URTEIL DES GERICHTSHOFS (Erste Kammer)

8. Juli 2010 *

In der Rechtssache C-558/08

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 234 EG, eingereicht vom Hoge Raad der Nederlanden (Niederlande) mit Entscheidung vom 12. Dezember 2008, beim Gerichtshof eingegangen am 17. Dezember 2008, in dem Verfahren

Portakabin Ltd,

Portakabin BV

gegen

Primakabin BV

erlässt

* Verfahrenssprache: Niederländisch.

DER GERICHTSHOF (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten A. Tizzano sowie der Richter E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (Berichterstatter) und J.-J. Kasel,

Generalanwalt: N. Jääskinen,
Kanzler: C. Strömholm, Verwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 26. November 2009,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

— der Portakabin Ltd und der Portakabin BV, vertreten durch N. W. Mulder und A. Tsoutsanis, advocaten,

— der Primakabin BV, vertreten durch C. Gielen und G. Schrijvers, advocaten,

— der französischen Regierung, vertreten durch B. Beaupère-Manokha als Bevollmächtigte,

— der italienischen Regierung, vertreten durch I. Bruni als Bevollmächtigte im Beistand von L. Ventrella, avvocato dello Stato,

— der polnischen Regierung, vertreten durch A. Rutkowska und A. Kraińska als Bevollmächtigte,

— der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch H. Krämer und W. Roels als Bevollmächtigte,

aufgrund des nach Anhörung des Generalanwalts ergangenen Beschlusses, ohne Schlussanträge über die Rechtssache zu entscheiden,

folgendes

Urteil

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der Art. 5 bis 7 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1, mit Berichtigung in ABl. 1989, L 159, S. 60) in der durch das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) vom 2. Mai 1992 (ABl. 1994, L 1, S. 3) geänderten Fassung (im Folgenden: Richtlinie 89/104).

2 Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Portakabin Ltd und der Portakabin BV (im Folgenden zusammen: Portakabin) einerseits und der Primakabin BV (im Folgenden: Primakabin) andererseits wegen der Anzeige von Werbelinks im Internet auf Schlüsselwörter hin, die mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich sind.

Rechtlicher Rahmen

3 Art. 5 („Rechte aus der Marke“) der Richtlinie 89/104 bestimmt:

„(1) Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

a) ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;

b) 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.

(2) Die Mitgliedstaaten können ferner bestimmen, dass es dem Inhaber gestattet ist, Dritten zu 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.

(3) Sind die Voraussetzungen der Absätze l und 2 erfüllt, so kann insbesondere verboten werden:

a) das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen;

b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;

c) Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen;

d) das Zeichen in den Geschäftspapieren und in der Werbung zu benutzen.

…

(5) Die Absätze 1 bis 4 berühren nicht die in einem Mitgliedstaat geltenden Bestimmungen über den Schutz gegenüber der Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen, wenn die Benutzung dieses Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt."

4 Art. 6 („Beschränkung der Wirkungen der Marke“) der Richtlinie 89/104 bestimmt:

„(1) Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,

a) seinen Namen oder seine Anschrift,

b) 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,

c) die Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung

im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

…“

5 Art. 7 („Erschöpfung des Rechts aus der Marke“) der Richtlinie 89/104 in ihrer ursprünglichen Fassung lautete:

„(1) Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind.

(2) Absatz l findet keine Anwendung, wenn berechtigte Gründe es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist.“

6 Gemäß Art. 65 Abs. 2 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 in Verbindung mit Anhang XVII Nr. 4 dieses Abkommens wurde die ursprüngliche Fassung des Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 für die Zwecke des Abkommens in der Weise geändert, dass der Ausdruck „in der Gemeinschaft“ durch die Worte „in einem Vertragsstaat“ ersetzt wurde.

7 Die Richtlinie 89/104 wurde durch die Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (kodifizierte Fassung) (ABl. L 299, S. 25), die am 28. November 2008 in Kraft trat, aufgehoben. Für den Rechtsstreit des Ausgangsverfahrens gilt jedoch aufgrund des zeitlichen Rahmens des Sachverhalts weiterhin die Richtlinie 89/104.

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

Der Referenzierungsdienst „AdWords“

8 Wenn ein Internetnutzer mit der Suchmaschine Google eine Suche anhand eines oder mehrerer Wörter durchführt, zeigt die Suchmaschine die Internetseiten, die den benutzten Wörtern am ehesten zu entsprechen scheinen, nach abnehmender Relevanz an. Dies sind die sogenannten „natürlichen“ Suchergebnisse.

9 Daneben ermöglicht es der entgeltliche Referenzierungsdienst „AdWords“ von Google jedem Wirtschaftsteilnehmer, mittels Auswahl eines oder mehrerer Schlüsselwörter im Fall der Übereinstimmung zwischen diesen und den Wörtern, die in der von einem Internetnutzer an die Suchmaschine gerichteten Suchanfrage enthalten sind, einen Werbelink zu seiner Internetseite erscheinen zu lassen. Dieser Werbelink erscheint unter der Rubrik „Anzeigen“, die am rechten Bildschirmrand, rechts von den natürlichen Ergebnissen, oder im oberen Teil des Bildschirms, oberhalb dieser Ergebnisse, angezeigt wird.

10 Dem genannten Werbelink wird eine kurze Werbebotschaft beigefügt. Dieser Link und diese Botschaft bilden zusammen die Anzeige, die in der oben genannten Rubrik erscheint.

Die Verwendung von Schlüsselwörtern im Sachverhalt des Ausgangsverfahrens

11 Die Portakabin Ltd ist Herstellerin und Lieferantin mobiler Gebäude und Inhaberin der eingetragenen Benelux-Marke PORTAKABIN für Waren der Klassen 6 (Gebäude, Teile und Baumaterialien dafür aus Metall) und 19 (Gebäude, Teile und

Baumaterialien dafür, nicht aus Metall) des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung.

12 Die Portakabin BV ist eine Tochtergesellschaft der Portakabin Ltd, die sich auf der Grundlage einer Lizenz an der Marke PORTAKABIN mit dem Verkauf der Produkte des Konzerns befasst.

13 Primakabin verkauft und vermietet neue und gebrauchte mobile Gebäude. Neben der Herstellung und Vermarktung eigener Baumodule wie Baustellenkabinen oder provisorischen Bürobauten besteht ein Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Vermietung und im Verkauf gebrauchter Module, zu denen auch von Portakabin hergestellte Module gehören.

14 Primakabin gehört nicht zur Unternehmensgruppe von Portakabin.

15 Sowohl Portakabin als auch Primakabin bieten ihre Produkte auf ihrer jeweiligen Website zum Verkauf an.

16 Primakabin hat im Rahmen des Referenzierungsdienstes AdWords die Schlüsselwörter „Portakabin“, „Portacabin“, „Portokabin“ und „Portocabin“ ausgewählt. Die drei letztgenannten Varianten wurden ausgewählt, um zu vermeiden, dass Internetnutzer, die eine Suche nach von Portakabin hergestellten Modulen durchführen, die Anzeige von Primakabin verfehlen, weil ihnen in der Schreibweise des Wortes „Portakabin“ kleine Fehler unterlaufen sind.

17 Ursprünglich hatte die Anzeige von Primakabin, die nach Eingabe eines der genannten Schlüsselwörter in die Suchmaschine erschien, die Überschrift „Neue und gebrauchte Einheiten". Später änderte Primakabin diese Überschrift zu „Gebrauchte Portakabins".

18 Am 6. Februar 2006 beantragte Portakabin beim Voorzieningenrechter te Amsterdam (Richter im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes) gegen Primakabin die Anordnung, dieser unter Androhung eines Zwangsgelds jede weitere Verwendung von Zeichen, die der Marke PORTAKABIN entsprechen, einschließlich der Schlüsselwörter „Portakabin", „Portacabin", „Portokabin" und „Portocabin" zu untersagen.

19 Mit Urteil vom 9. März 2006 wies der Voorzieningenrechter te Amsterdam den Antrag von Portakabin zurück. Er war der Auffassung, dass Primakabin das Wort „Portakabin" nicht zur Kennzeichnung von Waren benutze. Die fragliche Verwendung durch Primakabin sei auch keine ungerechtfertigte Ausnutzung, denn Primakabin benutze das Wort „Portakabin", um Interessierte auf ihre Internetseite zu leiten, wo sie „gebrauchte Portakabins" zum Verkauf anbiete.

20 Portakabin legte gegen dieses Urteil Berufung zum Gerechtshof te Amsterdam ein. Mit Urteil vom 14. Dezember 2006 hob dieser das angefochtene Urteil auf und untersagte es Primakabin, Werbung mit dem Text „Gebrauchte Portakabins" zu verwenden und im Fall der Verwendung des Schlüsselworts „Portakabin" und seiner Varianten einen unmittelbaren Link zu anderen Seiten ihrer Website herzustellen als denen, auf denen von Portakabin hergestellte Module zum Verkauf angeboten werden.

21 Gegen dieses Urteil vom 14. Dezember 2006, mit dem der Gerechtshof te Amsterdam entschied, dass die Benutzung des Schlüsselworts „Portakabin" und seiner Varianten keine Benutzung für Waren oder Dienstleistungen im Sinne der Rechtsvorschriften zur Umsetzung von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 sei, legte Portakabin Rechtsmittel zum Hoge Raad der Nederlanden ein, der das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt hat:

„1. a) Wenn ein Unternehmer, der mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen handelt (in diesen Fragen im Folgenden: Anzeigekunde), von der Möglichkeit Gebrauch macht, beim Betreiber einer Internetsuchmaschine einen Suchbegriff anzugeben, der einer eingetragenen Marke eines anderen (im Folgenden: Markeninhaber) für ähnliche Waren oder Dienstleistungen entspricht, und der angegebene Suchbegriff — ohne dass das für den Nutzer der Suchmaschine sichtbar wäre — dazu führt, dass dieser Internetnutzer, der dieses Wort eintippt, auf der Liste der Ergebnisse des Suchmaschinenbetreibers eine Verweisung auf die Website des Anzeigekunden vorfindet, stellt das dann eine Benutzung der angemeldeten Marke durch diesen Anzeigekunden im Sinne des Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 dar?

b) Macht es dabei einen Unterschied, ob die Verweisung

— in der gewöhnlichen Liste der gefundenen Seiten oder

— in einem als solchen gekennzeichneten Anzeigenteil genannt wird?

c) Macht es dabei einen Unterschied,

— ob der Anzeigekunde schon bei der verweisenden Mitteilung auf der Webseite des Betreibers der Suchmaschine tatsächlich Waren oder Dienstleistungen anbietet, die den Waren oder Dienstleistungen gleichen, für die die Marke eingetragen ist, oder

— ob der Anzeigekunde auf einer eigenen Webseite, auf die der Internetnutzer über die Verweisung auf der Webseite des Suchmaschinenbetreibers ‚durchgeklickt' (hyperlinking) werden kann, tatsächlich Waren oder Dienstleistungen anbietet, die den Waren oder Dienstleistungen gleichen, für die die Marke eingetragen ist?

2. Wenn und soweit die Frage 1 bejaht wird: Kann Art. 6 der Richtlinie 89/104, insbesondere Art. 6 Abs. 1 Buchst. b und c, dann dazu führen, dass der Inhaber der Marke nicht die in Frage 1 bezeichnete Benutzung verbieten kann, und wenn ja, unter welchen Umständen?

3. Soweit Frage 1 bejaht wird: Ist Art. 7 der Richtlinie anwendbar, wenn ein Angebot des Anzeigekunden, wie in Frage 1 dargelegt, sich auf Waren bezieht, die unter der in Frage 1 a genannten Marke durch den Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind?

4. Gelten die auf die vorstehenden Fragen gegebenen Antworten auch für die vom Anzeigekunden angemeldeten in Frage 1 genannten Suchbegriffe, bei denen die Marke bewusst mit kleinen Schreibfehlern wiedergegeben wird, wodurch die Suchmöglichkeiten für das Publikum, das das Internet nutzt, zweckmäßiger werden, wenn man annimmt, dass die Marke auf der Website des Anzeigekunden richtig wiedergegeben wird?

5. Wenn und soweit die Antwort auf die zuvor gestellten Fragen dazu führt, dass keine Benutzung der Marke im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 vorliegt: Können die Mitgliedstaaten dann in Bezug auf die Nutzung von Suchbegriffen, wie sie in dieser Rechtssache in Rede steht, nach Art. 5 Abs. 5 der Richtlinie gemäß den in diesen Staaten geltenden Bestimmungen über den Schutz gegen die Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres Schutz gegen eine Verwendung dieses Zeichens gewähren, durch die nach Ansicht der Gerichte dieser Mitgliedstaaten die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne

rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt wird, oder gelten dabei für die nationalen Richter gemeinschaftsrechtliche Grenzen, die mit den Antworten auf die vorstehenden Fragen zusammenhängen?“

Zu den Vorlagefragen

22 Es sind zunächst die Fragen 1, 4 und 5 zu prüfen, da diese das Recht des Markeninhabers betreffen, gemäß Art. 5 der Richtlinie 89/104 die Benutzung eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Werbenden als Schlüsselwort im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes zu verbieten. Die Fragen 2 und 3, die sich auf die Art. 6 und 7 der Richtlinie 89/104 beziehen und Ausnahmefälle betreffen, in denen der Markeninhaber das genannte Recht aus Art. 5 der Richtlinie nicht ausüben kann, sind anschließend zu prüfen.

Zu den Fragen 1, 4 und 5, die sich auf Art. 5 der Richtlinie 89/104 beziehen

Zur Frage 1 a

23 Der Ausgangsrechtsstreit geht darauf zurück, dass ohne Zustimmung des Markeninhabers mit der Marke identische oder ihr ähnliche Zeichen als Schlüsselwörter im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes verwendet wurden.

24 Mit seiner Frage 1 a möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass es der Inhaber einer Marke einem Dritten verbieten kann, anhand eines mit der Marke identischen Schlüsselworts, das der Dritte ohne Zustimmung des Markeninhabers im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes ausgewählt hat, eine Werbung für Waren oder Dienstleistungen anzeigen zu lassen, die mit denen, für die die Marke eingetragen ist, identisch oder ihnen ähnlich sind.

25 Wie aus der Vorlageentscheidung hervorgeht, erachtet das vorlegende Gericht das Schlüsselwort „Portakabin" für mit der Marke PORTAKABIN identisch. Ferner ist unstreitig, dass mit der Verwendung dieses Schlüsselworts durch Primakabin bezweckt und bewirkt wird, das Erscheinen von Werbeanzeigen für Waren auszulösen, die mit denen, für die die Marke eingetragen ist, identisch sind, nämlich für mobile Gebäude.

26 Daher ist die erste Frage anhand des Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 zu prüfen. Nach dieser Bestimmung ist der Markeninhaber berechtigt, es Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung ein mit der Marke identisches Zeichen zu benutzen, wenn diese Benutzung im geschäftlichen Verkehr erfolgt, für Waren oder Dienstleistungen geschieht, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, und die Funktionen der Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. insbesondere Urteile vom 11. September 2007, Céline, C-17/06, Slg. 2007, I-7041, Randnr. 16, und vom 18. Juni 2009, L'Oréal u. a., C-487/07, Slg. 2009, I-5185, Randnr. 58).

27 Wie der Gerichtshof in den Randnrn. 51 und 52 seines Urteils vom 23. März 2010, Google France und Google (C-236/08 bis C-238/08, Slg. 2010, I-2417), entschieden hat, ist das von dem Werbenden als Schlüsselwort im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes ausgewählte Zeichen das von diesem verwendete Mittel, um das Erscheinen seiner Werbeanzeige auszulösen, und bildet daher eine Benutzung „im geschäftlichen Verkehr" im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104.

28 Es handelt sich auch um eine Benutzung für Waren und Dienstleistungen des Werbenden (Urteil Google France und Google, Randnrn. 67 bis 69). Diese Feststellung wird nicht durch den in den Erklärungen der Beteiligten vor dem Gerichtshof hervorgehobenen Umstand entkräftet, dass das mit der Marke identische Zeichen, im vorliegenden Fall das Zeichen „Portakabin", nicht nur für gebrauchte Produkte dieser Marke benutzt wird — also für den Wiederverkauf von Baumodulen, die Portakabin hergestellt hat —, sondern auch für die Produkte anderer Hersteller, d. h. hier für Module, die von Primakabin oder anderen Wettbewerbern von Portakabin hergestellt wurden. Vielmehr liegt gerade darin, dass ein Werbender ein mit einer fremden Marke identisches Zeichen benutzt, um Internetnutzern eine Alternative zum Angebot des Inhabers dieser Marke anzubieten, eine Benutzung „für Waren oder Dienstleistungen" im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 (Urteil Google France und Google, Randnrn. 70 bis 73).

29 Dennoch kann der Inhaber einer Marke der Benutzung eines mit dieser Marke identischen Zeichens nicht widersprechen, wenn diese Benutzung keine der Funktionen der Marke beeinträchtigen kann (Urteile L'Oréal u. a., Randnr. 60, und Google France und Google, Randnr. 76).

30 Zu diesen Funktionen gehört nicht nur die Hauptfunktion der Marke, die darin besteht, die Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber den Verbrauchern zu gewährleisten (im Folgenden: herkunftshinweisende Funktion), sondern es gehören dazu auch ihre anderen Funktionen wie insbesondere die Gewährleistung der Qualität dieser Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion (vgl. Urteile L'Oréal u. a., Randnr. 58, und Google France und Google, Randnr. 77).

31 Was die Benutzung von mit Marken identischen oder ihnen ähnlichen Zeichen als Schlüsselwörter im Rahmen eines Referenzierungsdienstes angeht, hat der Gerichtshof in Randnr. 81 des Urteils Google France und Google entschieden, dass die zu prüfenden relevanten Funktionen die herkunftshinweisende Funktion und die Werbefunktion sind.

32 Zur Werbefunktion hat der Gerichtshof festgestellt, dass die Benutzung eines mit einer fremden Marke identischen Zeichens im Rahmen eines Referenzierungsdienstes wie „AdWords“ nicht geeignet ist, diese Funktion der Marke zu beeinträchtigen (Urteil Google France und Google, Randnr. 98, und vom 25. März 2010, BergSpechte, C-278/08, Slg. 2010, I-2517, Randnr. 33).

33 Diese Feststellung ist auch im vorliegenden Fall gültig, da es im Ausgangsrechtsstreit um die Auswahl von Schlüsselwörtern und das Erscheinen von Werbeanzeigen im Rahmen desselben Referenzierungsdienstes „AdWords“ geht.

34 Zur herkunftshinweisenden Funktion hat der Gerichtshof ausgeführt, dass die Frage, ob diese Funktion beeinträchtigt wird, wenn den Internetnutzern anhand eines mit der Marke identischen Schlüsselworts eine Werbeanzeige eines Dritten gezeigt wird, davon abhängt, wie diese Anzeige gestaltet ist. Die herkunftshinweisende Funktion der Marke ist beeinträchtigt, wenn aus der Anzeige für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer 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 (Urteile Google France und Google, Randnrn. 83 und 84, und BergSpechte, Randnr. 35).

35 Insoweit hat der Gerichtshof auch klargestellt, dass auf eine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion zu schließen ist, wenn die Anzeige des Dritten suggeriert, dass zwischen diesem Dritten und dem Markeninhaber eine wirtschaftliche Verbindung besteht. Auch wenn die Anzeige das Bestehen einer wirtschaftlichen Verbindung zwar nicht suggeriert, aber hinsichtlich der Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen so vage gehalten ist, dass ein normal informierter und angemessen aufmerksamer Internetnutzer aufgrund 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, ist auf eine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion zu schließen (vgl. Urteile Google France und Google, Randnrn. 89 und 90, und BergSpechte, Randnr. 36).

36 Es ist Sache des nationalen Gerichts, im Licht dieser Umstände zu beurteilen, ob der dem Ausgangsrechtsstreit zugrunde liegende Sachverhalt durch eine Beeinträchtigung oder eine Gefahr der Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion gekennzeichnet ist.

Zur Frage 1 b

37 Mit seiner Frage 1 b möchte das vorlegende Gericht wissen, ob der Umfang des Schutzes, den eine Marke ihrem Inhaber gewährt, unterschiedlich groß sein kann, je nachdem, ob die anhand eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Schlüsselworts im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes angezeigte Werbung eines Dritten in einer als solche gekennzeichneten Rubrik für Werbeanzeigen erscheint oder nicht.

38 Es ist unstreitig, dass der Ausgangsrechtsstreit nur die Benutzung von Schlüsselwörtern im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes betrifft, die das Erscheinen von Werbeanzeigen in der Rubrik „Anzeigen" der vom Anbieter dieses Dienstes betriebenen Suchmaschine auslösen. Unter diesen Umständen wäre eine Prüfung des Schutzes, den die Marke ihrem Inhaber bei dem Erscheinen von Werbeanzeigen Dritter außerhalb der Rubrik „Anzeigen" gewährt, für die Entscheidung dieses Rechtsstreits ohne Nutzen (vgl. entsprechend Urteile vom 15. Juni 2006, Acereda Herrera, C-466/04, Slg. 2006, I-5341, Randnr. 48, und vom 15. April 2010, E. Friz, C-215/08, Slg. 2010, I-5341, Randnr. 22).

39 Die Frage 1 b ist daher nicht zu beantworten.

Zur Frage 1 c

40 Mit seiner Frage 1 c möchte das vorlegende Gericht wissen, inwieweit für die Beurteilung, ob der Werbende eine Benutzung des mit der Marke identischen Zeichens vornimmt, die der Markeninhaber verbieten kann, zu unterscheiden ist zwischen dem Fall, in dem die mit der Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen bereits in der Anzeige selbst, so wie sie der Betreiber des Referenzierungsdienstes erscheinen lässt, zum Erwerb angeboten werden, und dem Fall, in dem ein solches Angebot erst auf der Website des Werbenden erscheint, zu der der Internetnutzer weitergeleitet wird, wenn er auf den Werbelink klickt.

41 Wie in den Randnrn. 9 und 10 des vorliegenden Urteils ausgeführt, löst die Benutzung eines Zeichens als Schlüsselwort im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes das Erscheinen einer Werbeanzeige aus, die aus einem Link, bei dessen Anklicken der Internetnutzer zur Website des Werbenden weitergeleitet wird, und einer Werbebotschaft besteht.

42 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. Folglich liegt eine Benutzung dieses Zeichens „für Waren oder Dienstleistungen“ im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 vor (vgl. Urteil Google France und Google, Randnrn. 67 bis 73).

43 Daher ist die Prüfung der Frage unerheblich, ob die mit der Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen bereits in der Anzeige selbst, so wie sie der Betreiber des Referenzierungsdienstes erscheinen lässt, oder erst auf der Website des Werbenden zum Kauf angeboten werden, zu der der Internetnutzer beim Anklicken des Werbelinks weitergeleitet wird.

44 Grundsätzlich ist eine solche Prüfung auch nicht zur Beurteilung der Frage erforderlich, ob die Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens als Schlüsselwort geeignet ist, die Funktionen der Marke und insbesondere ihre herkunftshinweisende Funktion zu beeinträchtigen. Wie in den Randnrn. 34 bis 36 des vorliegenden Urteils ausgeführt, ist es Sache des vorlegenden Gerichts, anhand der gesamten Gestaltung der Anzeige zu beurteilen, ob diese einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer erkennen lässt, ob der Werbende im Verhältnis zum Markeninhaber ein Dritter oder vielmehr mit diesem wirtschaftlich verbunden ist. Ob die Waren oder Dienstleistungen in der Anzeige selbst zum Erwerb angeboten werden oder nicht, ist im Rahmen dieser Beurteilung in der Regel kein erheblicher Gesichtspunkt.

Zur vierten Frage

45 Mit seiner vierten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob der Markeninhaber einem Dritten unter den gleichen Voraussetzungen, wie sie bei dessen Benutzung eines Schlüsselworts gelten, das mit der Marke identisch ist, auch die Benutzung von Schlüsselwörtern verbieten kann, die die Marke mit „kleinen Fehlern“ wiedergeben.

46 Diese Frage beruht auf der in Randnr. 16 des vorliegenden Urteils erwähnten Tatsache, dass Primakabin nicht nur das Schlüsselwort „Portakabin“, sondern auch die Schlüsselwörter „Portacabin“, „Portokabin“ und „Portocabin“ ausgewählt hat.

47 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass ein Zeichen mit einer Marke identisch ist, wenn es ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die die Marke bilden, oder wenn es als Ganzes betrachtet Unterschiede gegenüber der Marke aufweist, die so geringfügig sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können (Urteile vom 20. März 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Slg. 2003, I-2799, Randnr. 54, und BergSpechte, Randnr. 25).

48 In Bezug auf Schlüsselwörter, die eine Marke mit kleinen Fehlern wiedergeben, steht fest, dass sie nicht alle die Marke bildenden Elemente wiedergeben. Sie könnten jedoch im Sinne der Rechtsprechung, die in der vorstehenden Randnummer des vorliegenden Urteils angeführt worden ist, als Zeichen angesehen werden, die so geringfügige Unterschiede aufweisen, dass diese einem Durchschnittsverbraucher entgehen können. Es ist Sache des nationalen Gerichts, anhand aller ihm bekannten Umstände zu beurteilen, ob diese Zeichen so einzustufen sind.

49 Sollte das nationale Gericht zu dem Ergebnis gelangen, dass zwischen der Marke und den sie mit kleinen Fehlern wiedergebenden Schlüsselwörtern keine Identität besteht, hätte es weiter zu prüfen, ob diese Schlüsselwörter der Marke im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 ähnlich sind.

50 In diesem Fall, in dem der Dritte ein der Marke ähnliches Zeichen für Waren und Dienstleistungen benutzt, die mit den von der Markeneintragung erfassten identisch sind, kann der Inhaber der Marke der Benutzung dieses Zeichens nur dann widersprechen, wenn Verwechslungsgefahr besteht (Urteile Google France und Google, Randnr. 78, und BergSpechte, Randnr. 22).

51 Eine Verwechslungsgefahr liegt dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder

gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. insbesondere Urteile vom 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 17, vom 6. Oktober 2005, Medion, C-120/04, Slg. 2005, I-8551, Randnr. 26, und vom 10. April 2008, adidas und adidas Benelux, C-102/07, Slg. 2008, I-2439, Randnr. 28).

52 Folglich muss das nationale Gericht im Fall der Anwendbarkeit der in Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 festgelegten Regel auf das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr schließen, wenn den Internetnutzern anhand eines einer Marke ähnlichen Schlüsselworts eine Anzeige eines Dritten gezeigt wird, aus der für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die in dieser Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammen (Urteil BergSpechte, Randnr. 39).

53 Die in Randnr. 35 des vorliegenden Urteils dargelegten Präzisierungen gelten insoweit entsprechend.

54 Nach alledem ist auf die erste und die vierte Frage zu antworten, dass Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass es der Inhaber einer Marke einem Werbenden verbieten darf, anhand eines mit dieser Marke identischen oder ihr ähnlichen Schlüsselworts, das dieser Werbende ohne Zustimmung des Markeninhabers im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes ausgewählt hat, für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, zu werben, wenn aus dieser 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.

Zur fünften Frage

55 Da die fünfte Frage nur für den Fall gestellt worden ist, dass der Gerichtshof zu dem Ergebnis gelangen sollte, dass die Verwendung eines mit einer fremden Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Werbenden als Schlüsselwort im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes keine Benutzung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 darstellen kann, ist diese Frage angesichts der Antworten auf die erste und die vierte Frage nicht zu beantworten.

Zur zweiten Frage, die sich auf Art. 6 der Richtlinie 89/104 bezieht

56 Mit seiner zweiten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob sich ein Werbender auf die in Art. 6 der Richtlinie 89/104, insbesondere in dessen Abs. 1 Buchst. b und c, vorgesehene Ausnahme berufen kann, um ein mit einer Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen als Schlüsselwort im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes zu verwenden, obgleich es sich dabei um eine unter Art. 5 der Richtlinie 89/104 fallende Benutzung handelt.

57 Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 zielt dadurch, dass er die dem Inhaber einer Marke nach Art. 5 dieser Richtlinie zustehenden Rechte beschränkt, darauf ab, die grundsätzlichen Interessen des Markenschutzes einerseits und des freien Warenverkehrs sowie der Dienstleistungsfreiheit im Gemeinsamen Markt andererseits in Einklang zu bringen (Urteile vom 23. Februar 1999, BMW, C-63/97, Slg. 1999, I-905, Randnr. 62, und vom 17. März 2005, Gillette Company und Gillette Group Finland, C-228/03, Slg. 2005, I-2337, Randnr. 29, sowie adidas und adidas Benelux, Randnr. 45).

58 Nach Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 kann es der Markeninhaber einem Dritten insbesondere nicht verbieten, im geschäftlichen Verkehr „a) seinen Namen oder seine Anschrift“, „b) 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“ oder „c) die Marke, falls dies notwendig ist, als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung“ zu benutzen. Dabei wird in der Bestimmung jedoch klargestellt, dass dies nur gilt, „sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht“.

59 Da Art. 6 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 89/104 für die Entscheidung über den Ausgangsrechtsstreit unstreitig keine Bedeutung hat, ist zunächst zu prüfen, ob Art. 6 Abs. 1 Buchst. b anwendbar sein könnte.

60 Insoweit ist zu beachten, dass die Benutzung eines mit einer fremden Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens als Schlüsselwort im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes, wie die Kommission der Europäischen Gemeinschaften ausgeführt hat, in der Regel nicht dazu dient, Angaben über eines der Merkmale der Waren oder Dienstleistungen zu machen, die der die Benutzung vornehmende Dritte anbietet, und folglich nicht unter Art. 6 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 fällt.

61 Das Gegenteil kann jedoch unter besonderen Umständen gelten, die von dem nationalen Gericht zu beurteilen sind. Es ist folglich Sache des vorlegenden Gerichts, auf der Grundlage einer vollständigen Prüfung des bei ihm anhängigen Falles zu ermitteln, ob Primakabin mit der von ihr vorgenommenen Benutzung von mit der Marke PORTAKABIN identischen oder ihr ähnlichen Zeichen als Schlüsselwörter beschreibende Angaben im Sinne der genannten Bestimmung der Richtlinie 89/104 benutzt. Das Gericht wird im Rahmen dieser Beurteilung den Umstand zu berücksichtigen haben, dass nach den Ausführungen von Primakabin in der mündlichen Verhandlung

vor dem Gerichtshof der Ausdruck „Portakabin“ nicht als ein Gattungsbegriff verwendet worden ist.

62 Was sodann die Fallgestaltung des Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 89/104 angeht, also die einer Benutzung der Marke, „falls dies notwendig ist, als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung“, so ist in der Mehrzahl der vor dem Gerichtshof abgegebenen Erklärungen die Auffassung vertreten worden, es sei unwahrscheinlich, dass die Benutzung von mit der Marke PORTAKABIN identischen oder ihr ähnlichen Zeichen durch Primakabin in dieser Weise eingestuft werden könne. Da jedoch die Festlegung des rechtlichen und tatsächlichen Rahmens dem vorlegenden Gericht obliegt und dieses für den Sachverhalt des Ausgangsverfahrens nicht ausgeschlossen hat, dass die Fallgestaltung des Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 89/104 gegeben ist, sind hierzu Erläuterungen zu geben.

63 Die Bestimmung von Waren „als Zubehör oder Ersatzteil“ wird, wie der Gerichtshof bereits klargestellt hat, vom Gesetzgeber nur als ein Beispiel genannt, wobei es sich um einen geläufigen Sachverhalt handelt, bei dem es notwendig ist, eine Marke zu benutzen, um auf die Bestimmung einer Ware hinzuweisen. Die Anwendung des Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 89/104 ist daher nicht auf diesen Sachverhalt beschränkt (Urteil Gillette Company und Gillette Group Finland, Randnr. 32).

64 Die Sachverhalte, die in den Anwendungsbereich des Art. 6 Abs. 1 Buchst. c fallen, sind jedoch auf die Fallgestaltungen zu beschränken, die dem Zweck dieser Vorschrift entsprechen. Wie Portakabin und die Kommission zutreffend ausgeführt haben, liegt aber der mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 89/104 verfolgte Zweck darin, es den Anbietern von Waren und Dienstleistungen, die die vom Markeninhaber angebotenen Waren oder Dienstleistungen ergänzen, zu erlauben, diese Marke zu benutzen, um das Publikum über diesen Sachzusammenhang zwischen ihren eigenen Waren und Dienstleistungen und denen des Markeninhabers zu unterrichten (vgl. in diesem Sinne Urteil Gillette Company und Gillette Group Finland, Randnrn. 33 und 34).

65 Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob die Benutzung des mit der Marke PORTAKABIN identischen Zeichens durch Primakabin hinsichtlich der von ihr den Internetnutzern angebotenen Produkte unter die Fallgestaltung des Art. 6 Abs. 1 Buchst. c in dem vorstehend beschriebenen Sinne fällt.

66 Sollte das vorlegende Gericht zu dem Ergebnis gelangen, dass in dem dem Ausgangsrechtsstreit zugrunde liegenden Sachverhalt eine der unter Art. 6 Abs. 1 Buchst. b und c der Richtlinie 89/104 fallenden Benutzungen vorliegt, hätte es schließlich zu klären, ob die Voraussetzung erfüllt ist, wonach diese Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entsprechen muss.

67 Diese Bedingung ist Ausdruck einer Loyalitätspflicht im Hinblick auf die berechtigten Interessen des Markeninhabers. Bei der Beurteilung der Frage, ob diese Voraussetzung erfüllt ist, ist insbesondere zu berücksichtigen, inwieweit diese Benutzung durch den Dritten die beteiligten Verkehrskreise oder zumindest einen erheblichen Teil von ihnen dazu veranlasst, eine Verbindung zwischen den Waren oder Dienstleistungen des Dritten und denen des Markeninhabers oder einer zur Benutzung der Marke befugten Person anzunehmen, und inwieweit der Dritte sich dessen hätte bewusst sein müssen (vgl. Urteile vom 16. November 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Slg. 2004, I-10989, Randnrn. 82 und 83, und Céline, Randnrn. 33 und 34).

68 Wie bei der Beantwortung der ersten und der vierten Vorlagefrage ausgeführt, fällt jedoch die Benutzung eines mit einer Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Werbenden im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes unter Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104, wenn sie so erfolgt, dass für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer 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.

69 Damit können die Umstände, unter denen der Markeninhaber nach Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 berechtigt ist, die Benutzung eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens als Schlüsselwort durch einen Werbenden zu verbieten, in Anbetracht der in Randnr. 67 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung ohne Weiteres einem Sachverhalt entsprechen, bei dem der Werbende nicht geltend machen könnte, im Einklang mit den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel zu handeln, und sich damit nicht erfolgreich auf die in Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie vorgesehene Ausnahme berufen könnte.

70 Insoweit ist zum einen zu beachten, dass einer der kennzeichnenden Umstände der in Randnr. 68 dieses Urteils beschriebenen Situation gerade darin liegt, dass die Werbeanzeige geeignet ist, zumindest einen erheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise dazu zu veranlassen, eine Verbindung zwischen den mit der Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen und denen des Markeninhabers oder der zur Benutzung der Marke ermächtigten Personen anzunehmen, und zum anderen, dass es in dem Fall, in dem nach den Feststellungen des nationalen Gerichts aus der Anzeige für einen Durchschnittsinternetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die in der Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem Markeninhaber oder einem Dritten stammen, wenig wahrscheinlich erscheint, dass der Werbende ernstlich behaupten könnte, er sei sich dieser durch seine Anzeige geschaffenen Unklarheit nicht bewusst gewesen. Es ist nämlich der Werbende selbst, der im Rahmen seiner Werbestrategie und in genauer Kenntnis der Branche, in der er tätig ist, ein Schlüsselwort ausgewählt hat, das einer fremden Marke entspricht, und der allein oder mit Hilfe des Betreibers des Referenzierungsdienstes die Anzeige erstellt und damit ihre Gestaltung festgelegt hat.

71 Unter Berücksichtigung dieser Erwägungen ist festzustellen, dass in der in den Randnrn. 54 und 68 des vorliegenden Urteils beschriebenen Situation der Werbende grundsätzlich nicht geltend machen kann, er habe gemäß den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel gehandelt. Es ist jedoch Sache des vorlegenden Gerichts, eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände vorzunehmen, um zu beurteilen, ob Gesichtspunkte vorliegen, die den gegenteiligen Schluss rechtfertigen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 7. Januar 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Slg. 2004, I-691, Randnr. 26, und Anheuser-Busch, Randnr. 84 und die dort angeführte Rechtsprechung).

72 In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen ist auf die zweite Frage zu antworten, dass Art. 6 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass dann, wenn die Benutzung von mit Marken identischen oder ihnen ähnlichen Zeichen durch Werbende als Schlüsselwörter im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes nach Art. 5 der Richtlinie 89/104 verboten werden kann, sich diese Werbenden in der Regel nicht auf die in Art. 6 Abs. 1 vorgesehene Ausnahme berufen können, um dem Verbot zu entgehen. Es ist jedoch Sache des nationalen Gerichts, anhand der Umstände des Einzelfalls zu ermitteln, ob tatsächlich keine Benutzung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 vorliegt, die als den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entsprechend angesehen werden kann.

Zur dritten Frage, die sich auf Art. 7 der Richtlinie 89/104 bezieht

73 Mit seiner dritten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob sich ein Werbender unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens auf die in Art. 7 der Richtlinie 89/104 vorgesehene Ausnahme berufen kann, um ein mit einer Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen als Schlüsselwort im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes zu benutzen, obgleich es sich dabei um eine unter Art. 5 der Richtlinie 89/104 fallende Benutzung handelt.

74 Art. 7 der Richtlinie 89/104 enthält eine Ausnahme von dem in Art. 5 der Richtlinie niedergelegten ausschließlichen Recht des Markeninhabers, indem er vorsieht, dass das Recht des Markeninhabers, einem Dritten die Benutzung seiner Marke zu verbieten, erschöpft ist, wenn die Waren vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im EWR in den Verkehr gebracht wurden, sofern es nicht berechtigte Gründe rechtfertigen, dass sich der Markeninhaber dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt (vgl. u. a. Urteile BMW, Randnr. 29, sowie vom 20. November 2001, Zino Davidoff

und Levi Strauss, C-414/99 bis C-416/99, Slg. 2001, I-8691, Randnr. 40, und vom 23. April 2009, Copad, C-59/08, Slg. 2009, I-3421, Randnr. 41).

75 Zunächst betrifft, wie der Vorlageentscheidung zu entnehmen ist, die Werbung, die Primakabin mittels Schlüsselwörtern schaltet, die mit der Marke von Portakabin identisch oder ihr ähnlich sind, zu einem großen Teil den Wiederverkauf gebrauchter Mobilbauten, die ursprünglich von Portakabin hergestellt wurden. Ferner steht fest, dass diese Produkte von Portakabin unter der Marke PORTAKABIN im EWR in den Verkehr gebracht wurden.

76 Es kann sodann nicht bestritten werden, dass der Wiederverkauf von Gebrauchtwaren durch einen Dritten, die ursprünglich vom Markeninhaber oder von einer von ihm ermächtigten Person unter dieser Marke in den Verkehr gebracht wurden, einen „weiteren Vertrieb der Waren" im Sinne von Art. 7 der Richtlinie 89/104 darstellt und dass die Benutzung der Marke für diesen Wiederverkauf nur verboten werden kann, wenn „berechtigte Gründe" im Sinne von Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 es rechtfertigen, dass sich der Markeninhaber diesem Vertrieb widersetzt (vgl. entsprechend Urteil BMW, Randnr. 50).

77 Nach ständiger Rechtsprechung hat schließlich, wenn mit einer Marke gekennzeichnete Waren vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im EWR in den Verkehr gebracht wurden, ein Wiederverkäufer nicht nur das Recht, die Waren weiterzuverkaufen, sondern auch das Recht, die Marke zu benutzen, um den weiteren Vertrieb der Waren beim Publikum bekannt zu machen (vgl. Urteile vom 4. November 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Slg. 1997, I-6013, Randnr. 38, und BMW, Randnr. 48).

78 Aus diesen Gesichtspunkten folgt, dass der Inhaber einer Marke es einem Werbenden nicht verbieten kann, anhand eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen

Schlüsselworts, das der Werbende ohne Zustimmung des Markeninhabers im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes ausgewählt hat, Werbung für den Wiederverkauf von Gebrauchtwaren zu machen, die ursprünglich unter dieser Marke von dem Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im EWR in den Verkehr gebracht wurden, sofern es nicht berechtigte Gründe im Sinne von Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 rechtfertigen, dass sich der Markeninhaber dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt.

79 Ein solcher berechtigter Grund liegt insbesondere vor, wenn die Benutzung eines mit einer Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch den Werbenden den Ruf der Marke erheblich schädigt (Urteile Parfums Christian Dior, Randnr. 46, und BMW, Randnr. 49).

80 Ein berechtigter Grund im Sinne von Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 liegt auch dann vor, wenn der Wiederverkäufer mit seiner Werbung, für die er sich des mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens bedient, den Eindruck erweckt, es bestehe eine wirtschaftliche Verbindung zwischen ihm und dem Markeninhaber, und insbesondere, das Unternehmen des Wiederverkäufers gehöre dem Vertriebsnetz des Markeninhabers an oder es bestehe eine besondere Beziehung zwischen den beiden Unternehmen. Eine Werbung, die diesen Eindruck hervorrufen kann, ist nämlich nicht erforderlich, um den Wiederverkauf der vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung unter der Marke in den Verkehr gebrachten Waren und damit das Ziel der Erschöpfungsregel des Art. 7 der Richtlinie 89/104 sicherzustellen (vgl. in diesem Sinne Urteile BMW, Randnrn. 51 und 52, und vom 26. April 2007, Boehringer Ingelheim u. a., C-348/04, Slg. 2007, I-3391, Randnr. 46).

81 Daraus folgt, dass die in Randnr. 54 des vorliegenden Urteils benannten Umstände, unter denen der Markeninhaber gemäß Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 berechtigt ist, die Benutzung eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Werbenden als Schlüsselwort zu verbieten, d. h. Umstände, unter denen für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer 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, einer Situation entsprechen, in der Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 anwendbar ist und in der sich

folglich der Werbende nicht auf die Erschöpfungsregel des Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie berufen kann.

82 Wie in den Randnrn. 34 bis 36 sowie 52 und 53 des vorliegenden Urteils ausgeführt, ist es Sache des nationalen Gerichts, zu beurteilen, ob ein normal informierter und angemessen aufmerksamer Internetnutzer aus den Anzeigen von Primakabin, so wie sie bei Suchanfragen von Internetnutzern anhand der Wörter „Portakabin", „Portacabin", „Portokabin" und „Portocabin" erschienen, erkennen konnte, ob Primakabin im Verhältnis zu Portakabin ein Dritter oder vielmehr mit dieser wirtschaftlich verbunden ist.

83 Dennoch sind dem vorlegenden Gericht in Anbetracht der Besonderheiten des Verkaufs von Gebrauchtwaren, um ihm insoweit eine sachdienliche Entscheidung zu ermöglichen, bestimmte Hinweise zu geben, auch wenn diese nicht erschöpfend sind. Diese Hinweise betreffen drei Gesichtspunkte, die die Parteien des Ausgangsverfahrens in ihren Erklärungen vor dem Gerichtshof hervorgehoben haben, nämlich erstens das Interesse der Wirtschaftsteilnehmer und der Verbraucher daran, dass der Verkauf von Gebrauchtwaren über das Internet nicht ungebührlich eingeschränkt wird, zweitens das Erfordernis einer transparenten Unterrichtung über die Herkunft dieser Waren und drittens den Umstand, dass die Anzeige von Primakabin mit dem Wortlaut „Gebrauchte Portakabins" den Internetnutzer nicht nur zu Wiederverkaufsangeboten von durch Portakabin hergestellten Produkten, sondern auch zu Wiederverkaufsangeboten von Produkten anderer Hersteller leitete.

84 Hinsichtlich des ersten Gesichtspunkts wird zu berücksichtigen sein, dass der Verkauf von Gebrauchtwaren, die mit einer Marke versehen sind, eine fest etablierte Form des Handels bildet, die dem Durchschnittsverbraucher vertraut ist. Daher ließe sich nicht allein auf die Tatsache, dass ein Werbender die fremde Marke unter Hinzufügung von Wörtern benutzt, die, wie „Gebraucht-" oder „aus zweiter Hand", darauf hinweisen, dass es sich um einen Wiederverkauf der Ware handelt, die Feststellung

gründen, dass die Anzeige die Vorstellung hervorruft, es bestehe eine wirtschaftliche Verbindung zwischen dem Wiederverkäufer und dem Markeninhaber, oder den Ruf der Marke erheblich schädigt.

85 Hinsichtlich des zweiten Gesichtspunkts hat Portakabin vorgetragen, dass Primakabin von den von ihr verkauften gebrauchten mobilen Gebäuden die Marke PORTAKABIN entfernt und durch die Angabe „Primakabin" ersetzt habe. Zur Stützung dieses Vorbringens hat Portakabin ihren schriftlichen Erklärungen ein Dokument beigefügt, aus dem hervorgeht, dass Internetnutzern, die auf die Werbeanzeige „Gebrauchte Portakabins" klickten, mobile Gebäude mit der Angabe „Primakabin" gezeigt wurden. In der mündlichen Verhandlung hat Primakabin auf eine Frage des Gerichtshofs bestätigt, dass sie diesen Austausch von Etiketten praktiziere, jedoch hervorgehoben, dass dies nur eine begrenzte Zahl von Fällen betreffe.

86 Dazu ist festzustellen, dass dann, wenn der Wiederverkäufer die Marke ohne Zustimmung ihres Inhabers von den Waren entfernt und durch ein Etikett mit dem Namen des Wiederverkäufers ersetzt, so dass die Marke des Herstellers der Waren völlig unkenntlich gemacht wird, der Markeninhaber berechtigt ist, sich der Benutzung seiner Marke durch den Wiederverkäufer in Anzeigen für den Wiederverkauf zu widersetzen. In einem solchen Fall wird nämlich die wesentliche Funktion der Marke beeinträchtigt, die darin besteht, die Ursprungsidentität der Ware zu kennzeichnen und zu gewährleisten, und der Verbraucher daran gehindert, die Waren des Markeninhabers von denen des Wiederverkäufers oder anderer Dritter zu unterscheiden (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 11. November 1997, Loendersloot, C-349/95, Slg. 1997, I-6227, Randnr. 24, und Boehringer Ingelheim u. a., Randnrn. 14, 32 und 45 bis 47).

87 Hinsichtlich des dritten der in Randnr. 83 des vorliegenden Urteils genannten Gesichtspunkte ist zwischen den Parteien des Ausgangsverfahrens unstreitig, dass die Anzeige „Gebrauchte Portakabins", die Primakabin bei Eingabe der Wörter „Portakabin", „Portacabin", „Portokabin" oder „Portocabin" durch Internetnutzer in

die Suchmaschine erscheinen ließ, diese Nutzer beim Anklicken dieses Werbelinks zu Internetseiten leitete, auf denen Primakabin außer den Waren, die ursprünglich von Portakabin hergestellt und in den Verkehr gebracht worden waren, auch Waren anderer Marken anbot.

88 Portakabin meint, dass unter diesen Umständen der Werbelink, den Primakabin anhand von Zeichen geschaltet habe, die mit der Marke PORTAKABIN identisch oder ihr ähnlich seien, irreführend sei. Primakabin habe zudem den Ruf der Marke PORTAKABIN stärker ausgenutzt als erforderlich und ihn erheblich geschädigt.

89 Der Gerichtshof hat jedoch bereits festgestellt, dass es keinen berechtigten Grund im Sinne des Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 darstellt, dass der Wiederverkäufer aus der Benutzung der Marke einen Vorteil in der Weise zieht, dass die Werbung für den Verkauf der Markenwaren, die im Übrigen korrekt und redlich ist, seiner eigenen Tätigkeit den Anschein hoher Qualität verleiht (vgl. Urteil BMW, Randnr. 53).

90 Insoweit ist davon auszugehen, dass ein Wiederverkäufer, der Gebrauchtwaren einer fremden Marke vertreibt und auf den Wiederverkauf dieser Waren spezialisiert ist, seine Kunden hierauf ohne Benutzung der Marke praktisch nicht hinweisen kann (vgl. entsprechend Urteil BMW, Randnr. 54).

91 Unter Umständen, die durch eine Spezialisierung auf den Wiederverkauf von Waren einer fremden Marke gekennzeichnet sind, kann dem Wiederverkäufer nicht verboten werden, diese Marke zu benutzen, um seine Wiederverkaufstätigkeit beim Publikum bekannt zu machen, zu der außer dem Verkauf von Gebrauchtwaren dieser Marke auch der Verkauf anderer Gebrauchtwaren gehört, sofern nicht der Wiederverkauf dieser anderen Waren angesichts seines Umfangs, seiner Präsentationsweise oder seiner schlechten Qualität erheblich das Image herabzusetzen droht, das der Markeninhaber rund um seine Marke aufzubauen vermocht hat.

92 Nach alledem ist auf die dritte Frage zu antworten, dass Art. 7 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass der Inhaber einer Marke es einem Werbenden nicht verbieten kann, anhand eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens, das der Werbende ohne Zustimmung des Markeninhabers als Schlüsselwort im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes ausgewählt hat, für den Wiederverkauf von Waren zu werben, die von dem Markeninhaber hergestellt und von ihm oder mit seiner Zustimmung im EWR in den Verkehr gebracht wurden, sofern nicht ein berechtigter Grund im Sinne von Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104, der es rechtfertigt, dass sich der Markeninhaber dem widersetzt, gegeben ist, wie eine Benutzung des Zeichens, die die Vorstellung hervorruft, es bestehe eine wirtschaftliche Verbindung zwischen dem Wiederverkäufer und dem Markeninhaber, oder eine Benutzung, die den Ruf der Marke erheblich schädigt.

93 Das nationale Gericht, das zu beurteilen hat, ob bei dem Sachverhalt, mit dem es befasst ist, ein solcher berechtigter Grund vorliegt,

— kann nicht allein auf die Tatsache, dass ein Werbender eine fremde Marke unter Hinzufügung von Wörtern benutzt, die, wie „Gebraucht-“ oder „aus zweiter Hand“, darauf hinweisen, dass es sich um einen Wiederverkauf der Ware handelt, die Feststellung gründen, dass die Anzeige die Vorstellung hervorruft, es bestehe eine wirtschaftliche Verbindung zwischen dem Wiederverkäufer und dem Markeninhaber, oder den Ruf der Marke erheblich schädigt;

— hat das Vorliegen eines solchen berechtigten Grundes zu bejahen, wenn der Wiederverkäufer ohne Zustimmung des Inhabers der Marke, die er in der Werbung für seine Wiederverkaufstätigkeit benutzt, diese Marke von den Waren, die der Markeninhaber hergestellt und in den Verkehr gebracht hat, entfernt und durch ein Etikett mit dem Namen des Wiederverkäufers ersetzt hat und damit die Marke unkenntlich gemacht hat;

— hat davon auszugehen, dass einem Wiederverkäufer, der auf den Verkauf von Gebrauchtwaren einer fremden Marke spezialisiert ist, nicht verboten

werden kann, diese Marke zu benutzen, um seine Wiederverkaufstätigkeit beim Publikum bekannt zu machen, zu der außer dem Verkauf von Gebrauchtwaren dieser Marke auch der Verkauf anderer Gebrauchtwaren gehört, sofern nicht der Wiederverkauf dieser anderen Waren angesichts seines Umfangs, seiner Präsentationsweise oder seiner schlechten Qualität erheblich das Image herabzusetzen droht, das der Markeninhaber rund um seine Marke aufzubauen vermocht hat.

Kosten

94 Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Erste Kammer) für Recht erkannt:

1. Art. 5 Abs. 1 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in der durch das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass es der Inhaber einer Marke einem Werbenden verbieten kann, anhand eines mit dieser Marke identischen oder ihr ähnlichen Schlüsselworts, das dieser Werbende ohne Zustimmung des Markeninhabers im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes ausgewählt hat, für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, zu werben, wenn aus dieser 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.

2. Art. 6 der Richtlinie 89/104 in der durch das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass dann, wenn die Benutzung von mit Marken identischen oder ihnen ähnlichen Zeichen durch Werbende als Schlüsselwörter im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes nach Art. 5 der Richtlinie 89/104 verboten werden kann, sich diese Werbenden in der Regel nicht auf die in Art. 6 Abs. 1 vorgesehene Ausnahme berufen können, um dem Verbot zu entgehen. Es ist jedoch Sache des nationalen Gerichts, anhand der Umstände des Einzelfalls zu ermitteln, ob tatsächlich keine Benutzung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 vorliegt, die als den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entsprechend angesehen werden kann.

3. Art. 7 der Richtlinie 89/104 in der durch das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass der Inhaber einer Marke es einem Werbenden nicht verbieten kann, anhand eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens, das der Werbende ohne Zustimmung des Markeninhabers als Schlüsselwort im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes ausgewählt hat, für den Wiederverkauf von Waren zu werben, die von dem Markeninhaber hergestellt und von ihm oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht wurden, sofern nicht ein berechtigter Grund im Sinne von Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104, der es rechtfertigt, dass sich der Markeninhaber dem widersetzt, gegeben ist, wie eine Benutzung des Zeichens, die die Vorstellung hervorruft, es bestehe eine wirtschaftliche Verbindung zwischen dem Wiederverkäufer und dem Markeninhaber, oder eine Benutzung, die den Ruf der Marke erheblich schädigt.

Das nationale Gericht, das zu beurteilen hat, ob bei dem Sachverhalt, mit dem es befasst ist, ein solcher berechtigter Grund vorliegt,

— **kann nicht allein auf die Tatsache, dass ein Werbender eine fremde Marke unter Hinzufügung von Wörtern benutzt, die, wie „Gebraucht-" oder „aus zweiter Hand", darauf hinweisen, dass es sich um einen Wiederverkauf der Ware handelt, die Feststellung gründen, dass die Anzeige die Vorstellung hervorruft, es bestehe eine wirtschaftliche Verbindung zwischen dem Wiederverkäufer und dem Markeninhaber, oder den Ruf der Marke erheblich schädigt;**

— **hat das Vorliegen eines solchen berechtigten Grundes zu bejahen, wenn der Wiederverkäufer ohne Zustimmung des Inhabers der Marke, die er in der Werbung für seine Wiederverkaufstätigkeit benutzt, diese Marke von den Waren, die der Markeninhaber hergestellt und in den Verkehr gebracht hat, entfernt und durch ein Etikett mit dem Namen des Wiederverkäufers ersetzt hat und damit die Marke unkenntlich gemacht hat;**

— **hat davon auszugehen, dass einem Wiederverkäufer, der auf den Verkauf von Gebrauchtwaren einer fremden Marke spezialisiert ist, nicht verboten werden kann, diese Marke zu benutzen, um seine Wiederverkaufstätigkeit beim Publikum bekannt zu machen, zu der außer dem Verkauf von Gebrauchtwaren dieser Marke auch der Verkauf anderer Gebrauchtwaren gehört, sofern nicht der Wiederverkauf dieser anderen Waren angesichts seines Umfangs, seiner Präsentationsweise oder seiner schlechten Qualität erheblich das Image herabzusetzen droht, das der Markeninhaber rund um seine Marke aufzubauen vermocht hat.**

Unterschriften