind, und bestimmten Marken von L'Oréal ua für Parfumschachteln und Flakons. Des Weiteren ergibt sich aus dem Vorlagebeschluss, dass dieser Zusammenhang den Beklagten im Ausgangsverfahren einen wirtschaftlichen Vorteil verschafft und die Ähnlichkeit zwischen den von L'Oréal ua eingetragenen bekannten Marken und den von Malaika und Starion vertriebenen Waren absichtlich gesucht wird, um beim Publikum eine gedankliche Verbindung zwischen den Luxusparfums und den Imitaten zur Erleichterung des Vertriebs Letzterer, zu schaffen.

Bei der umfassenden Beurteilung der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke sind alle relevanten Umstände,⁶⁶⁴ insb jedoch jener zu berücksichtigen, dass mit der Verwendung von Parfumschachteln und Flakons, die denen der imitierten Parfums ähnlich sind, von der Unterscheidungskraft und Wertschätzung der Marken, unter denen diese Parfums vertrieben werden, zu Werbezwecken profitiert werden soll.

Sohin setzt das Vorliegen einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke iSd Art 5 Abs 2 MRL weder das Bestehen einer Verwechslungsgefahr noch die Gefahr einer Beeinträchtigung dieser Unterscheidungskraft oder Wertschätzung oder allgemein des Inhabers der Marke voraus. Der Vorteil, der sich aus der Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, durch einen Dritten ergibt, ist eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke durch den Dritten, wenn dieser durch die Verwendung versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und um ohne finanzielle Gegenleistung die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen.

⁶⁶⁴ Vgl Rs C-487/07 (L'Oréal ua) Rn 44.

cc.) Auslegung von Art 5 Abs 1 lit a und lit b MRL (Rn 51-65)

Des Weiteren ist der EuGH in der Rs *L'Oréal ua* auch zur Auslegung des Art 5 Abs 1 MRL berufen gewesen. Das vorlegende Gericht hat erstens danach gefragt, ob der Markeninhaber die Verwendung eines mit seiner Marke identischen Zeichens in einer Vergleichsliste wie der im Ausgangsverfahren gem Art 5 Abs 1 lit a oder b MRL verbieten kann, wenn diese Verwendung die Herkunftsfunktion nicht beeinträchtigen kann. Zweitens hat sich die Frage gestellt, ob der Inhaber einer notorisch bekannten Marke eine solche Benutzung nach Art 5 Abs 1 lit a MRL verbieten kann, wenn die Benutzung die Marke oder eine ihrer Hauptfunktionen nicht beeinträchtigen kann, aber trotzdem eine bedeutende Rolle in der Vermarktung des Produkts oder der Dienstleistung des Dritten spielt.

In diesem Zusammenhang hat der EuGH vorab klargestellt, dass Vergleichslisten wie diejenigen im Ausgangsverfahren gem den besonders weiten Definitionen der Art 2 Nr 1 und Nr 2a WerbeRL als vergleichende Werbung eingestuft werden können. Seine Rsp in der Rs *O2* bestätigend, ist die Benutzung eines mit der Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Werbenden in einer vergleichenden Werbung zu dem Zweck, die von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen zu identifizieren, als Benutzung iSv Art 5 Abs 1 und 2 MRL für die eigenen Waren und/oder Dienstleistungen des Werbenden anzusehen.⁶⁶⁵ Der Inhaber einer eingetragenen Marke ist jedoch nicht berechtigt, einem Dritten die Benutzung eines mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in einer vergleichenden Werbung zu verbieten, die alle in Art 3a Abs 1 WerbeRL genannten Zulässigkeitsbedingungen⁶⁶⁶ erfüllt.

⁶⁶⁵ Vgl Rs C-533/06 (*O2*) Rn 33 ff.

⁶⁶⁶ S FN 647.

Da bezüglich der Verwendung der Marken in den Vergleichslisten Doppelidentität⁶⁶⁷ iSd Art 5 Abs 1 lit a MRL gegeben ist, fällt diese in den Anwendungsbereich des Identitätsschutzes. Seine Rsp in der Rs *Arsenal* konkretisierend,⁶⁶⁸ hat der EuGH bestimmt, dass zu den von der Marke zu erfüllenden Funktionen, neben der Herkunftsfunktion als Hauptfunktion der Marke, auch ihre anderen Funktionen gehören, wie ua die Gewährleistung der Qualität dieser Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen. Der Schutz nach Art 5 Abs 1 lit a MRL ist somit weiter als derjenige nach Art 5 Abs 1 lit b, dessen Anwendung das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr und demnach die Möglichkeit der Beeinträchtigung einer Hauptfunktion der Marke voraussetzt.

Der EuGH hat weiters bestimmt, dass bestimmte Arten der Benutzung zu rein beschreibenden Zwecken à la *Hölterhoff* vom Anwendungsbereich des Art 5 Abs 1 MRL ausgeschlossen sind, weil sie keine der Funktionen der Marke beeinträchtigen können. Der Ausgangssachverhalt in der Rs *L'Oréal ua* unterscheidet sich aber grundsätzlich von jenem in der Rs *Hölterhoff*, weil die Benutzung der L'Oréal-Wortmarken in den Vergleichslisten keine rein beschreibenden-, sondern Werbezwecke verfolgt. Es obliegt aber dem vorlegenden Gericht zu prüfen, ob die Benutzung von Marken in Vergleichslisten die Qualitäts-/Kommunikations-/Investitions-/Werbefunktionen der Marke beeinträchtigt bzw beeinträchtigen kann.

Der EuGH hat jedoch in Übereinstimmung mit GA *Mengozzi* klargestellt,⁶⁶⁹ dass die Benutzung der laut Feststellung des vorlegenden Gerichts bekannten L'Oréal-Marken in Vergleichslisten auch nach Art 5 Abs 2 MRL verboten sein kann, dessen Schutz nicht notwendigerweise davon abhängt, dass die Gefahr einer (möglichen) Beeinträchtigung der Marke oder ihres Inhabers besteht, vorausgesetzt die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke werden unlauter ausgenutzt.

⁶⁶⁷ S FN 16.

⁶⁶⁸ Vgl Rs C-206/01 (*Arsenal*) Rn 51.

⁶⁶⁹ Vgl SA Rs C-487/07 (*L'Oréal ua*) Rn 112.

Schließlich hat der EuGH, in Abweichung von der Ansicht des GA *Mengozzi*,⁶⁷⁰ geurteilt, dass Art 5 Abs 1 lit a MRL wie folgt auszulegen ist: Der Inhaber einer eingetragenen Marke kann die Benutzung eines mit seiner Marke identischen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, durch einen Dritten in einer vergleichenden Werbung, die nicht alle in Art 3a Abs 1 WerbeRL genannten Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt, untersagen, auch wenn diese Benutzung die Hauptfunktion der Marke, die darin besteht, auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen, nicht beeinträchtigen kann, vorausgesetzt, diese Benutzung beeinträchtigt eine der anderen Funktionen der Marke oder könnte sie beeinträchtigen.

⁶⁷⁰ Vgl SA Rs C-487/07 (L'Oréal ua) Rn 58 ff, 112.

B. Abstract

I. Deutsch

Zwei Jahrzehnte lang hat ein beispielloser Harmonisierungsprozess auf dem Gebiet des europäischen Markenrechts stattgefunden. Jüngste Entwicklungen haben jedoch aufgezeigt, dass auch bei der Anwendung der größtenteils vereinheitlichten Verletzungsbestimmungen der Markenrichtlinie und der Gemeinschaftsmarkenverordnung noch immer Probleme auftreten können. Den Rechtsanwendern in der Europäischen Union hat im Speziellen die Verwendung von fremden Marken beim sogenannten Keyword-Advertising, erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Im Zuge dieser Onlinewerbeform werden Werbeanzeigen auf der Ergebnisseite einer Suchmaschine im Kontext eines vorher definierten Begriffs geschaltet. Nach ansteigender Rechtsunsicherheit, ob der Entwicklung einer inkongruenten Rechtsprechung in mehreren Mitgliedsstaaten, ist der Gerichtshof der Europäischen Union ab Mitte 2008 in einer Reihe von Vorabentscheidungsersuchen zur Lösung des Problems *Keyword-Advertising* angerufen worden. Die ab Anfang 2010 veröffentlichten Entscheidungen des Gerichtshofs haben eine rege Diskussion in der juristischen Literatur in Gang gesetzt. Darüber hinaus liefert die politische Diskussion zum Thema Keyword-Advertising auf europäischer und internationaler Ebene ein eindrucksvolles Zeugnis für die große Relevanz der aufgeworfenen Rechtsfragen.

Die vorliegende Arbeit unterzieht diejenigen Indikatorstreifen, die bei der Begutachtung der Judikatur des Gerichtshofs der Europäischen Union und der mitgliedsstaatlichen Höchstgerichte zum Keyword-Advertising rot ausschlagen, einer eingehenden Analyse und erörtert Lösungen für die identifizierten Probleme. Die Untersuchung kommt dabei insbesondere zum Ergebnis, dass der Ursprung der Komplikationen nicht im Aufeinandertreffen der zwei Jahrzehnte alten Regelungsmaterie des europäischen Markenrechts und dem raschen technologischen Fortschritt liegt. Die Schwierigkeiten, die sich bei der markenrechtlichen Beurteilung des Onlinemarketing-Instruments Keyword-

Advertising ergeben haben, sind vielmehr als eine Folge der allgemeinen Tendenz zur Expansion des Schutzes von Immaterialgüterrechten zu erachten. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der inhomogenen Rechtsprechung des Gerichtshofs zum Begriff der rechtsverletzenden Benutzung wider. Die Arbeit zeigt auf, dass die Expansion im Fall des Markenrechts auf einem empirisch wie rechtsdogmatisch, wackeligen Fundament gebaut ist. Des Weiteren offenbart sich, dass eine der Rechtssicherheit dienliche, sachgerechte Anwendung des europäischen Markenrechtsschutzes auf Sachverhalte wie das Keyword-Advertising de lege lata möglich wäre. Da eine solche jedoch, wegen des Auslegungsmonopols des Gerichtshofs der Europäischen Union, realistischerweise nicht zu erwarten ist, werden darüber hinaus Lösungen de lege ferenda diskutiert.

II. Englisch

The Trade Marks Directive and Community Trade Marks Regulation have been uniformly applied for two decades and have been harmonising European trade marks law to a great extent. Recent developments, however, highlighted that the application of the infringement provisions can still cause problems. Especially the use of third-party trade marks as keywords in keyword advertising systems such as Google AdWords to trigger advertisements on search engines' results pages caused confusion among legal practitioners in the European Union, as to what extent trade marks law would be applicable. Due to the controversial legal issues involved, an inconsistent body of case law regarding the practice of using third-party trade marks as keywords developed in several Member States of the European Union. Starting in 2008, the Court of Justice of the European Union was called upon to put an end to the legal uncertainty in course of a series of references for preliminary rulings. The subsequent judgments of the Court of Justice sparked a lively discussion among legal scholars. Furthermore, the policy interest in the online marketing tool keyword advertising on an international and European level, stands as a testimony to the far-reaching relevance of the critical legal issues involved.

This thesis analyses the issues arising out of the incongruent national and European case law regarding keyword advertising and contemplates solutions for the problems identified. Analysis shows that the reasons for the complications do not arise out of the fact that aging law is applied to subject-matter in constant flux. In reality, the problems of the concrete application of European trade marks law result from the universal tendency to expand intellectual property rights beyond their traditional domain. This development is reflected in the Court of Justice's inconsistent body of case law. The research demonstrates that this non-consolidated expansion doctrine builds upon a shaky factual basis as regards trade marks law. Furthermore, it shows that, in principle, a sound application of European trade marks law to cases like the marketing tool keyword advertising would be possible *de lege lata*. However, at this point, an application warranting legal certainty cannot realistically be expected because of the monopoly of the Court of Justice of the European Union in interpreting European trade marks law. For this reason, the thesis also contemplates possible solutions *de lege ferenda*.

C. Lebenslauf

PERSÖNLICHE DATEN

Mag. Konstantin Hobel
konstantin.hobel@hotmail.com

BERUFSERFAHRUNG

Juli 2011 - dato

Secure Business Austria Research gGmbH

- Researcher TIMBUS - Timeless Business Processes and Services (EU FP7 Integrated Project)

September 2009 - Juni 2011

e-center | Europäisches Zentrum für E-Commerce und Internetrecht

- Wissenschaftlicher Mitarbeiter - IP/IT-Recht

August 2009 - Mai 2010

Oberlandesgericht Wien

- Rechtspraktikant - BG Josefstadt und LG f ZRS Wien

Juli 2008 - August 2008

Hypo Alpe-Adria-Bank International (Zagreb, Kroatien)

- Praktikant - Assistenz des Vorstands

September 2007

Oesterreichische Nationalbank

- Praktikant - Abteilung für Finanzmarktanalyse

Juli 2007

Hogan Lovells (Rom, Italien)

- Praktikant - Banking and Finance Team

Juli 2006 - August 2006

Wirtschaftskammer Österreich (Seoul, Südkorea)

- Volontär - AußenwirtschaftsCenter Seoul

Juli 2005

Unidroit - International Institute for the Unification of Private Law (Rom, Italien)

- Praktikant - Unidroit Library

AUSBILDUNG

Oktober 2008 - dato

Universität Wien

- Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften

Oktober 2003 - Juni 2008

Universität Wien

- Diplomstudium der Rechtswissenschaften

Januar 2007 - Juli 2007

Università degli Studi „La Sapienza“ (Rom, Italien)

- Erasmus-Auslandsstudium

September 1994 - Juni 2002

BG und BRG Völkermarkt

- AHS Matura 2002 (mit gutem Erfolg)

PUBLIKATIONEN / VORTRÄGE

- Legal Aspects of Digital Preservation – Vortrag im Rahmen der Vorlesung Digital Preservation and der TU Wien, 29.03.2012
- Software Escrow Agreements – Vortrag im Rahmen des 15. Internationalen Rechtsinformatik Symposions IRIS 2012, 24.02.2012 (Salzburg); Publikation des Beitrages im Tagungsband: Schweighofer/Kummer/Hötzendorfer (Hrsg), Transformation juristischer Sprachen, books@ocg.at (Band 288), Wien 2012, Seiten 603-610.
- Keyword advertising - from Google France and Google to eis.de, in Schweighofer/Ganster/Farrand (Hrsg), KnowRight 2010 Conference Proceedings - Knowledge Rights - Legal, Societal and Related Technological Aspects, books@ocg.at (Band 276), Wien 2010, Seiten 113-122.
- Keyword Advertising: Louis Vuitton v. Google - Schlussanträge des Generalanwalts - Analyse und Kritik – Vortrag im Rahmen des 13. Internationalen Rechtsinformatik Symposions IRIS 2010, 26.02.2010 (Salzburg); Publikation des Beitrages im Tagungsband: Schweighofer/Geist/Staufer (Hrsg), Globale Sicherheit und proaktiver Staat - Die Rolle der Rechtsinformatik, books@ocg.at (Band 266), Wien 2010, Seiten 225-228.

MITGLIEDSCHAFTEN

- WZRI (Wiener Zentrum für Rechtsinformatik)