

## Leitsätze

1. Einer grundsätzlich vorrangigen markenrechtlichen Unterlassungsklage fehlt nicht das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis, wenn zum Zeitpunkt ihrer Erhebung wegen derselben Sachverhaltsgestaltung bereits negative Feststellungsklage erhoben worden ist, weil zum Einen ein klagabweisender Titel im negativen Feststellungsverfahren den Unterlassungskläger nicht zur Vollstreckung berechtigt und zum Anderen dessen Verteidigung im negativen Feststellungsverfahren nicht die Verjährung eines etwaigen markenrechtlichen Unterlassungsanspruchs hemmt. (vgl. BGB, Urteil vom 07.07.1994 - I ZR 30/92 - GRUR 1994, 846, 848 - „Parallelverfahren II“)

2. Wird in einem solchen Fall die markenrechtliche Unterlassungsklage nicht als Widerklage zur bereits anhängig gemachten negativen Feststellungsklage bei dem vom Beklagten angerufenen Gericht geltend gemacht, sondern bei einem anderen, örtlich ebenfalls zuständigen Gericht erhoben, begründet dieses nicht den Vorwurf rechtsmissbräuchlichen Verhaltens, weil das Gesetz dem Geschädigten die Möglichkeit eröffnet, zwischen mehreren zuständigen Gerichten frei zu wählen (vgl. BGH; Urteil vom 07.07.1994 - I ZR 30/92 - GRUR 1994, 846, 848 - „Parallelverfahren II“).

3. Die Verwendung einer Marke als Schlüsselwort/Keyword im Zusammenhang mit der sog „Adword-Werbung“ stellt einen kennzeichenmäßigen Gebrauch dar, weil damit die Funktion der Suchmaschine zunutze gemacht wird, über die Eingabe einer bestimmten Bezeichnung Produkte aufzufinden und damit gerade die spezifische Lotsenfunktion der Marke ausgenutzt wird, in einem großen Angebot gezielt auf eigene Waren/Produkte hinzulenken.

4. Für eine kennzeichenmäßigen Benutzung ist es unerheblich, ob das von der Suchmaschine gefundene Ergebnis sodann in der Trefferliste aufgeführt wird (so bei der Verwendung des Suchwortes als Metatag) oder im Anzeigenteil erscheint (so bei Benutzung des Suchwortes als Schlüsselwort im Rahmen einer Adword-Werbung). In beiden Fällen wird die eigentliche Funktion der Marke genutzt, über ihre kennzeichenspezifische Aussagekraft auf bestimmte Produkte aufmerksam zu

machen bzw. zu diesen hinzufügen und das Auswahlverfahren beeinflusst. Lediglich die Ergebnispräsentation erfolgt abweichend.

5. Dass die Ergebnispräsentation bei der Adword-Werbung außerhalb der eigentlichen Trefferliste in einem als Anzeige überschriebenen gesonderten Bereich erfolgt, schließt die Verwechslungsgefahr nicht aus. Den Nutzer veranlasst dieses nicht zu einer differenzierten, die Verwechslungsgefahr ausschließende Betrachtung, weil bei Google in diesem Anzeigenbereich auch Anzeigen von Inserenten erscheinen, die aufgrund ihres Inhalts ihrer Homepages ebenfalls auf der Trefferliste erscheinen, wenn auch auf einen ungünstigeren Platz.

OLG Braunschweig, Urteil vom 12.07.2007, Az. 2 U 24/07

Tenor

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts Braunschweig vom 07.03.2007 – Geschäftsnummer: 9 O 2382/06 (331) – wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass der Tenor zum Unterlassungsausspruch wie folgt neu gefasst wird:

Die Beklagte wird verurteilt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland zu Wettbewerbszwecken im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Erotikartikeln die Bezeichnung

„bananabay“

als Adword im Aufruf von Google-Anzeigen zu benutzen oder benutzen zu lassen.

Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte darf eine Vollstreckung in der Hauptsache gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 10.000,00 Euro und

hinsichtlich der Kosten in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Die Revision wird zugelassen.

Der Streitwert für den Berufungsrechtszug wird auf 30.000,00 Euro festgesetzt.

## **Gründe:**

### **I.**

Die Klägerin nimmt die Beklagte aus einer für sie eingetragenen Wortmarke „bananabay“ sowie unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten auf Unterlassung und Feststellung von Schadensersatz in Anspruch.

Die Klägerin ist Inhaberin der eingetragenen Wortmarke „bananabay“ für die Klassen 03, 05, 09, 10, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 und 42 und vertreibt unter der Internetadresse „[www.bananabay.de](http://www.bananabay.de)“ Erotikartikel. Ein vergleichbares Angebot vertreibt auch die Beklagte in ihrem Internetshop unter der Adresse „[www.exxxx.de/erotikshop](http://www.exxxx.de/erotikshop)“. Dabei verwendete die Beklagte die für die Klägerin eingetragene Marke „bananabay“ als Adword, um eine vom Suchmaschinenbetreiber Google entgeltlich eröffnete Möglichkeit zur Werbung zu nutzen.

Gegen Zahlung eines Entgelts an den Suchmaschinenbetreiber Google hat dieser das von der Beklagten benannte Schlüsselwort (sogenanntes Keyword) „bananabay“ mit der oben beschriebenen Internetseite der Beklagten nebst einer von der Beklagten vorgegebenen kurzen Werbung verknüpft. Infolgedessen wurde einem Internetnutzer bei einer Eingabe des Wortes „bananabay“ in die Suchmaske bei Google rechts neben der Trefferliste in einem gesonderten Bereich, der mit „Anzeigen“ überschrieben ist, bis zum 26.07.2006 Folgendes angezeigt:

<p><b>Erotikartikel für 0,00 €</b> <i>Rabattaktion bis 20.07.06!</i> <i>Ersparnis bis 85% garantiert</i> <a href="http://www.exxxx.de/erotikshop">www.exxxx.de/erotikshop</a></p>
---

Ab dem 26.07.2006 wurde von der Beklagten eine identische Anzeige geschaltet, die jedoch die Rabattaktion bis zum 31.07.2006 befristete. Über die als „link“ in dieser Anzeige ausgestaltete Internetadresse „[www.exxxx.de/erotikshop](http://www.exxxx.de/erotikshop)“ gelangte man jeweils auf die Homepage der Beklagten.

Nachdem der Klägerin dieses bekannt geworden war, hat sie am 14.07.2006 die Beklagte abgemahnt und zur Unterlassung aufgefordert. Daraufhin erhob die Beklagte zwei Tage später am 16.07.2006 eine negative Feststellungsklage vor dem Landgericht Leipzig gegen die Klägerin mit dem Antrag festzustellen, dass der Klägerin kein Recht zustehe, von ihr, der Beklagten, zu verlangen, die Bezeichnung „bananabay“ als Schlüsselwort in der beschriebenen Weise zu benutzen. Mit Schriftsatz vom 01.08.2006 beantragte die Klägerin, nachdem ihr die negative Feststellungsklage am 21.07.2006 zugestellt worden war, beim Landgericht Braunschweig den Erlass einer einstweiligen Verfügung, in der der Beklagten die Nutzung der Bezeichnung „bananabay“ in der beschriebenen Weise untersagt werde. Mit Beschlussverfügung vom 09.08.2006 erließ das Landgericht Braunschweig die beantragte einstweilige Verfügung und bestätigte diese durch Urteil vom 15.11.2006, nachdem die Beklagte Widerspruch eingelegt hatte. Vor der mündlichen Verhandlung am 19.10.2006 vor dem Landgericht Leipzig, welches die negative Feststellungsklage mit Urteil vom 16.11.2006 als unbegründet abwies, erhob die Klägerin mit Klageschrift vom 09.10.2006 (Eingang beim Landgericht Braunschweig am 10.10.2006) in dieser Angelegenheit Hauptsacheklage vor dem Landgericht Braunschweig. Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts Leipzig wies das OLG Dresden in der mündlichen Verhandlung vom 24.04. 2007 zurück.

Die Parteien haben erstinstanzlich darüber gestritten, ob das Landgericht Braunschweig örtlich zuständig sei, nachdem bereits eine negative Feststellungsklage beim Landgericht Leipzig anhängig war bzw. ob die Erhebung der Unterlassungsklage vor dem Landgericht Braunschweig statt der

Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs im Wege einer Widerklage beim Landgericht Leipzig rechtsbräuchlich sei. Darüber hinaus vertreten die Parteien unterschiedliche Rechtsansichten dazu, ob die Art der Verwendung der Bezeichnung „bananabay“ als Adword eine Benutzung im Sinne des Markenrechts darstelle und ob dadurch eine Verwechslungsgefahr hervorgerufen werde bzw. dieses Verhalten zumindest wettbewerbsrechtlich unlauter sei.

Mit Urteil vom 07.03.2007 hat das Landgericht Braunschweig die Beklagte verurteilt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland zu Wettbewerbszwecken die Bezeichnung „bananabay“ als Adword im Aufruf von Google - Adword – Anzeigen zu benutzen oder benutzen zu lassen, und zugleich festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin den Schaden zu ersetzen, der dieser durch die beschriebenen Handlungen bisher entstanden ist und/oder noch entsteht. Wegen weiter Einzelheiten zu den tatsächlichen Feststellungen und rechtlichen Erwägungen der ersten Instanz wird auf das Urteil des Landgerichts Braunschweig vom 09.03.2006 Bezug genommen. Gegen dieses Urteil, welches ausweislich des Empfangsbekennnisses dem Beklagtenvertreter am 09.03.2007 zugestellt worden ist, hat die Beklagte mit anwaltlichen Schriftsatz vom 12.03.2007, welcher am 13.03.2007 beim Oberlandesgericht Braunschweig eingegangen ist, fristgerecht Berufung eingelegt und diese mit weiterem anwaltlichen Schriftsatz vom 08.05.2007, welcher am 09.05.2007 beim Oberlandesgericht Braunschweig eingegangen ist, begründet.

Die Beklagte trägt vor:

Die Klage hätte ihrer Meinung nach als unzulässig abgewiesen werden müssen, weil deren Erhebung am 09.10.2006 rechtsmissbräuchlich gewesen sei. Auffallend sei, dass sie unmittelbar vor der Verhandlung der negativen Feststellungsklage vor dem Landgericht Leipzig erhoben worden sei. Das Prozessverhalten der Klägerin diene der maximalen Schädigung der Beklagten.

Darüber hinaus ist sie der Ansicht, dass die Verwendung einer Marke als Adword keine Markenrechtsverletzung darstelle, respektive keine markenmäßige

Benutzung sei. Das Landgericht verwechsele in der angefochtenen Entscheidung die Begriffe Metatag, Keyword und Adword und die mit diesen Worten beschriebenen Sachverhalte. Anders als bei der Metatag-Problematik führe die Benutzung der Marke als Adword lediglich dazu, dass neben den normalen Suchergebnissen der Suchmaschine in einer eigenen Rubrik unter der Überschrift „Anzeige“ die über ein Keyword geschaltete Werbung erscheine und somit faktisch nur die Situation hergestellt werde, die man auch bei Printmedien vorfinde, wenn zwei verschiedene Anbieter ihre in Konkurrenz stehenden Produkte nebeneinander auf dem selben Blatt werbewirksam anpreisen.

Zudem erkenne jeder, der seine Marke bei Google als Suchergebnis zulässt, damit zugleich diese Art Werbung an. Es läge damit auch ein Einverständnis der Klägerin in die von der Beklagten geschaltete Werbung vor.

Darüber hinaus sei ihrer Ansicht zufolge auch keine Verwechslungsgefahr gegeben. Die durch die Eingabe des beanstandeten Suchworts ausgelöste Werbeanzeige werde getrennt von der Trefferliste dargestellt und zudem deutlich als Werbung durch den Begriff „Anzeigen“ gekennzeichnet. Der durchschnittlich informierte Internetnutzer erkenne deshalb, dass in den Anzeigen Werbeangebote stünden, die nicht identisch seien mit dem von ihm eingegebenen Suchbegriff. Die Anzeige würde von ihm nicht als „Treffer“ gewertet und somit auch nicht dem Markeninhaber zugeordnet. Vielmehr erkenne der Internetnutzer die Anzeige als unabhängige Werbung eines Dritten. Dieses ergebe sich aus der gesonderten Listung.

Im Übrigen seien auch keine wettbewerbsrechtlichen Abwehransprüche gegeben.

Sie beantragt,

das Urteil des Landgerichts Braunschweig vom 07.03.2007  
- Az.: 9 O 2382/06 (331) - abzuändern und die Klage abzuweisen

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen und den Tenor hinsichtlich des Unterlassungsausspruchs wie folgt neu zu fassen: Die Beklagte wird verurteilt, es zu unterlassen im geschäftlichem Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland zu Wettbewerbszwecken im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Erotikartikeln die Bezeichnung

„bananabay“

als Adword im Aufruf von Google-Anzeigen zu benutzen oder benutzen zu lassen.

Sie trägt vor:

Der Vorwurf rechtsmissbräuchlichen Verhaltens treffe nicht zu. Sie habe lediglich von dem ihr zustehenden Wahlrecht des Gerichtsstandes Gebrauch gemacht. Im Übrigen stehe einem Verletzer, der abgemahnt werde, nicht das Recht zu, den Gerichtsstand zu bestimmen, weshalb der Klägerin auch nach Erhebung der negativen Feststellungsklage durch die Beklagte weiterhin ihr Wahlrecht zugestanden habe.

Indem die Beklagte das geschützte Markenzeichen der Klägerin als Adword verwende, benutze sie dieses kennzeichenmäßig, weil sie die Lotsenfunktion der Marke ausnutze. Mit Hilfe der Marke der Klägerin versuche die Beklagte gezielt in einem großen Angebot auf ihre eigenen Waren hinzulenken. Hierdurch werde auch eine Verwechslungsgefahr ausgelöst, weil es sich bei der Marke „bananabay“ um eine typische Markenbezeichnung handele, die keinen beschreibenden Inhalt erkennen lasse.

Im Übrigen sei das Verhalten der Beklagten auch wettbewerbswidrig.

Der Senat hat mit Zustimmung der Parteien durch Beschluss vom 08.06.2007 gemäß § 128 Abs. 2 ZPO das schriftliche Verfahren angeordnet und Termin zur

Verkündung einer Entscheidung auf den 12.07.2007 bestimmt. Mit Schriftsätzen von 14.06.2007 und 29.06.2007 haben die Parteien innerhalb der mit den o.g. Beschluss gesetzten Frist bis zum 29.06.2007 ergänzend vorgetragen.

## II.

Die zulässige Berufung der Beklagten hat keinen Erfolg und war deshalb mit der aus dem Urteilsausspruch des Senats ersichtlichen Maßgabe zurückzuweisen. Zur Klarstellung und Aufnahme einer redaktionellen Einbesserung bzgl. des Unterlassungsantrages, den die Klägerin auf Hinweis des Senats vorgenommen hat und aus der hervorgeht, dass die Klägerin von Anfang an mit der Klage die Unterlassung lediglich für ein bestimmtes Produktsortiment verfolgt, hat der Senat den Urteilsausspruch insoweit neu gefasst.

Die Berufung ist unbegründet, weil die Klage im tenorierten Umfang zulässig und begründet ist.

1.) Entgegen der Ansicht der Beklagten ist die von der Klägerin erhobene Klage insgesamt zulässig.

a) Dem Unterlassungsantrag fehlt nicht das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis, auch wenn zum Zeitpunkt der Klageerhebung am 10.10.2006 die Beklagte bezüglich dieser Fragestellung am 16.07.2006 beim Landgericht Leipzig bereits negative Feststellungsklage erhoben hatte. Ein klagabweisender Titel im negativen Feststellungsverfahren nützt der Klägerin nicht unmittelbar, weil sie nur mit Hilfe eines Titels aus dem Leistungsverfahren eine Handhabe gegenüber der Beklagten in Bezug auf weitere Verletzungshandlungen besitzt. Zum Anderen hemmt die Verteidigung der Klägerin im negativen Feststellungsverfahren nicht die Verjährung eines etwaigen markenrechtlichen Unterlassungsanspruchs. Auf beide Gesichtspunkte hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung „Parallelverfahren II“ (Urteil vom 07.07.1994 - I ZR 30/92 - GRUR 1994, 846, 848) ausdrücklich im Zusammenhang mit Wettbewerbsrechtsverstößen hingewiesen und zugleich klargestellt, dass deshalb eine bereits rechtshängige negative Feststellungsklage

für die nachfolgende Leistungsklage auch nicht den Einwand der anderweitigen Rechtshängigkeit begründet.

b) Das Prozessverhalten der Klägerin respektive die Tatsache, dass sie die Leistungsklage beim Landgericht Braunschweig erhoben und nicht als Widerklage zur bereits anhängig gemachten negativen Feststellungsklage beim Landgericht Leipzig geltend gemacht hat, begründet auch nicht, wie die Beklagte meint, unter dem Gesichtspunkt rechtsmissbräuchlichen Verhaltens gemäß § 242 BGB, der auch im Prozessrecht Anwendung findet, die Unzulässigkeit der Klage. Dieser Einwand kann im Berufungsverfahren aus zweierlei Gründen nicht durchgreifen:

aa) Zunächst einmal ist der Senat als Berufungsgericht gemäß § 513 Abs. 2 ZPO daran gehindert, diesen Einwand zu prüfen.

Gemäß § 513 Abs. 2 ZPO kann eine Berufung nämlich nicht darauf gestützt werden, dass das Gericht des ersten Rechtszugs seine Zuständigkeit zu Unrecht angenommen hat. Genau hierauf zielt aber dieser Vorwurf der Beklagten ab, indem sie die Auffassung vertritt, dass, nachdem sie bereits rund 3 Monate vor der Klägerin negative Feststellungsklage beim Landgericht Leipzig erhoben hat, das Wahlrecht der Klägerin in Bezug auf die Geltendmachung einer Unterlassungsklage dahingehend eingeschränkt ist, dass diese nicht mehr bei einem anderen Landgericht anhängig gemacht werden kann. Die Argumentation der Beklagten, die sich auf eine Auffassung von Teplitzky (Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 9. Auflage, § 52, Rd.Nr. 20 b) stützt, ist rechtssystematisch dahingehend einzuordnen, dass über den Gedanken des Rechtsmissbrauchs das Wahlrecht des Klägers bezüglich eines möglichen Gerichtstandes eingeengt wird mit der Folge, dass andere Gerichte neben dem Gericht der negativen Feststellungsklage nicht mehr örtlich zuständig sind und das Landgericht Braunschweig somit zu Unrecht seine örtliche Zuständigkeit bejaht haben soll. Genau eine solche Prüfung will § 513 Abs. 2 ZPO aber in der Berufungsinstanz nicht mehr zulassen.

bb) Darüber hinaus ist die Ansicht der Beklagten, die Klägerin habe sich mit ihrer Klageerhebung vor dem Landgericht Braunschweig rechtsmissbräuchlich verhalten, auch nicht zutreffend.

Allein die Tatsache, dass sie diese Klage etwa drei Monate nach Anhängigkeit der negativen Feststellungsklage nicht beim Landgericht Leipzig als Widerklage erhoben hat, rechtfertigt diesen Vorwurf nicht. Das Gesetz eröffnet dem Geschädigten die Möglichkeit, zwischen verschiedenen örtlich zuständigen Gerichten frei zu wählen. Diese Wahlmöglichkeit soll durch das Abmahnverfahren, wie es im Wettbewerbs- und Markenrecht üblich ist, nicht eingeschränkt werden. Vielmehr erfolgt die Abmahnung im Interesse des Verletzers, damit diesem Kosten eines umfangreichen Rechtsstreits erspart bleiben (BGH aaO. – Parallelverfahren II). Demzufolge kann eine negative Feststellungsklage, wenn sie unmittelbar – so wie hier – zwei Tage nach Zugang des Abmahnschreibens vom potenziellen Verletzer erhoben wird, nicht dazu führen, dass das dem Verletzten gesetzlich zugestandene Wahlrecht eingeschränkt wird. Vielmehr bleibt es dem Verletzten unbenommen, im Rahmen der prozessualen Möglichkeiten seinen mutmaßlichen Unterlassungsanspruch durchzusetzen. Hierzu gehört es auch, dass er zunächst vorrangig im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes versucht, einen Titel zu erstreiten und sodann abwartet, ob der Verletzer sich einem solchen Titel mit einer Abschlusserklärung endgültig unterwirft.

Genau dieses hat die Klägerin getan. Sie hat am 01.08.2006, nachdem sie am 14.07.2006 - mithin rund 2 Wochen früher – die Beklagte abgemahnt hatte, einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung beim Landgericht Braunschweig gestellt und diese acht Tage später am 09.08.2006 erhalten. In dem anschließenden Widerspruchsverfahren hat das Landgericht Braunschweig die erlassene Beschlussverfügung durch Urteil bestätigt. Erst als ersichtlich war, dass die Beklagte die Entscheidung nicht als endgültige Regelung annehmen wird, sah sich die Klägerin veranlasst, das Hauptverfahren durchzuführen.

Insgesamt entspricht das prozessuale Verhalten der Klägerin somit den durch das Gesetz eröffneten Möglichkeiten zur Rechtsverteidigung. Eine gesetzeskonforme Prozessführung ist aber niemals rechtsmissbräuchlich. Dass sich die Beklagte

entschlossen hatte, bereits zwei Tage nach Zugang des Abmahnschreiben negative Feststellungsklage zu erheben, statt das weitere prozessuale Verhalten der Klägerin abzuwarten, führt nicht dazu, deren gesetzlich gebilligtes Rechtsverteidigungsverhalten als rechtsmissbräuchlich einzustufen.

c) Das für die Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz gemäß § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse der Klägerin ist gegeben. Es ergibt sich daraus, dass die Klägerin die Einreichung ihres Rechtsschutzziels am Besten durch die Erhebung der Feststellungsklage vorantreiben kann. Die genaue Bezifferung des entstandenen Schadens ist ihr derzeit nicht möglich, weil sie hierzu die Informationen der Beklagten über Art und Umfang der Geschäftstätigkeit beziehungsweise der Verwendung der streitigen Zeichen von „bananabay“ benötigt.

2.) Das Landgericht hat dem Unterlassungsantrag auch zu Recht entsprochen, weil der Klägerin aus § 14 Abs. 2 Nr.1 , Abs. 5 MarkenG der tenorierte Unterlassungsanspruch zusteht.

a) Indem die Beklagte die Wortmarke „bananabay“, deren Inhaberin unstreitig die Klägerin ist, als Schlüsselwort/Keyword zum Aufruf ihrer Anzeige bei Google in der oben beschriebenen technischen Art und Weise benutzt, lockt sie Interessenten mittels einer am rechten Bildschirmrand neben der Trefferliste aufgeführten Anzeige zu ihrer Homepage und verwendet damit die Bezeichnung markenmäßig im Sinne des § 14 Abs. 1 MarkenG.

Für das Eingreifen eines Unterlassungsanspruchs aus § 14 Abs.1 MarkenG ist es zwingend erforderlich, dass die Verwendung des gesetzten Markenzeichens kennzeichenmäßig erfolgt. Dabei ist mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (statt vieler: Urteil vom 03.02.2005 - Az : I ZR 159/02 - WRP 2005, 896, 897 – LILA Postkarte), die sich an der Rechtsprechung des EuGH (Urteil vom 23.02.1999 - C-63/97 - GRUR - Int. 1999, 438 Tz. 38- BMW/Deenik; Urteil vom 12. 11. 2002 - Rs. C-206/01 - GRUR 2003, 55, 57 Tz. 47ff – Arsenal Football Club) orientiert, „*von einem markenmäßigen Gebrauch auszugehen,*

wenn das Zeichen in der Weise verwendet wird, dass es im Rahmen des Produktabsatzes die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen von Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen unterscheidet“. Dabei reicht die objektive, nicht fernliegende Möglichkeit aus, dass der Verkehr von einem Herkunftshinweis ausgeht.

Mit der Verwendung des Wortes „bananabay“ als Schlüsselwort im Zusammenhang mit der sog „Adword-Werbung“ geschieht aber genau das, weil die Beklagte sich damit die Funktion der Suchmaschine zunutze macht, dass über die Eingabe einer bestimmten Bezeichnung in die Suchmaske ihre Produkte aufgefunden und dem Internetnutzer angezeigt werden können. Dabei macht es für die Feststellung einer kennzeichenmäßigen Benutzung keinen Unterschied, ob das von der Suchmaschine gefundene Ergebnis in der Trefferliste aufgeführt wird, so bei der Verwendung des Suchwortes als Metatag, oder im Anzeigenteil erscheint, weil das Suchwort als Schlüsselwort/Keyword benutzt wird. In beiden Fällen wird die eigentliche Funktion der Marke, über ihre kennzeichenspezifische Aussagekraft auf bestimmte Produkte aufmerksam zu machen bzw. zu diesen hinzuführen, genutzt. Lediglich die Ergebnispräsentation erfolgt abweichend.

Dieses wird soweit ersichtlich in der höchstrichterlichen Rechtsprechung auch nicht (mehr) in Zweifel (so noch ehemals OLG Dresden, Urteil vom 30.8.2005 - 14 U 498/05 - MMR 2006, 326 f.) gezogen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat in seinem Urteil vom 23.1.2007 (Aktenzeichen: 20 U 79/06 – WRP 2007, 440, 441 – Beta Layout), auf dessen Entscheidung die Beklagte ihre Ansicht zur fehlenden kennzeichenmäßigen Nutzung stützen will, konstatiert, *„das Adwords in einem technischen Sinne ebenso wie Metatags dazu dienen, den Nutzer auf das mit Hilfe des Adwords werbende Unternehmen und sein Angebot hinzuweisen“* und die Frage eines kennzeichenmäßigen Gebrauchs durch die Benutzung eines Adwords deshalb nicht verneint, sondern offen gelassen. Der 14. Senat des Oberlandesgerichts Dresden (Urteil vom 09.01.2007 – Aktenzeichen: 14 U 1958/06 - ) vertritt zwischenzeitlich unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des hier erkennenden 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Braunschweig (Beschluss vom 05.12.2006 – 2 W 23/06 - = WRP 2007, 435) ebenfalls die Auffassung, dass die Verwendung einer Marke als Adword eine

kennzeichenmäßige Nutzung darstellt. Soweit einzelne Stimmen in der Literatur eine kennzeichenmäßige Verwendung in Bezug auf Keyword Advertising verneinen, indem sie ausführen, dass das Suchwort bei dem „normalen Besucher“ der Webseite des Verwenders nicht sichtbar sei (so zuletzt Renner WRP 2007, 49, 53/54) bzw. der Nutzer der Suchmaschine nicht erwarte, dass bei der Eingabe eines Suchwortes die neben der Trefferliste separat aufgeführten Anzeigen zu dem Markeninhaber oder Geschäftsinhaber oder zu dem Hersteller der so gekennzeichneten Ware führe, sondern diese vielmehr als selbständige Werbeanzeige erkenne (so Illmer, WRP 2007, 399, 400-404), wird eine nicht tragfähige Argumentation bemüht.

Diese Argumentation läuft nämlich leer, wenn es sich bei dem Suchbegriff, so wie hier, mit der Zeichenfolge „bananabay“ um eine Marke handelt, die als Phantasiebegriff keinen beschreibenden Inhalt und damit auch keinen Sachbezug bezüglich der darunter angebotenen Produkte mehr erkennen lässt. Die Bezeichnung ist dann nur noch geeignet, eine darunter angebotene Leistung vom Angebot eines anderen Unternehmens zu unterscheiden und kann daher vom Verkehr auch nur noch als Herkunftshinweis verstanden werden. Dieses wird deutlich, wenn man reflektiert, welcher konkrete Verkaufsvorgang durch die Art einer solchen Internetnutzung ersetzt wird. Die Suchmaschinen nehmen nämlich die Aufgabe eines Verkäufers wahr, indem sie gleich einem Verkäufer die vom Kunden/Internetnutzer benannten Produkte heraussuchen. Fragt der Kunde/Internetnutzer unter Nennung eines konkreten Markennamens oder Unternehmensnamens, mithin einer Bezeichnung, die nur in diesem Sinne verwendet wird, so wie hier mit der Zeichenfolge „bananabay“, hat er, anders als wenn er nur eine umschreibende Äußerung abgibt (z.B.: Kosmetikartikel, Kfz-Zubehör), die Erwartung und Vorstellung, dass das vom Verkäufer beziehungsweise der Suchmaschine herausgesuchte Produkt dieser Marke zuzuordnen ist bzw. vom so benannten Unternehmen stammt bzw. bei dem benannten Unternehmen zu finden ist.

Indem Produkthanbieter, so wie die Beklagte, fremde Marken als Schlüsselwort/Keyword benutzen, und deshalb der Internetnutzer nach Eingabe des Wortes „bananabay“ von einer Suchmaschine auf die Internetseite der

Beklagten hingewiesen wird, wird damit eine gedankliche Verknüpfung erzeugt, die den Eindruck entstehen lässt, dass dort Leistungen des Unternehmens der Klägerin gelistet werden, die Produkte unter dieser Marke führt. Die Beklagte macht sich auf diese Weise deshalb die von der Klägerin aufgebaute Kraft einer Marke zu Nutze und benutzt gerade die für Kennzeichnungen spezifische „Lotsenfunktion“, die genau darin besteht, in einem großen Angebot gezielt zu eigenen Waren/Dienstleistungen hinzulenken.

Diese Reflektion macht zugleich deutlich, dass es für die Frage einer kennzeichenmäßigen Benutzung ohne Bedeutung ist, ob das Verletzerwort auf der Webseite sichtbar ist. Auch wenn das von der Beklagten im Rahmen des so genannten „Keyword Advertising“ benutzte Schlüsselwort/Keyword, mithin hier die Marke der Klägerin „bananabay“, weder auf der Webseite im Anzeigenteil noch anderswo, sichtbar ist, wird die Identifizierungsfunktion der Marke bei solchen Fallkonstellationen wie diesen gerade genutzt. Die Suchmaschine soll bei Angabe dieser Marke schließlich eine Seite der Beklagten mit deren Produkten anzeigen, weshalb die Beklagte über eine entsprechende Schaltung bei Google und der Eingabe dieser Marke als ihr „Keyword“ dafür gesorgt hat, dass diese Verknüpfung funktioniert. Wie der Bundesgerichtshof zu der Nutzung von „Metatags“ zutreffend ausgeführt hat (vgl. BGH, Urt. v. 18.05.2006 – I ZR 183/03 - WRP, 2006 1513 ff. – Impuls), ist deshalb nicht entscheidend, dass das Suchwort für den Nutzer auf der entsprechenden Seite sichtbar wird. Maßgeblich ist allein, dass mit Hilfe des Suchworts das Ergebnis des Auswahlverfahrens beeinflusst und der Nutzer auf diese Weise zu der entsprechenden Internetseite geführt wird. Das Suchwort dient dazu, den Nutzer auf das dort werbende Unternehmen, mithin hier die Beklagte, bzw. deren Produkte hinzuweisen.

Bezeichnenderweise trägt die Beklagte auch nichts dazu vor, warum sie auf die Benutzung der Zeichenfolge „bananabay“ angewiesen ist und was der Internetnutzer abweichend von obiger Darstellung bei der Eingabe dieser Zeichenfolge in eine Suchmaschine erwarten könnte. Hiermit setzen sich auch die Stimmen in der Literatur, die eine kennzeichenmäßige Nutzung verneinen wollen, nicht auseinander, sondern argumentieren mit der nicht belegten Hypothese, dass der Internetnutzer die Geschäftspraktiken bei Google kenne und deshalb wisse,

dass die im Anzeigenbereich aufgeführten Internetadressen nichts mit dem eingegebenen Suchwort verbinde.

Das dieses nicht stimmen kann, ergibt sich daraus, dass anderenfalls eine Listung auch im Anzeigenbereich nicht nachvollziehbar ist, zumal die Suchworteingabe doch gerade diese konkrete Listung auslöst. Richtig ist vielmehr, dass der Verkehr sich keine vertieften Gedanken über die Geschäftspraktiken bei Google macht und aufgrund seiner Suchanfrage eben davon ausgeht, dass sowohl in der Trefferliste als auch im Anzeigenbereich Produkte einer Marke zu finden sind, für die er die Suchanfrage durchgeführt hat. Genau dafür hat er die Suchmaschine schließlich verwendet. Zudem lehrt ihn die auch von Mitgliedern des Senats schon häufig bestätigt gefundene Praxis bei Google, dass bisweilen dieselben Homepages in der Trefferliste und im Anzeigenteil erscheinen, weil die Markeninhaber es z.B. nicht schaffen, in der Trefferliste an erster Stelle gelistet zu werden und sie deshalb zusätzlich eine Anzeige bei Google schalten, um dort einen vorrangigen Platz zu erhalten. Die hierzu bemühte These von Illmer (WRP 2007, 399, 403), dass in der Vorstellung des Internetnutzers im Anzeigenteil allenfalls Ergebnisse zu finden sind, die mit dem Suchwort thematisch, aber keinesfalls herkunftsmäßig in Verbindung stehen, entbehrt deshalb schon der tatsächlichen Grundlage. Die Mitglieder des Senats, die selbst die Google Plattform nutzen, haben nicht selten gegenseitige Erfahrungen gemacht.

b) So wie die Beklagte die Zeichenfolge „bananabay“ benutzt hat, besteht auch eine Verwechslungsgefahr mit der Marke der Klägerin. Im Hinblick auf die identische Zeichenfolge sowie den Umstand, dass die Parteien ihre Produkte im identischen Branchenbereich, nämlich der Erotikbranche anbieten, kann zumindest der Eindruck entstehen, dass zwischen den beteiligten Unternehmen vertragliche, organisatorische oder sonstige wirtschaftliche Verbindungen bestehen, wenn sie nach einer Internetrecherche über denselben Suchbegriff „bananabay“ gleichzeitig gelistet werden.

Ob bei einander gegenüberstehenden Zeichen die Gefahr einer Verwechslung besteht, ist vom Standort eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Adressaten der betreffenden Art von Waren und Dienstleistungen

unter Berücksichtigung der Ähnlichkeit der in Betracht zu ziehenden Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die Zeichen jeweils gebraucht sind oder gebraucht werden sollen, von der Kennzeichnungskraft des Zeichens sowie vom Maß der Ähnlichkeit der zu vergleichenden Kennzeichnungen her zu beurteilen. Zwischen den genannten, die Verwechslungsgefahr determinierenden Faktoren besteht dabei eine Wechselwirkung dergestalt, dass der Ähnlichkeitsgrad um so geringer sein kann, je größer die Kennzeichnungskraft und/oder die Warennähe beziehungsweise Dienstleistungsnähe ist, während umgekehrt ein höherer Ähnlichkeitsgrad erforderlich ist, wenn die Kennzeichnungskraft des Zeichens nur schwach und/oder der Warenabstand beziehungsweise Dienstleistungsabstand größer ist (BGH, Beschluss vom 27.04.2000 - I ZR 236/97 - GRUR 2000, 875, 876 - *Davidoff*).

Da die Parteien in derselben Branche Waren anbieten und die Beklagte ein identisches Zeichen benutzt, um auf ihre Internetseite aufmerksam zu machen, besteht die Gefahr, dass Internetnutzer das Angebot der Beklagten auf Grund der Kurzhinweise mit dem Angebot der Klägerin verwechseln und sich näher mit diesem befassen. Auch wenn der Internetnutzer darauf eingestellt ist, dass sich nicht alle angezeigten Treffer und Anzeigen auf das von ihm gesuchte Ziel beziehen, bleibt es bei der beschriebenen Gefahr. Insbesondere wenn, so wie hier, nicht ein Sachbegriff verwendet wird, sondern eine Phantasiebezeichnung, die als Marke geschützt ist, ist die Erwartungshaltung des Internetnutzers – wie oben beschrieben – entsprechend und somit die Gefahr nicht allein dadurch ausgeschlossen, dass die Beklagte nicht in der Trefferliste, sondern gesondert unter der Rubrik „Anzeige“ gelistet wird.

Entgegen der Ansicht der Beklagten, die sich insoweit auf Ausführungen des Landgerichts Hamburg stützen will (vgl. LG Hamburg MMR 2005, 629 f. sowie NJOZ 2006, 1742 f. ), ergibt sich auch nicht daraus etwas anderes, dass die Anzeige der Beklagten als solche gekennzeichnet und optisch außerhalb der eigentlichen Trefferliste angezeigt wurde, während die Verwendung von Metatags die entsprechenden Trefferhinweise in der eigentlichen Trefferliste erscheinen lassen. Aus der Kennzeichnung als Anzeige entnimmt der Nutzer nur, dass die Anzeige bei Eingabe des Suchwortes anders als die Treffer in der eigentlichen

Trefferliste deshalb an dieser Stelle erscheint, weil dafür bezahlt worden ist. Dieses wird auch daraus deutlich, dass bei Google auch Anzeigen von Inserenten erscheinen, die aufgrund des Inhaltes ihrer Homepage ebenfalls auf der eigentlichen Trefferliste erscheinen, wenn auch auf einem ungünstigeren Platz. Bereits aufgrund dieser Praxis wird deshalb der Nutzer die von der Beklagten unterstellte differenzierte Betrachtung nicht vornehmen.

c) Es liegt auf Seiten der Beklagten keine privilegierte Nutzung gemäß § 23 MarkenG vor. Dieses setzt eine offene Nennung des fremden Kennzeichens auf der Homepage der Beklagten voraus, wozu hier nichts vorgetragen worden ist.

Die Beklagte kann sich auch nicht darauf berufen, dass die Klägerin in deren Handeln konkludent eingewilligt hat, indem sie über das Internet Waren unter ihrem Markenzeichen „bananabay“ anbietet. Aus der bloßen Teilnahme an einem Vertrieb von Waren über das Internet und der Inanspruchnahme einer Suchmaschine zum Auffindenlassen eigener Produkte folgt nicht, dass sich der Rechtsinhaber mit der Verwendung seiner Marke durch Dritte zur Kennzeichnung bzw. zum Auffinden derer Produkte einverstanden erklärt.

d) Die Beklagte ist auch für die Markenrechtsverletzung verantwortlich, weil sie nach dem unstreitigen Vorbringen der Parteien selbst den Begriff „bananabay“ als Schlüsselwort/Keyword bei der Gestaltung ihrer Google-Anzeige verwendet hat.

3.) Auch der Klagantrag zu 3) auf Feststellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten ist im zuerkannten Umfang begründet.

Ein Schadensersatzanspruch der Klägerin ergibt sich dem Grunde nach aus § 14 Abs. 1 und Abs. 5 MarkenG. Das Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen zum Haftungsgrund ergibt sich aus den obigen Ausführungen. Die Möglichkeit eines Schadenseintritts ist aufgrund der Art der Verletzungshandlung gegeben. Zumindest kommt ein Schadensersatzanspruch nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie in Betracht.

Die Beklagte hat auch schuldhaft, nämlich vorsätzlich gehandelt. Da es für die Beklagte keinen sachlichen Grund für die Verwendung der Zeichenfolge „bananabay“ gibt, außer dem Wunsch, damit Kunden der Klägerin abzufangen, ist von einem gezielten Verstoß auszugehen.

4.) Die prozessualen Nebenentscheidungen folgen aus §§ 97, 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Die Revision war zuzulassen, weil die Beantwortung der Fragen, ob die Adword-Werbung mit fremden Marken eine markenmäßige Benutzung darstellen kann und eine Verwechslungsgefahr trotz der getrennten Listung in einem Anzeigenteil besteht, von grundsätzlicher Bedeutung ist.

Die Streitwertfestsetzung orientiert sich am Interesse des Klägers und einem möglichen Schaden, wobei der Senat den möglichen Schaden geschätzt und wegen des Feststellungsantrages einen Abschlag vorgenommen hat.