

Herausgeber

Prof. Dr. Helmut Köhler

Prof. Dr. Christian Alexander

Wissenschaftlicher Beirat

Prof. Dr. Wolfgang Büscher

Prof. Dr. Franz Hacker

Dr. Gangolf Hess

Prof. Dr. Thomas Koch

Prof. Dr. Stefan Leible

Dr. Reiner Münker

In Zusammenarbeit mit der
Zentrale zur Bekämpfung
unlauteren Wettbewerbs
Frankfurt am Main e.V.

dfv' Mediengruppe
Frankfurt am Main

Editorial: Prof. Dr. Helmut Köhler

Rechtssicherheit für Influencer – eine Aufgabe für den deutschen Gesetzgeber?

387 Prof. Dr. Hans-Jürgen Ahrens

Vom Ende der Risikohaftung des § 945 ZPO bei Verletzung von Rechten des Geistigen Eigentums

391 Prof. Dr. Alexander Peukert

Faktenchecks auf Facebook aus lauterkeitsrechtlicher Sicht

399 Prof. Dr. Stefan Leible und Felix Ortgies

Rechtsprechungsreport Lebensmittelrecht 2019

408 Prof. Dr. Moritz Hagenmeyer

Zwölfte Beleuchtung der Rechtsprechung zur VO (EG) Nr. 1924/2006 über Nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben

416 Dr. Reto Mantz

Erfahrungen mit dem Recht auf Waffengleichheit im einstweiligen Verfügungsverfahren

425 Dr. Maximilian Wanderwitz

Die Regulierung digitaler Überzeugungstechnologien

433 Sebastian Louven

Update zum Kartellrecht der Informationsgesellschaft

438 Constantin Film Produktion/EUIPO („Fack Ju Göhte“)

EuGH, Urteil vom 27.02.2020 – C-240/18 P

443 Ersatzteilinformation II

BGH, Urteil vom 30.01.2020 – I ZR 40/17

446 Inbox-Werbung

BGH, Beschluss vom 30.01.2020 – I ZR 25/19

452 Sportwetten in Gaststätten

BGH, Urteil vom 07.11.2019 – I ZR 42/19

456 Kulturchampignons II

BGH, Urteil vom 16.01.2020 – I ZR 74/16

459 Culatello di Parma

BGH, Urteil vom 12.12.2019 – I ZR 21/19

465 ÖKO-TEST I

BGH, Urteil vom 12.12.2019 – I ZR 173/16

470 ÖKO-TEST II

BGH, Urteil vom 12.12.2019 – I ZR 117/17

476 Kommentar von Dr. Ulrich Franz

zialität verwendet, entgegen besserer Kenntnis benutzt hat. Selbst wenn dies aber der Fall wäre, würde es den Einwand des Rechtsmissbrauchs nicht begründen.

- 57 b) Die Revision will einen Rechtsmissbrauch der Klägerin weiter darin erkennen, dass der Präsident, der Vize-Präsident und weitere Mitglieder der Klägerin noch während des Prozesses Culatello-Schinken unter der Bezeichnung „Culatello di Parma“ angeboten und vermarktet hätten. Damit hat sie keinen Erfolg.
- 58 aa) Allerdings kann im Einzelfall unter Berücksichtigung der Gesamtumstände eine rechtsmissbräuchliche Anspruchsverfolgung durch einen Verband vorliegen, wenn er zur Verfolgung überwiegend sachfremder Ziele selektiv nur gegen einen Außenstehenden vorgeht, entsprechende Wettbewerbsverstöße der eigenen Mitglieder jedoch planmäßig duldet (vgl. BGH, Urteil vom 17. August 2011 – I ZR 148/10, GRUR 2012, 411 Rn. 22 bis 24 = WRP 2012, 717 – Glücksspielverband).
- 59 bb) Das Berufungsgericht hat jedoch zu Recht angenommen, dass ein solcher Fall hier nicht vorliegt. Es hat ausgeführt, allein die Beklagte habe sich nach der Beanstandung durch die Klägerin geweigert, von der weiteren Vermarktung des Produkts Abstand zu nehmen, alle anderen Beteiligten, so auch die Unternehmen des Präsidenten und des Vize-Präsidenten der Klägerin, hätten das Produkt nicht weiter vertrieben und beworben.
- 60 Soweit Mitglieder der Klägerin die Verwendung der Bezeichnung „Culatello di Parma“ erst während des Prozesses nach entsprechender Aufforderung durch die Klägerin eingestellt haben, nachdem die Beklagte diese Verwendung aufgedeckt hatte, ergibt sich daraus entgegen der Ansicht der Revision noch kein rechtsmissbräuchliches Verhalten der Klägerin. Eine planmäßige Duldung der Wettbewerbsverstöße ihrer Mitglieder durch die Klägerin ist damit nicht belegt. Einem Verband steht es grundsätzlich frei, zunächst nur gegen einen Dritten und nicht auch gegen Verbandsmitglieder vorzugehen (vgl. BGH, Urteil vom 6. Mai 2004 – I ZR 275/01, GRUR 2004, 793, 795 [juris Rn. 45] = WRP 2004, 1024 – Sportlernahrung II, mwN).
- 61 III. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 – 283/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 21 = NJW 1983, 1257 – C. I. L. F. I. T.; Urteil vom 1. Oktober 2015 – C-452/14, GRUR Int. 2015, 1152 Rn. 43 – Doc Generici, mwN). Im Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des Unionsrechts, die nicht bereits durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt oder nicht zweifelsfrei zu beantworten ist. Insbesondere wirft der Streitfall nicht die bisher vom Gerichtshof noch nicht behandelte Frage auf, ob und unter welchen Voraussetzungen die Weiterbenutzung eines nicht eingetragenen, traditionellen geografischen Namens für die Bezeichnung eines Lebensmittels parallel zu einer geschützten Bezeichnung zu gestatten ist. „Culatello di Parma“ ist kein traditioneller Name für die Bezeichnung des Schinkenprodukts „Culatello“ (vgl. oben Rn. 48–51). Die vom Berufungsgericht als Grund für die Zulassung der Revision angeführte Frage, welches nationale Recht für die Bestimmung der Rechtsfolgen aus einer Verletzung der Grundverordnung anzuwenden ist, beantwortet sich ohne Weiteres aus Art. 13 Abs. 3 GrundVO (vgl. oben Rn. 24 f.). Schließlich ist auch die Frage, nach welchen Kriterien die Verkehrsauffassung des maßgeblichen europäischen Durchschnittsverbrauchers zu bestimmen ist, in der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union jedenfalls in dem für die Entscheidung des Streitfalls erforderlichen Maß geklärt (vgl. oben Rn. 36 f.).
- 62 IV. Danach ist die Revision gegen das Berufungsurteil auf Kosten der Beklagten (§ 97 Abs. 1 ZPO) zurückzuweisen.

Markenrecht

ÖKO-TEST I

VO (EG) Nr. 207/2009 Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. c, Art. 102 Abs. 1 S. 1; VO (EU) Nr. 2017/1001 Art. 9 Abs. 2 Buchst. c, Art. 130 Abs. 1 S. 1

BGH, Urteil vom 12.12.2019 – I ZR 173/16

Vorinstanzen: KG, 21.06.2016 – 5 U 136/15; LG Berlin, 08.09.2015 – 102 O 13/15
ECLI:DE:BGH:2019:121219UIZR173.16.0

a) Für eine Berücksichtigung von Investitionen bei der Beurteilung der Bekanntheit einer Marke ist nicht erforderlich, dass die Investitionen der Marke unmittelbar zugutekommen; es reicht vielmehr aus, dass die Marke – wie etwa im Falle von Publikationen unter Verwendung der Marke – mittelbar hiervon profitiert.

b) Die Prüfung einer gedanklichen Verknüpfung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV, bei der eine Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falls zu erfolgen hat, erfordert grundsätzlich auch Feststellungen dazu, ob das angegriffene Zeichen für mit der Markeneintragung identische, ähnliche oder unähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendet wird.

Tatbestand:

Die Klägerin gibt seit 1985 das Magazin „ÖKO-TEST“ heraus, in dem Waren- und Dienstleistungstests veröffentlicht werden. Sie ist Inhaberin der nachfolgend abgebildeten, am 21. März 2012 angemeldeten und am 31. August 2012 für die Dienstleistungen der Klasse 35

Verbraucherberatung und -aufklärung, Verbraucherinformation und -beratung bei der Auswahl von Waren und Dienstleistungen, insbesondere unter Verwendung von Test- und Untersuchungsergebnissen sowie mittels Qualitätsurteilen; Werbung in Bezug auf Produkteigenschaften, insbesondere unter Bezugnahme auf Untersuchungsergebnisse, wie Qualitätsurteile und Warentests

eingetragenen Unionsmarke Nr. 010745529 (Klagemarke):



Die Klägerin gestattet den Herstellern und Vertreibern der von ihr getesteten Produkte die Werbung mit dem ÖKO-TEST-Zeichen, wenn diese mit der Klägerin einen Vertrag schließen, der die Nutzungsbedingungen einschließlich der Vergütung regelt und für Verletzungen die Zahlung einer Vertragsstrafe durch den Nutzer vorsieht.

Die Beklagte betreibt den Versandhandel mit Waren. Sie hat mit der Klägerin keinen Lizenzvertrag geschlossen. Im Oktober 2014 bot die Beklagte in ihrem Internetportal die Babyartikel „NUK Trinkflasche FIRST CHOICE, PP 150 ml, Baby Blue“ und „MAM Beißring Bite&Brush, grün“ in der nachstehend abgebildeten Weise an. Diese Produkte waren von der Klägerin in einer anderen Farbgestaltung getestet worden. Neben den Produktpräsentationen befand sich jeweils eine Abbildung des „ÖKO-TEST“-

BGH: ÖKO-TEST I

Zeichens, das mit der Bezeichnung des getesteten Produkts, dem Testergebnis „sehr gut“ und der Fundstelle des Tests versehen war. Außerdem enthält das in der Werbung verwendete ÖKO-TEST-Zeichen unter dem Schriftzug „ÖKO-TEST“ in kleinerer Schrift den Zusatz „RICHTIG GUT LEBEN“.



- 4 Die Klägerin sieht in dieser Verwendung des „ÖKO-TEST“-Zeichens zur Werbung für die genannten Produkte eine Verletzung ihrer Rechte an der Klagemarke. Sie hat die Beklagte ohne Erfolg vorgerichtlich abgemahnt.
- 5 Die Klägerin hat beantragt,
 1. es der Beklagten unter Androhung der gesetzlich vorgesehenen Ordnungsmittel zu verbieten, die als „MAM Beißring Bite & Brush, grün“ sowie „NUK Trinkbecher FIRST CHOICE PP 150 ml, Baby Blue“ bezeichneten Produkte mit der als ÖKO-TEST-Siegel bekannten und im Register des HABM mit der Anmeldenummer 010745529 eingetragenen Marke – wie geschehen auf der Internetseite www.o.de – zu bewerben und/oder zu lassen;
 2. die Beklagte zu verurteilen, an sie 3.063,80 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 12. November 2014 zu zahlen.
- 6 Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass die Bezugnahme auf die konkrete Verletzungsform durch Einblendung der vorstehend abgebildeten Internetseiten ergänzt wird (KG, Urteil vom 21. Juni 2016 –

5 U 136/15, BeckRS 2016, 129190). Mit der vom Bundesgerichtshof zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Der Senat hat mit Beschluss vom 18. Januar 2018 das Verfahren 7 in entsprechender Anwendung von § 148 ZPO bis zu einer Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union in dem Verfahren C-690/17 ausgesetzt. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat in diesem Verfahren durch Urteil vom 11. April 2019 entschieden (C-690/17, GRUR 2019, 621 = WRP 2019, 863 – ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST]).

Entscheidungsgründe:

A. Das Berufungsgericht hat die geltend gemachten Ansprüche 8 als begründet angesehen und hierzu ausgeführt:

Der Unterlassungsantrag sei durch Bezugnahme auf die konkrete Verletzungsform hinreichend bestimmt. Der geltend gemachte Unterlassungsanspruch bestehe gemäß Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. c GMV. Die Klagemarke sei in der Europäischen Union bekannt. Die Beklagte habe ein der Klagemarke ähnliches Zeichen verwendet. Sie habe das Zeichen auch im Sinne des Bekanntheitsschutzes rechtsverletzend benutzt und die Wertschätzung der Klagemarke unlauter ausgenutzt.

B. Die Revision hat keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsantrag zu Recht als zulässig (dazu B I) und begründet (dazu B II) angesehen und die mit dem weiteren Klageantrag geltend gemachten Abmahnkosten zugesprochen (dazu B III).

I. Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsantrag zu Recht 11 als zulässig angesehen. Der Unterlassungsantrag ist insbesondere hinreichend bestimmt im Sinne des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

1. Nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO darf ein Unterlassungsantrag – 12 und nach § 313 Abs. 1 Nr. 4 ZPO eine darauf beruhende Verurteilung – nicht derart undeutlich gefasst sein, dass der Streitgegenstand und der Umfang der Prüfungs- und Entscheidungsbefugnis des Gerichts nicht mehr klar umrissen sind, der Beklagte sich deshalb nicht erschöpfend verteidigen kann und im Ergebnis dem Vollstreckungsgericht die Entscheidung darüber überlassen bleibt, was dem Beklagten verboten ist; der Mangel der Bestimmtheit des Klageantrags ist auch im Revisionsverfahren von Amts wegen zu beachten (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 7. März 2019 – I ZR 184/17, GRUR 2019, 746 Rn. 15 = WRP 2019, 874 – Energieeffizienzklasse III, mwN).

2. Das Berufungsgericht hat den in der Berufungsinstanz um die 13 Bezugnahme auf die konkreten Verletzungsformen ergänzten Klageantrag zu Recht als hinreichend bestimmt angesehen. Die Revision zeigt mit ihrer Rüge, der Beklagten solle nach dem Wortlaut des Antrags die Werbung „mit der als ÖKO-TEST-Siegel bekannten“ Klagemarke verboten werden, obwohl zum einen die Beklagte nicht die Klagemarke, sondern ein Siegel, das im Unterschied zur Klagemarke mit dem Zusatz „RICHTIG GUT LEBEN“ versehen sei, verwendet habe, und obwohl zum anderen die Bekanntheit der Klagemarke „als ÖKO-TEST-Siegel“ nicht ersichtlich sei, keinen Mangel der Bestimmtheit des Klageantrags auf. Die Nennung der Klagemarke und ihrer etwaigen Bekanntheit ist eine unschädliche Überbestimmung des Klageantrags (vgl. BGH, Urteil vom 10. Februar 2011 – I ZR 183/09, GRUR 2011, 340 Rn. 24 = WRP 2011, 459 – Irische Butter; Urteil vom 2. Februar 2012 – I ZR 81/10, GRUR 2012, 945 Rn. 24 = WRP 2012, 1222 – Tribenuronmethyl), dessen Gegenstand durch die Bezugnahme auf die konkrete Verletzungsformen in der Berufungsinstanz klargestellt worden ist.

- 14** II. Das Berufungsgericht hat die Voraussetzungen des von der Klägerin geltend gemachten Unterlassungsanspruchs gemäß Art. 102 Abs. 1 S. 1, Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke (GMV) und Art. 130 Abs. 1 S. 1, Art. 9 Abs. 2 Buchst. c der Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke (UMV) rechtsfehlerfrei bejaht.
- 15** 1. Ein auf Wiederholungsgefahr gestützter Unterlassungsanspruch ist nur begründet, wenn das beanstandete Verhalten sowohl zum Zeitpunkt seiner Vornahme rechtswidrig war als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung in der Revisionsinstanz rechtswidrig ist (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 17. Oktober 2018 – I ZR 136/17, GRUR 2019, 79 Rn. 16 = WRP 2019, 73 – Tork, mwN). An die Stelle der im Zeitpunkt der beanstandeten Handlungen im Oktober 2014 geltenden Art. 102 Abs. 1 S. 1 und Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. c GMV sind mit Wirkung vom 1. Oktober 2017 die Vorschriften des Art. 130 Abs. 1 S. 1 und des Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV getreten. Für den Streitfall erhebliche Rechtsänderungen sind hiermit nicht verbunden.
- 16** Art. 102 Abs. 1 S. 1 GMV und Art. 130 Abs. 1 S. 1 UMV regeln gleichermaßen, dass ein Unionsmarkengericht, das die Verletzung einer Unionsmarke feststellt, dem Beklagten die Fortsetzung der Verletzungshandlung verbietet, sofern dem nicht besondere Gründe entgegenstehen. Sowohl nach Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. c GMV als auch nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV umfasst das Markenrecht das Recht des Inhabers, Dritten zu verbieten, das Zeichen ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Unionsmarke identisch oder ihr ähnlich ist, die Unionsmarke in der Union bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Unionsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Dieser Schutz gilt, wie die Neufassung des Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV klargestellt hat, unabhängig davon, ob die mit dem Zeichen versehenen Waren oder Dienstleistungen mit denjenigen identisch sind oder denjenigen ähnlich oder nicht ähnlich sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist. Dies galt auch schon für Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. c GMV (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2009 – C-301/07, Slg. 2009, I-9429 = GRUR 2009, 1158 Rn. 19 [= WRP 2010, 92] – Pago International [Pago]), so dass insoweit durch die Neufassung der Vorschrift keine Rechtsänderung eingetreten ist.
- 17** 2. Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Bekanntheit der Klagemarke.
- 18** a) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klagemarke sei in der Europäischen Union bekannt. Den Senatsmitgliedern sei die Marke als Zeichen für die von einem bestimmten Unternehmen durchgeführten Tests bekannt. Die Bekanntheit könne auch schon zeitlich vor der Markeneintragung erworben werden. Es komme auch ein Imagetransfer dergestalt in Betracht, dass die Bekanntheit einer älteren Marke desselben Markeninhabers einer jüngeren Marke zugutekomme. Das eingereichte demoskopische Gutachten komme zu dem Ergebnis, dass die Klagemarke 61,7% der Gesamtbevölkerung bekannt sei. Die Klägerin habe in enormem Umfang in die Bekanntheit der Klagemarke investiert, wie sich schon an den seit über 25 Jahren von ihr finanzierten Tests und deren Publikation in der ebenso lang vertriebenen Zeitschrift zeige. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.
- 19** b) Eine Marke ist bekannt im Sinne von Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV, wenn sie über einen gewissen Grad an Bekanntheit beim maßgeblichen Publikum verfügt. Dieses Publikum ist nach der unter der betreffenden Marke vermarkteten Ware oder Dienstleistung zu bestimmen; der erforderliche Bekanntheitsgrad ist als erreicht anzusehen, wenn die Marke einem bedeutenden Teil dieses Publikums bekannt ist (EuGH, GRUR 2019, 621 Rn. 47 [= WRP 2019, 863] – ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST], mwN). Insofern kann nicht verlangt werden, dass die Marke einem bestimmten Prozentsatz dieses Publikums bekannt ist (EuGH, GRUR 2009, 1158 Rn. 24 [= WRP 2010, 92] – Pago International [Pago]). Ferner genügt es, wenn ein bedeutender Teil des maßgeblichen Publikums dieses Zeichen kennt; es ist nicht erforderlich, dass dem Publikum die Eintragung dieses Zeichens als Marke bekannt ist (EuGH, GRUR 2019, 621 Rn. 49 [= WRP 2019, 863] – ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST]). Bekanntheit der Unionsmarke in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets, das dem Gebiet eines Mitgliedstaats entsprechen kann, reicht für die Annahme einer Bekanntheit der fraglichen Unionsmarke in der gesamten Union aus (EuGH, GRUR 2019, 621 Rn. 50 [= WRP 2019, 863] – ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST], mwN).
- Bei der Prüfung dieser Voraussetzung hat das nationale Gericht **20** alle relevanten Umstände des Falls zu berücksichtigen, also insbesondere den Marktanteil der Marke, die Intensität, die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie den Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (EuGH, GRUR 2009, 1158 Rn. 25 [= WRP 2010, 92] – Pago International [Pago], mwN).
- Die Feststellung der Bekanntheit der Klagemarke obliegt im **21** Wesentlichen dem Tatgericht. Tatsachen, aus denen sich die Bekanntheit einer Marke ergibt, können allgemein geläufig und deshalb offenkundig im Sinne des § 291 ZPO sein. Dazu rechnet auch, dass die Marke während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt (vgl. BGH, Urteil vom 2. April 2015 – I ZR 59/13, BGHZ 205, 22 Rn. 10 [= WRP 2015, 1343] – Springender Pudel, mwN).
- c) Die Beurteilung des Berufungsgerichts steht mit diesen Maßstäben im Einklang. **22**
- aa) Die Revision rügt, das Berufungsgericht habe die Bekanntheit **23** der Klagemarke letztlich allein damit begründet, dass sie den Mitgliedern des Berufungsgerichts bekannt sei und habe keine Feststellungen zu den tatsächlichen Umständen getroffen, aus denen sich die Bekanntheit der Klagemarke ergeben könnte. Hiermit dringt die Revision nicht durch. Das Berufungsgericht hat die Bekanntheit der Klagemarke mit Blick auf die seit über 25 Jahren erfolgende Publikation von Testergebnissen unter dem „ÖKO-Test“-Zeichen und den erheblichen Umfang der dieser Tätigkeit zugrundeliegenden Investitionen bejaht. Entgegen der Ansicht der Revision sind Investitionen, die die Klägerin für die Publikation von Testergebnissen unter dem „ÖKO-TEST“-Zeichen aufgewendet hat, als Investitionen zur Förderung ihrer Marke berücksichtigungsfähig. Für eine Berücksichtigung von Investitionen bei der Beurteilung der Bekanntheit einer Marke ist nicht erforderlich, dass die Investitionen der Marke unmittelbar zugutekommen. Es reicht vielmehr aus, dass die Marke mittelbar hiervon profitiert.
- bb) Ohne Erfolg wendet sich die Revision auch dagegen, dass das **24** Berufungsgericht die Ergebnisse der im Frühjahr 2015 durchgeführten Verkehrsbefragung berücksichtigt hat. Methodische Mängel der demoskopischen Fragestellung vermag die Revision nicht aufzuzeigen.
- Bei der Bewertung der Umfrageergebnisse braucht nicht **25** entschieden zu werden, ob das Berufungsgericht zu Recht eine Bestätigung seiner Bekanntheitsannahme darin gesehen hat, dass die Klagemarke 61,7% der Gesamtbevölkerung bekannt ist. Jedenfalls wird die Annahme des Berufungsgerichts von dem Umstand gestützt, dass nach dem Inhalt der Befragung 50,3% der Angehörigen des betroffenen Adressatenkreises, zu dem Käufer und Leser von Verbrauchermagazinen gehören, das Zeichen als

Kennzeichnungsmittel wahrnehmen. Dieser Wert setzt sich zusammen aus 36,4% der Befragten, die das Zeichen als Hinweis auf Testergebnisse „eines ganz bestimmten Unternehmens“ ansehen, 0,1% der Befragten, die von einer wirtschaftlichen Verbindung mehrerer unterschiedlicher Unternehmen ausgehen, und 19,5% der Befragten, die zwar zunächst keinen Unternehmenshinweis erkannt haben, jedoch nach einer weiteren offenen Aufklärungsfrage Angaben gemacht haben, die auf einen Alleinstellungshinweis hindeuten. Abzuziehen sind 5,7% namentliche Fehlzuordnungen (hierzu vgl. BGH, Beschluss vom 17. Oktober 2013 – I ZB 65/12, GRUR 2014, 483 Rn. 36 = WRP 2014, 438 – test, mwN). Der durch diese Befragung ermittelte Bekanntheitsgrad von 50,3% der Klagemarke ist für die Annahme von Bekanntheit im Sinne von Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV mehr als ausreichend (vgl. zur Annahme von Bekanntheit bei deutlich niedrigeren Werten BGH, Urteil vom 2. Juni 2016 – I ZR 75/15, GRUR 2017, 75 Rn. 37 = WRP 2017, 74 – Wunderbaum II).

26 3. Das Berufungsgericht hat im Ergebnis zu Recht auch eine rechtsverletzende Benutzung im Sinne des Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV bejaht.

27 a) Das Berufungsgericht hat angenommen, das Publikum verknüpfe das von der Beklagten verwendete Logo gedanklich mit der bekannten Klagemarke, weil es die Verwendung des der Klagemarke sehr ähnlichen Logos dahin verstehe, dass die beworbenen Produkte von der Klägerin als Markeninhaberin getestet worden seien. Ob damit eine Verwendung für die beworbenen Produkte oder für die Dienstleistung „Verbraucherberatung“ erfolgt sei, könne offenbleiben, weil der Bekanntheitsschutz auch eingreife, wenn ein mit der bekannten Marke identisches oder ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt werde, die den Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen sei, lediglich ähnlich seien. Diese Sichtweise hat im Ergebnis Bestand.

28 b) Eine rechtsverletzende Benutzung eines mit der bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens nach Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV setzt voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise die einander gegenüberstehenden Zeichen gedanklich miteinander verknüpfen (vgl. (EuGH, Urteil vom 23. Oktober 2003 – C-408/01, GRUR 2004, 58 Rn. 29 – Adidas Salomon und Adidas Benelux [Drei-Streifen-Motiv]; Urteil vom 10. April 2008 – C-102/07, Slg. 2008, I-2439 = GRUR 2008, 503 Rn. 41 [= WRP 2008, 767] – adidas und adidas Benelux [Drei-Streifen-Motiv]; BGH, Urteil vom 3. Februar 2005 – I ZR 159/02, GRUR 2005, 583, 584 [juris Rn. 15] = WRP 2005, 896 – Lila-Postkarte; Urteil vom 17. August 2011 – I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 Rn. 54 = WRP 2011, 1454 – TÜV II; Urteil vom 23. September 2015 – I ZR 105/14, BGHZ 207, 71 Rn. 32 [= WRP 2015, 1477] – Goldbären). Die im Wesentlichen dem Tatgericht obliegende Beurteilung der Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung gegeben ist (vgl. BGH, GRUR 2011, 1043 Rn. 55 [= WRP 2011, 1454] – TÜV II), hat unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falls zu erfolgen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (vgl. EuGH, GRUR 2004, 58 Rn. 30 – Adidas Salomon und Adidas Benelux [Drei-Streifen-Motiv]; GRUR 2008, 503 Rn. 41 [= WRP 2008, 767] – adidas und adidas Benelux [Drei-Streifen-Motiv]; EuGH, Urteil vom 27. November 2008 – C-252/07, Slg. 2008, I-8823 = GRUR 2009, 56 Rn. 41 f. – Intel Corporation [INTEL/INTELMARK]; Urteil vom 24. März 2011 – C-552/09, Slg. 2011, I-2063 = GRUR Int. 2011, 500 Rn. 56 – Ferrero/

HABM [TiMi KINDERJOGHURT/KINDER]). Bei fehlender Zeichenähnlichkeit kommt ein Anspruch nach Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV nicht in Betracht (vgl. zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG BGH, Urteil vom 19. Februar 2004 – I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 597 [juris Rn. 53] = WRP 2004, 909 – Ferrari-Pferd; Urteil vom 2. April 2009 – I ZR 78/06, GRUR 2009, 672 Rn. 49 = WRP 2009, 824 – OSTSEE-POST; BGHZ 207, 71 Rn. 32 [= WRP 2015, 1477] – Goldbären).

c) Die Würdigung des Berufungsgerichts entspricht diesen **29** Grundsätzen.

aa) Die Annahme, zwischen der Klagemarke und dem von der Beklagten verwendeten Zeichen bestehe eine hochgradige Ähnlichkeit, weil letzteres sich nur durch den in kleiner Schriftgröße gehaltenen Zusatz „RICHTIG GUT LEBEN“ unterhalb des Schriftzugs „ÖKO-TEST“ von der Marke unterscheidet, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.

bb) Nicht zu beanstanden ist weiter, dass das Berufungsgericht seiner Entscheidung die Unähnlichkeit der betroffenen Waren und Dienstleistungen zugrunde gelegt hat. **31**

(1) Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob die Beklagte das Zeichen für mit den eingetragenen Dienstleistungen identische, ähnliche oder unähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendete. Feststellungen hierzu sind für die Anwendung des Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. c GMV und des Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV grundsätzlich erforderlich. Zwar kommt es für den Tatbestand des Bekanntheitsschutzes auf die Ähnlichkeit zwischen Unionsmarke und verwendetem Zeichen an, nicht aber auf die Identität, Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit der für die Marke eingetragenen und von der Zeichenverwendung betroffenen Waren oder Dienstleistungen. Im Rahmen der umfassenden Würdigung der Einzelfallumstände, die im Rahmen der Prüfung vorzunehmen ist, ob eine rechtsverletzende Benutzung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV vorliegt, sind jedoch auch die Art der betroffenen Waren oder Dienstleistungen und der Grad ihrer Nähe zu berücksichtigen (vgl. oben Rn. 28). **32**

Mangels entgegenstehender Feststellungen des Berufungsgerichts ist zugunsten der Beklagten davon auszugehen, dass sie mit der Zeichenverwendung nicht selbst die Dienstleistung der Verbraucherberatung vornahm, sondern lediglich auf das Ergebnis des von der Klägerin erbrachten Tests hinwies, mithin weder eine identische noch eine ähnliche Dienstleistung erbrachte. Auch das Berufungsgericht hat für seine Prüfung eine Unähnlichkeit der Dienstleistungen unterstellt. **33**

(2) Es bestehen im Streitfall im Übrigen auch keine Anzeichen dafür, dass die Beklagte sich durch Anbringung des Testsiegels in den Augen der Öffentlichkeit als Fachmann für den Bereich des Warentests darstellen will oder dass eine spezifische und unlösbare Verbindung zwischen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit, der Herstellung und Vermarktung von Waren, und der Tätigkeit der Klägerin besteht. Vielmehr ist davon auszugehen, dass das der Klagemarke ähnliche Zeichen in der Produktwerbung der Beklagten nur zu dem Zweck angebracht ist, die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf die Qualität dieser Produkte zu lenken und auf diese Weise den Verkauf der Waren der Beklagten zu fördern. Ein Händler, der im Rahmen seines Warenangebots über die Eigenschaften einer Ware wie deren Bewertung im Rahmen eines von Dritten durchgeführten Tests informiert, erbringt neben der Handelsdienstleistung nicht zugleich die Dienstleistung der Verbraucherberatung und -information (vgl. EuGH, GRUR 2019, 621 Rn. 33 [= WRP 2019, 863] – ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST]). **34**

(3) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, der Verkehr verstehe das von der Beklagten verwendete Zeichen nicht als Marke, weil er nicht annehme, die so gekennzeichneten Produkte stammten **35**

von der Klägerin oder stünden auch nur mit ihr in Verbindung; vielmehr ordne der Verkehr die Produkte der Beklagten oder den Herstellern zu und sehe das verwendete Zeichen nur als ergänzende Produktinformation an.

- 36** Zum einen setzt die Verletzung einer bekannten Marke nicht voraus, dass der Verkehr in dem angegriffenen Zeichen eine Marke sieht und annimmt, die damit gekennzeichneten Produkte stammten vom Inhaber der Marke oder einem mit ihm verbundenen Unternehmen. Eine bekannte Marke kann selbst dann verletzt sein, wenn der Verkehr das angegriffene Zeichen lediglich als Verzierung auffasst, sofern eine gedankliche Verknüpfung mit der Marke erfolgt (vgl. EuGH, GRUR 2004, 58 Rn. 38 bis 41 – Adidas Salomon und Adidas Benelux [Drei-Streifen-Motiv]). Zum anderen erfordert die Verletzung einer bekannten Marke nicht, dass die Markenfunktionen der bekannten Marke durch die Verwendung des angegriffenen Zeichens beeinträchtigt werden. Es genügt vielmehr, wenn dadurch die Wertschätzung der bekannten Marke ausgenutzt oder beeinträchtigt wird. Eine solche Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung kommt bereits dann in Betracht, wenn durch die Verwendung des angegriffenen Zeichens eine gedankliche Verknüpfung zur bekannten Marke hergestellt wird. Der Charakter der Klagemarke als Testsiegel steht einer rechtsverletzenden Benutzung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV nicht entgegen (vgl. EuGH, GRUR 2019, 621 Rn. 53 [= WRP 2019, 863] – ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST]).
- 37** cc) Die Annahme des Berufungsgerichts, die Klagemarke sei bekannt im Sinne von Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden (s. Rn. 22 ff.).
- 38** dd) Die Annahme des Berufungsgerichts, der Verkehr stelle eine gedankliche Verknüpfung mit der Klagemarke her, weil er annehme, die Klägerin habe die mit dem Testsiegel beworbenen Produkte getestet, ist danach frei von Rechtsfehlern. Die Beklagte vermittelt dem Verkehr eine Information über die Beschaffenheit oder die Qualität des von ihr vertriebenen Produkts und bezieht sich hierzu auf die unter der bekannten Marke der Klägerin erbrachte Dienstleistung des Warentests. Im Rahmen der Gesamtbetrachtung wiegen die Bekanntheit der Klagemarke und die hohe Zeichenähnlichkeit so schwer, dass die Unähnlichkeit der betroffenen Waren und Dienstleistungen der Annahme einer gedanklichen Verknüpfung nicht entgegensteht.
- 39** 4. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht angenommen, dass die angegriffene Zeichenverwendung die Wertschätzung der Klagemarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
- 40** a) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, die Beklagte versuche, zur Steigerung ihrer Umsätze vom positiven Markenimage zu profitieren. Der Verkehr vertraue dem Testsiegel der Klägerin insbesondere unter dem Aspekt Umweltverträglichkeit und Gesundheit. Diese Wertschätzung beute die Beklagte unlauter aus. Die Klägerin sei darauf angewiesen, zur Aufrechterhaltung des guten Rufes der Marke die Benutzung ihrer Marke durch Vertrieber von Produkten zu kontrollieren, um Missbräuchen oder missverständlichen Werbemaßnahmen vorzubeugen. Die Zeichenverwendung im Streitfall signalisiere dem Verbraucher, es sei nicht nur ein Test erfolgt, sondern die Klägerin kontrolliere die Werbung für das konkret angebotene Produkt. Der Klägerin müsse die Entscheidung darüber vorbehalten bleiben, ob die beworbenen Produkte als von der Klägerin getestet dargestellt werden dürften. Die Beklagte habe keinen Anspruch auf unentgeltliche Werbehilfe durch die Klägerin. Diese Würdigung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.
- b) Bei der Prüfung, ob die Benutzung eines Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt, ist eine umfassende Beurteilung aller relevanten Umstände des konkreten Falls vorzunehmen, insbesondere des Ausmaßes der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft der Marke, des Grades der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen sowie der Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und des Grades ihrer Nähe. Eine Ausnutzung oder Beeinträchtigung liegt umso eher vor, je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Marke sind. Je unmittelbarer und stärker die Marke von dem Zeichen in Erinnerung gerufen wird, desto größer ist die Gefahr, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009 – C-487/07, Slg. 2009, I-5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 44 [= WRP 2009, 930] – L'Oréal u.a.).
- Versucht ein Dritter, sich durch die Verwendung eines mit einer bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und, ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen, so ist der sich aus dieser Verwendung ergebende Vorteil als eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke anzusehen (vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 49 [= WRP 2009, 930] – L'Oréal u.a.; EuGH, Urteil vom 6. Februar 2014 – C-65/12, GRUR 2014, 280 Rn. 52 – Leidseplein Beheer und De Vries [Bull Dog/Red Bull]; BGH, Urteil vom 31. Oktober 2013 – I ZR 49/12, GRUR 2014, 378 Rn. 33 = WRP 2014, 445 – OTTO CAP).
- c) Die Würdigung des Berufungsgerichts steht mit diesen Grundsätzen in Einklang.
- aa) Die Revision macht geltend, die Beklagte nutze dadurch, dass sie das angegriffene Zeichen dazu verwende, ihre Kunden auf die von der Klägerin vorgenommenen Tests und die gute Bewertung der angebotenen Produkte hinzuweisen, nicht eine besondere Wertschätzung der Klagemarke aus. Die Klagemarke sei zu einer Verwendung in der Werbung völlig ungeeignet, weil sie keine Angaben über die durchgeführten Tests enthalte. Damit hat die Revision keinen Erfolg. Dass die Klagemarke im Unterschied zum angegriffenen Zeichen keine Angaben über Testergebnis und -fundstelle aufweist, steht zwar der Annahme einer Zeichenidentität entgegen. Diese ist jedoch, wie das Berufungsgericht zutreffend erkannt hat, für die Annahme des Bekanntheitsschutzes nicht erforderlich.
- bb) Die Revision rügt weiter, das Berufungsgericht habe bei der Beurteilung, ob die Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung unlauter erfolgt sei, ausschließlich auf die Interessen der Klägerin abgestellt und die Interessen der Beklagten und die Bedeutung des Testsiegels für die angesprochenen Verkehrskreise außer Acht gelassen. Auch damit hat sie keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat die Umstände des vorliegenden Einzelfalls umfassend gewürdigt und hierbei das Interesse der angesprochenen Verkehrskreise an der Produktinformation und das Interesse der Beklagten, ihre Kunden auf die gute Bewertung ihrer Produkte durch die Klägerin hinzuweisen, nicht außer Acht gelassen. Das Berufungsgericht hat das Interesse der Klägerin daran, die Werbung mit ihrer Marke daraufhin zu kontrollieren, ob sie ihren testbezogenen Maßstäben genügt, höher bewertet. Das ist im Hinblick darauf, dass die Klägerin erhebliche wirtschaftliche Anstrengungen für die Schaffung und Erhaltung der Bekanntheit

BGH: ÖKO-TEST II

ihrer Marke unternommen hat und die Beklagte sich die daraus resultierende Werbewirkung der Marke ohne finanziellen Beitrag zunutze macht, nicht zu beanstanden.

- 46 Ohne Erfolg macht die Revision daher auch geltend, dass die Verwendung des angegriffenen Zeichens als Hinweis auf die Eigenschaften der beworbenen Ware zulässig sei. Es trifft zwar zu, dass die Wertungen des Freistellungstatbestands des Art. 12 GMV und des Art. 14 UMV – insbesondere die Frage, ob die Benutzung des Zeichens durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht – im Rahmen des Bekanntheitsschutzes bei der Prüfung zum Tragen kommen können, ob Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt werden (vgl. zu § 23 MarkenG BGH, GRUR 2011, 1043 Rn. 65 [= WRP 2011, 1454] – TÜV II; BGH, Urteil vom 28. Juni 2018 – I ZR 236/16, GRUR 2019, 165 Rn. 22 = WRP 2019, 200 – keine-vorwerk-vertretung). Das Interesse der Beklagten, in der Werbung auf ein positives Testergebnis hinzuweisen, hat nach der rechtsfehlerfreien Würdigung des Berufungsgerichts jedoch hinter dem Interesse der Klägerin daran zurückzustehen, die Werbung mit der Klagemarke auf die Einhaltung der testbezogenen Maßstäbe zu kontrollieren.
- 47 cc) Die Revision beanstandet zu Unrecht, das Berufungsgericht habe nicht geprüft, ob die angegriffene Zeichenverwendung die Gefahr einer Änderung des Verbraucherverhaltens begründe. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union erfordert die Verletzung einer bekannten Marke durch Beeinträchtigung ihrer Unterscheidungskraft den Nachweis, dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, für die die Klagemarke eingetragen ist, infolge der Benutzung des angegriffenen Zeichens geändert hat oder dass die ernsthafte Gefahr einer künftigen Änderung dieses Verhaltens besteht (vgl. EuGH, GRUR 2009, 56 Rn. 77 – Intel Corporation [INTEL/INTELMARK]). Das Berufungsgericht hat hierzu allerdings festgestellt, dass die Aufrechterhaltung des Rufs der Marke, die für die Durchführung vertrauenswürdiger Tests stehe, es erforderlich mache, die Markennutzung durch Warenanbieter zu kontrollieren und Missbräuchen entgegenzuwirken. Leidet das Ansehen der Marke, weil in der Produktwerbung Testergebnisse unter dem Logo der Klägerin ohne ihre Erlaubnis abgebildet werden und die Einhaltung der von ihr für die Testwerbung geforderten Maßstäbe nicht gesichert ist, so folgt hieraus ohne Weiteres eine hinreichende Gefahr, dass Verbraucher sich bei ihrer Kaufentscheidung in abnehmendem Maße vom Logo der Klägerin beeinflussen lassen.
- 48 III. Die Revision bleibt schließlich ohne Erfolg, soweit das Berufungsgericht der Klägerin einen Anspruch auf Erstattung vorgerichtlicher Abmahnkosten zuerkannt hat.
- 49 1. Grundlage für den Anspruch auf Erstattung der Kosten für die Abmahnung wegen der Verletzung einer Unionsmarke sind die Bestimmungen der §§ 670, 683, 677 BGB (BGH, Urteil vom 7. März 2019 – I ZR 61/18, GRUR 2019, 953 Rn. 15 = WRP 2019, 1186 – Kühlergrill). Für die Prüfung ist auf den Zeitpunkt der Abmahnung abzustellen (BGH, Urteil vom 25. April 2019 – I ZR 93/17, GRUR 2019, 754 Rn. 12 = WRP 2019, 883 – Prämiensparverträge, mwN).
- 50 2. Das Berufungsgericht hat den Anspruch auf Abmahnkostenerstattung rechtsfehlerfrei zugesprochen. Die Revision rügt ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe keine Feststellungen zur Bekanntheit der Klagemarke im Zeitpunkt der Abmahnung getroffen. Das Berufungsgericht ist ersichtlich davon ausgegangen, dass im Zeitpunkt der Abmahnung nach der im Oktober 2014 erfolgten Werbung der Beklagten die Voraussetzungen des Be-

kanntheitsschutzes der Klagemarke bereits in im Wesentlichen gleicher Weise vorlagen wie im Zeitpunkt des Schlusses der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung im Juni 2016. Diese Beurteilung ist frei von Rechtsfehlern. Zum einen ist die Klagemarke nach den Feststellungen des Berufungsgerichts bereits seit geraumer Zeit bekannt. Zum anderen beruht die von der Klägerin vorgelegte Verkehrsumfrage, die die Beurteilung des Berufungsgerichts stützt, auf einer im April und Mai 2015 und somit nur etwa ein halbes Jahr nach dem Zeitpunkt der beanstandeten Werbung durchgeführten Erhebung. Anderweitige, gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts sprechende Umstände sind weder ersichtlich noch werden sie von der Revision aufgezeigt. Einwendungen gegen die zuerkannte Höhe des Zahlungsanspruchs hat die Revision nicht erhoben.

- C. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 – 283/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 21 = NJW 1983, 1257 – Cilfit u. a.; Urteil vom 1. Oktober 2015 – C-452/14, GRUR Int. 2015, 1152 Rn. 43 – Doc Generici, mwN). Im Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des Unionsrechts, die nicht bereits durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt oder nicht zweifelsfrei zu beantworten ist.
- D. Danach ist die Revision auf Kosten der Beklagten zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. **52**

Markenrecht

ÖKO-TEST II

VO (EG) Nr. 207/2009 Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. a und c, Art. 102 Abs. 1 S. 1; VO (EU) Nr. 2017/1001 Art. 9 Abs. 2 Buchst. c, Art. 130 Abs. 1 S. 1

BGH, Urteil vom 12.12.2019 – I ZR 117/17

Vorinstanzen: OLG Koblenz, 22.06.2017 – 6 U 198/17; LG Koblenz, 25.01.2017 – 1 HKO 21/15

ECLI:DE:BGH:2019:121219UIZR117.17.0

a) Zwischen einer Marke, die ein Testlogo darstellt, und einem Zeichen, das dieses um die Angaben zum Testergebnis und der Fundstelle ergänzte Testlogo wiedergibt, besteht keine Zeichenidentität, wenn die hinzugefügten beschreibenden Angaben nicht so geringfügig sind, dass sie dem Durchschnittsverbraucher entgehen können.

b) Ein Händler, der im Rahmen seines Warenangebots über die Eigenschaften einer Ware wie deren Bewertung in einem von Dritten durchgeführten Test informiert, erbringt neben der Handelsdienstleistung nicht zugleich die Dienstleistung der Verbraucherberatung und -information.

Tatbestand:

Die Klägerin gibt seit dem Jahr 1985 das Magazin „ÖKO-TEST“ **1** heraus, in dem Waren- und Dienstleistungstests veröffentlicht werden. Sie ist Inhaberin der nachfolgend abgebildeten, am 21. März 2012 angemeldeten und am 31. August 2012 für die Dienstleistungen der Klasse 35

Verbraucherberatung und -aufklärung, Verbraucherinformation und -beratung bei der Auswahl von Waren und Dienstleistungen, insbesondere unter Verwendung von Test- und Untersuchungsergebnissen sowie mittels Qualitätsurteilen; Werbung in Bezug auf Produkteigenschaften, insbesondere unter Bezugnahme auf Untersuchungsergebnisse, wie Qualitätsurteile und Warentests

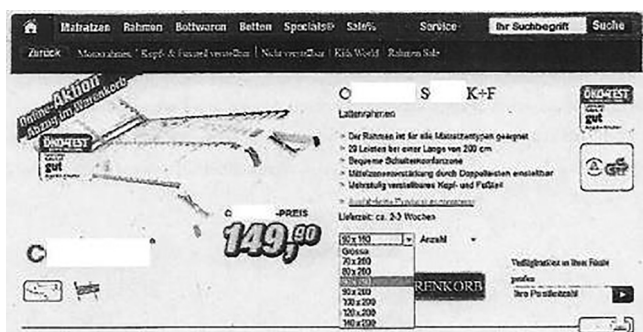
eingetragenen Unionsmarke Nr. 010745529 (Klagemarke):



- 2 Die Klägerin gestattet den Herstellern und Vertreibern der von ihr getesteten Produkte die Werbung mit dem ÖKO-TEST-Zeichen, wenn diese mit ihr einen entgeltlichen Lizenzvertrag schließen, in dem die Bedingungen für die Nutzung des Zeichens geregelt sind.
- 3 Die Beklagte ist Versandhändlerin. Sie hat mit der Klägerin keinen Lizenzvertrag geschlossen.
- 4 Im November 2013 bot die Beklagte auf ihrer Internet-Seite ein Kopfkissen und einen Lattenrahmen in der im Antrag abgebildeten Weise an. Das in der Werbung verwendete ÖKO-TEST-Zeichen enthielt unter dem Schriftzug „ÖKO-TEST“ in kleinerer Schrift den Zusatz „RICHTIG GUT LEBEN“. Der Lattenrost und das Kopfkissen waren von der Klägerin jeweils nur in einer der angebotenen Größen getestet worden.
- 5 Die Klägerin hält die Zeichenverwendung durch die Beklagte für eine Verletzung der Klagemarke und hat die Beklagte ohne Erfolg vorgerichtlich abgemahnt.
- 6 Die Klägerin hat beantragt,
 1. es der Beklagten unter Androhung der gesetzlich vorgesehenen Ordnungsmittel zu verbieten, in der Bundesrepublik Deutschland im geschäftlichen Verkehr zur Bewerbung der Produkte „C. Kissen A.“ und „C. S. K+F“ die als „ÖKO-TEST“-Label bekannte Gemeinschaftsmarke Nr. 010745529 der Klägerin zu verwenden, insbesondere, wenn dies wie folgt geschieht:



und/oder



2. die Beklagte zu verurteilen, an sie 984,60 € nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 4. März 2014 zu zahlen.

Die Beklagte hat Widerklage mit dem Antrag erhoben, die Klagemarke für nichtig zu erklären. Das Landgericht hat der Klage stattgegeben und die Widerklage abgewiesen. Die dagegen gerichtete Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht durch Beschluss nach § 522 Abs. 2 ZPO zurückgewiesen. Mit der vom Senat nur hinsichtlich der Klage zugelassenen Revision verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Der Senat hat mit Beschluss vom 20. November 2018 das Verfahren in entsprechender Anwendung von § 148 ZPO bis zu einer Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union in dem Verfahren C-690/17 ausgesetzt. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat in diesem Verfahren durch Urteil vom 11. April 2019 entschieden (C-690/17, GRUR 2019, 621 = WRP 2019, 863 – ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST]).

Entscheidungsgründe:

A. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stehe gegen die Beklagte ein Anspruch auf Unterlassung der Verwendung des ÖKO-TEST-Zeichens zur Bewerbung der in Rede stehenden Produkte gemäß Art. 102 Abs. 1 S. 1, Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. a und c GMV zu. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Zwischen dem Zeichen der Klägerin und dem von der Beklagten verwendeten Zeichen bestehe Identität. Die Beklagte verwende das Zeichen für eine Dienstleistung, die mit derjenigen identisch sei, für die die Klagemarke eingetragen sei, nämlich für Verbraucherberatung und -aufklärung, insbesondere unter Verwendung von Test- und Untersuchungsergebnissen sowie mittels Qualitätsurteilen. Die Beklagte habe das identische Zeichen auch markenmäßig verwendet. Die Markenverwendung sei ohne Zustimmung der Klägerin erfolgt, weil die Beklagte mit der Klägerin keinen entgeltlichen Gestattungsvertrag geschlossen habe. Der Unterlassungsanspruch sei ferner auch unter dem Gesichtspunkt des Schutzes einer bekannten Marke begründet.

B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision hat im Wesentlichen keinen Erfolg. Der Unterlassungsantrag ist zulässig (dazu B I). Die beanstandete Zeichennutzung verstößt entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht gegen Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke (GMV; dazu B II). Es besteht jedoch ein auf die konkreten Verletzungsformen bezogener Unterlassungsanspruch der Klägerin gemäß Art. 102 Abs. 1 S. 1, Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. c GMV und Art. 130 Abs. 1 S. 1, Art. 9 Abs. 2 Buchst. c der Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke (UMV; dazu B III), so dass das Berufungsgericht zu Recht auch den Anspruch auf Abmahnkostensersatz zuerkannt hat (dazu B IV).

I. Der Unterlassungsantrag ist zulässig, insbesondere hinreichend bestimmt.

1. Nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO darf ein Unterlassungsantrag – und nach § 313 Abs. 1 Nr. 4 ZPO eine darauf beruhende Verurteilung – nicht derart undeutlich gefasst sein, dass der Streitgegenstand und der Umfang der Prüfungs- und Entscheidungsbefugnis des Gerichts nicht klar umrissen sind, der Beklagte sich deshalb nicht erschöpfend verteidigen kann und im Ergebnis dem Vollstreckungsgericht die Entscheidung darüber überlassen bleibt, was dem Beklagten verboten ist. Der Mangel der Bestimmtheit des Klageantrags ist auch im Revisionsverfahren

BGH: ÖKO-TEST II

von Amts wegen zu beachten (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 7. März 2019 – I ZR 184/17, GRUR 2019, 746 Rn. 15 = WRP 2019, 874 – Energieeffizienzklasse III, mwN).

- 14 2. Der vorliegende Unterlassungsantrag ist auf das Verbot gerichtet, in der Bundesrepublik Deutschland im geschäftlichen Verkehr zur Bewerbung der Produkte „C. Kissen A.“ und „C. S. K+F“ die als „ÖKO-TEST“-Label bekannte Unionsmarke Nr. 01 0745529 der Klägerin zu verwenden, insbesondere, wenn dies wie in den eingeblendeten Abbildungen geschieht. Damit ist der Antrag hinreichend bestimmt.
- 15 a) Der mit „insbesondere“ eingeleitete Teil eines Unterlassungsantrags dient zum einen der Erläuterung des in erster Linie beantragten abstrakten Verbots, indem er beispielhaft verdeutlicht, was unter der im abstrakten Antragsteil genannten Form zu verstehen ist. Zum anderen kann der Kläger auf diese Weise deutlich machen, dass Gegenstand seines Begehrens nicht allein ein umfassendes, abstrakt formuliertes Verbot ist, sondern dass er – falls er insoweit nicht durchdringt – jedenfalls die Unterlassung des konkret beanstandeten Verhaltens begehrt, wobei allerdings auch dieser „insbesondere“-Zusatz den allgemeinen Regeln unterliegt und deshalb dem Bestimmtheitsgebot entsprechen muss (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 5. November 2015 – I ZR 50/14, GRUR 2016, 705 Rn. 13 = WRP 2016, 869 – ConText, mwN).
- 16 Wählt der Kläger eine Verallgemeinerungsform, deren abstrakter Inhalt die „insbesondere“-Variante nicht mehr umfasst, kann der Klage nicht mit diesem Antrag stattgegeben werden, weil die mit „insbesondere“ beginnenden Teile des Klageantrags keinen eigenen Streitgegenstand enthalten und daher nicht als echte Hilfsanträge anzusehen sind. Vielmehr ist in einem solchen Fall der gesamte Antrag wegen Widersprüchlichkeit unbestimmt (BGH, GRUR 2016, 705 Rn. 13 [= WRP 2016, 869] – ConText, mwN; vgl. Büscher in Fezer/Büscher/Obergfell, UWG, 3. Aufl., § 12 Rn. 302; Köhler in Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 37. Aufl., § 12 Rn. 2.46; Schwippert in Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 12. Aufl., Kap. 51 Rn. 40).
- 17 b) Im Streitfall ist der Unterlassungsantrag danach hinreichend bestimmt. Der abstrakte Antragsteil ist seinem Sinn nach nicht auf die Verwendung mit der Klagemarke identischer Zeichen beschränkt. Er ist vielmehr unter Berücksichtigung der Ausführungen in der Klageschrift dahingehend zu verstehen, dass die Klägerin sich gegen sämtliche Handlungen wendet, die ihre Klagemarke verletzen. Durch den „insbesondere“-Zusatz hat die Klägerin deutlich gemacht, gegen welche Handlungen sich der abstrakte Antragsteil jedenfalls richtet, nämlich gegen die Verwendung von Zeichen in der dargestellten Form. Weil danach sowohl der abstrakte Antragsteil als auch der „insbesondere“-Zusatz hinreichend bestimmt sind und letzterer vom abstrakten Antragsteil umfasst ist, kommt es in diesem Zusammenhang nicht darauf an, ob es sich bei den abgebildeten Verletzungshandlungen tatsächlich um eine identische Verwendung der Klagemarke oder nur eines ihr ähnlichen Zeichens handelt.
- 18 II. Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Auffassung des Berufungsgerichts, die beanstandete Zeichenverwendung verstöße gegen Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. a GMV. Nach dieser im Zeitpunkt der beanstandeten Handlung im November 2013 geltenden Vorschrift gestattet das ausschließliche Recht an der Marke ihrem Inhaber, es Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Unionsmarke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist. Im Streitfall sind entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts weder die Klagemarke und das beanstandete Zeichen noch die für die Marke geschützten Dienstleistungen und die von der Beklagten mit der Verwendung des Zeichens bezeichnete Leistung identisch.

1. Die Klagemarke und das beanstandete Zeichen sind nicht identisch. 19

a) Zeichenidentität besteht nicht nur dann, wenn ein Zeichen ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die das geschützte Zeichen bilden, sondern auch, wenn es als Ganzes betrachtet nur so geringfügige Unterschiede gegenüber dem geschützten Zeichen aufweist, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können (vgl. EuGH, Urteil vom 20. März 2003 – C-291/00, Slg. 2003, I-2799 = GRUR 2003, 422 Rn. 54 – LTJ Diffusion [Arthur/Arthur et Félicie]; Urteil vom 25. März 2010 – C-278/08, Slg. 2010, I-2517 = GRUR 2010, 451 Rn. 25 [= K&R 2010, 318] – BergSpechte; Urteil vom 8. Juli 2010 – C-558/08, Slg. 2010, I-6959 = GRUR 2010, 841 Rn. 47 [= WRP 2010, 1350] – Portakabin). Hiervon kann regelmäßig ausgegangen werden, wenn sich die Unterschiede auf die Groß- oder Kleinschreibung einer Buchstabenfolge beschränken, nicht aber dann, wenn Unterschiede in der Zusammen- oder Getrennschreibung oder deutliche Unterschiede in der graphischen Gestaltung bestehen (vgl. EuGH, Urteil vom 22. September 2011 – C-323/09, Slg. 2011, I-8625 = GRUR 2011, 1124 Rn. 33 [= WRP 2011, 1550] – Interflora und Interflora British Unit [INTERFLORA]; BGH, Urteil vom 15. Februar 2018 – I ZR 138/16, GRUR 2018, 924 Rn. 25 = WRP 2018, 1074 – ORTLIEB I; Urteil vom 7. März 2019 – I ZR 195/17, GRUR 2019, 522 Rn. 20 = WRP 2019, 749 – SAM; Urteil vom 25. Juli 2019 – I ZR 29/18, GRUR 2019, 1053 Rn. 25 = WRP 2019, 1311 – ORTLIEB II). Das Kriterium der Identität zwischen Marke und angegriffenem Zeichen ist restriktiv auszulegen (vgl. EuGH, GRUR 2003, 422 Rn. 54 – LTJ Diffusion [Arthur/Arthur et Félicie]).

Bei der Prüfung der Zeichenidentität oder Zeichenähnlichkeit kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen an. Die Beurteilung des Gesamteindrucks liegt im Wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, bestehende Erfahrungssätze angewandt und den Sachvortrag umfassend gewürdigt hat (zur Zeichenähnlichkeit vgl. BGH, Urteil vom 2. Februar 2012 – I ZR 50/11, GRUR 2012, 930 Rn. 45 = WRP 2012, 1234 – Bogner B/Barbie B; Urteil vom 23. September 2015 – I ZR 105/14, BGHZ 207, 71 Rn. 34 [= WRP 2015, 1477] – Goldbären).

b) Bei der Beurteilung der Zeichenidentität hat das Berufungsgericht einen nicht hinreichend restriktiven rechtlichen Maßstab zugrunde gelegt. 22

Der vom Berufungsgericht als unbedeutende Ergänzung angesehene Zusatz „RICHTIG GUT LEBEN“ unterhalb des größer geschriebenen Schriftzugs „ÖKO-TEST“ ist bei der gebotenen restriktiven Sichtweise als nicht so nachrangig anzusehen, dass er dem Durchschnittsverbraucher entgehen könnte. 23

Es fehlt auch deshalb an einer Identität der Zeichen, weil die angegriffene Zeichenverwendung – anders als die Klagemarke, die ein „leeres“ Logo darstellt – mit Angaben zum Testergebnis und der Fundstelle versehen ist. Dem Berufungsgericht ist zwar darin zuzustimmen, dass der Verkehr diese Angaben lediglich als beschreibende Angaben zum beworbenen Produkt ansieht. Werden jedoch einer Marke beschreibende Angaben hinzugefügt, die nicht so geringfügig sind, dass sie dem Durchschnittsverbraucher entgehen können, so führt auch eine solche Hinzufügung aus dem Identitätsbereich heraus (vgl. BGH, Urteil vom 22. Januar 2009 – I ZR 139/07, GRUR 2009, 502 Rn. 18 = WRP 2009, 441 – pcb; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2003, 108; OLG Frankfurt am Main, GRUR-RR 2003, 143, 144 [= K&R 2003, 294 Ls.]; OLG München, GRUR-RR 2009, 307; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht 24

Medienrecht, 3. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 170; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 14 Rn. 333; Füller, MarkenR 2007, 365, 368; aA Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14 Rn. 285).

- 25** Die in der angegriffenen Zeichenverwendung der Marke hinzugefügten Angaben über den Gegenstand des Tests und die Testfundstelle begründen danach eine erhebliche Abweichung zur Klagemarke, weil sie nach der Art ihrer Anbringung der Wahrnehmung durch den Verbraucher nicht entgegen können. Insofern unterscheiden sich Testsiegel-Klagemarken, die – wie im Streitfall – mit einem Freiraum für Angaben zum Testergebnis und der Fundstelle versehen sind, von Gütezeichen oder Gewährleistungsmarken, die in einheitlicher Form und ohne individuell ergänzte Angaben auf der Ware angebracht werden.
- 26** 2. Die Revision wendet sich weiter mit Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts, im Streitfall bestehe Identität zwischen den Dienstleistungen, für die die Klagemarke eingetragen ist, und denjenigen Dienstleistungen, für die die Beklagte das angegriffene Zeichen verwendet hat.
- 27** a) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Beklagte habe mit der Verwendung des Testsiegels die Dienstleistung der Verbraucherberatung erbracht, für die die Klagemarke geschützt sei. Dass diese Zeichennutzung dem Warenabsatz gedient habe, ändere nichts daran, dass darin zugleich eine Information und Aufklärung der Verbraucher liege, die als notwendiges Zwischenziel für den Warenabsatz von der Beklagten auch beabsichtigt sei. Aus der Sicht des Verkehrs komme der Verbraucherberatung eine selbstständige Bedeutung neben dem Warenabsatz zu.
- 28** b) Bei der Beurteilung der Identität der Waren oder Dienstleistungen sind – nicht anders als bei der Frage ihrer Ähnlichkeit – alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Diese Beurteilung liegt ebenfalls im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Sie kann daher im Revisionsverfahren nur darauf überprüft werden, ob das Tatgericht einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird (zur Zeichenähnlichkeit vgl. BGH, Urteil vom 28. April 2016 – I ZR 254/14, GRUR 2016, 1301 Rn. 46 = WRP 2016, 1510 – Kinderstube).
- 29** c) Danach kann die Feststellung des Berufungsgerichts, die Beklagte habe mit der Verwendung des Testsiegels die Dienstleistung der Verbraucherberatung erbracht, keinen Bestand haben. Sie erweist sich als erfahrungswidrig.
- 30** Es bestehen im Streitfall keine Anzeichen dafür, dass die Beklagte sich durch Anbringung des Testsiegels in den Augen der Öffentlichkeit als Fachmann für den Bereich des Warentests darstellen will oder dass eine spezifische und unlösbare Verbindung zwischen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit, der Herstellung und Vermarktung von Waren, und der Tätigkeit von ÖKO-Test Verlag besteht. Vielmehr ist davon auszugehen, dass das der Klagemarke ähnliche Zeichen in der Produktwerbung der Beklagten nur zu dem Zweck angebracht ist, die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf die Qualität dieser Produkte zu lenken und auf diese Weise den Verkauf der Waren der Beklagten zu fördern. Ein Händler, der im Rahmen seines Warenangebots über die Eigenschaften einer Ware wie deren Bewertung in einem von Dritten durchgeführten Test informiert, erbringt neben der Handelsdienstleistung nicht zugleich die Dienstleistung der Verbraucherberatung und -information (vgl. EuGH, GRUR 2019, 621 Rn. 33 = WRP 2019, 863 – ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST]).
- 31** III. Die Revision wendet sich ohne Erfolg dagegen, dass das Berufungsgericht dem Grunde nach einen Unterlassungsanspruch gemäß Art. 102 Abs. 1 S. 1, Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. c GMV bejaht hat, an deren Stelle nunmehr Art. 130 Abs. 1 S. 1, Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV getreten sind. Die Revision hat allerdings Erfolg, weil die Verurteilung zur Unterlassung, die „insbesondere“ auf die konkrete Verletzungsform Bezug nimmt, über die Reichweite des bestehenden Unterlassungsanspruchs hinausgeht.
1. Ein auf Wiederholungsgefahr gestützter Unterlassungsanspruch ist nur begründet, wenn das beanstandete Verhalten sowohl zum Zeitpunkt seiner Vornahme rechtswidrig war als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung in der Revisionsinstanz rechtswidrig ist (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 17. Oktober 2018 – I ZR 136/17, GRUR 2019, 79 Rn. 16 = WRP 2019, 73 – Tork, mwN). An die Stelle des im Zeitpunkt der beanstandeten Handlungen im November 2013 geltenden Art. 102 Abs. 1 S. 1 und Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. c GMV sind mit Wirkung vom 1. Oktober 2017 die Vorschriften des Art. 130 Abs. 1 S. 1 und des Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV getreten. Für den Streitfall erhebliche Rechtsänderungen sind hiermit nicht verbunden.
- Art. 102 Abs. 1 S. 1 GMV und Art. 130 Abs. 1 S. 1 UMV regeln gleichermaßen, dass ein Unionsmarkengericht, das die Verletzung einer Unionsmarke feststellt, dem Beklagten die Fortsetzung der Verletzungshandlung verbietet, sofern dem nicht besondere Gründe entgegenstehen. Sowohl nach Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. c GMV als auch nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV umfasst das Markenrecht das Recht des Inhabers, Dritten zu verbieten, das Zeichen ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Unionsmarke identisch oder ihr ähnlich ist, die Unionsmarke in der Union bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Unionsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Dieser Schutz gilt, wie die Neufassung des Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV klargestellt hat, unabhängig davon, ob die mit dem Zeichen versehenen Waren oder Dienstleistungen mit denjenigen identisch sind oder denjenigen ähnlich oder nicht ähnlich sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist. Dies galt auch schon für Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. c GMV (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2009 – C-301/07, Slg. 2009, I-9429 = GRUR 2009, 1158 Rn. 19 [= WRP 2010, 92] – Pago International [Pago]), so dass insoweit durch die Neufassung der Vorschrift keine Rechtsänderung eingetreten ist.
2. Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die Annahme des Berufungsgerichts zur Bekanntheit der Klagemarke.
- a) Das Berufungsgericht hat ausgeführt, es habe in einem zwischen den Parteien dieses Rechtsstreits in einem Verfahren der einstweiligen Verfügung ergangenen Urteil dem ÖKO-TEST-Zeichen den Schutz einer bekannten Marke zugebilligt. Daran sei festzuhalten. Für eine bekannte Marke spreche auch das von der Klägerin vorgelegte demoskopische Gutachten vom 27. Mai 2015 und das Urteil des Kammergerichts vom 21. Juni 2016 (5 U 136/15, BeckRS 2016, 129190), dem gefolgt werde. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.
- b) Eine Marke ist bekannt im Sinne von Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV, wenn sie über einen gewissen Grad an Bekanntheit beim maßgeblichen Publikum verfügt. Dieses Publikum ist nach der unter der betreffenden Marke vermarkteten Ware oder Dienstleistung zu bestimmen; der erforderliche Bekanntheitsgrad ist als erreicht anzusehen, wenn die Marke einem bedeutenden Teil dieses Publikums bekannt ist (EuGH, GRUR 2019, 621 Rn. 47 [= WRP 2019, 863] – ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST], mwN). Insofern kann nicht verlangt werden, dass die Marke einem bestimmten Prozentsatz dieses Publikums bekannt ist (EuGH, GRUR 2009, 1158 Rn. 24 [= WRP 2010, 92] – Pago International [Pago]). Ferner genügt es,

BGH: ÖKO-TEST II

wenn ein bedeutender Teil des maßgeblichen Publikums dieses Zeichen kennt; es ist nicht erforderlich, dass dem Publikum die Eintragung dieses Zeichens als Marke bekannt ist (EuGH, GRUR 2019, 621 Rn. 49 [= WRP 2019, 863] – ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST]). Bekanntheit der Unionsmarke in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets, das dem Gebiet eines Mitgliedstaats entsprechen kann, reicht für die Annahme einer Bekanntheit der fraglichen Unionsmarke in der gesamten Union aus (EuGH, GRUR 2019, 621 Rn. 50 [= WRP 2019, 863] – ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST], mwN).

- 37** Bei der Prüfung dieser Voraussetzung hat das nationale Gericht alle relevanten Umstände des Falls zu berücksichtigen, also insbesondere den Marktanteil der Marke, die Intensität, die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie den Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (EuGH, GRUR 2009, 1158 Rn. 25 [= WRP 2010, 92] – Pago International [Pago], mwN).
- 38** Die Feststellung der Bekanntheit der Klagemarke obliegt im Wesentlichen dem Tatgericht. Tatsachen, aus denen sich die Bekanntheit einer Marke ergibt, können allgemein geläufig und deshalb offenkundig im Sinne des § 291 ZPO sein. Dazu rechnet auch, dass die Marke während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt (vgl. BGH, Urteil vom 2. April 2015 – I ZR 59/13, BGHZ 205, 22 Rn. 10 [= WRP 2015, 1343] – Springender Pudel, mwN).
- 39** c) Die Beurteilung des Berufungsgerichts steht mit diesen Maßstäben im Einklang.
- 40** aa) Ohne Erfolg beanstandet die Revision die vom Berufungsgericht vorgenommene Bezugnahme auf ein zwischen den Parteien dieses Rechtsstreits im Verfahren der einstweiligen Verfügung ergangenes Urteil.
- 41** In der Bezugnahme auf eine zwischen denselben Parteien ergangene Entscheidung liegt kein Begründungsmangel im Sinne des § 547 Abs. 6 ZPO (BGH, Beschluss vom 21. November 2018 – I ZR 51/18, WRP 2019, 747 Rn. 18 mwN).
- 42** Das Berufungsgericht hat in dem von ihm herangezogenen Urteil den Umstand gewürdigt, dass die Klägerin seit 1985 Warentests veranstaltet und im Laufe von 25 Jahren in 3.000 Tests über 100.000 Produkte getestet habe. Es hat in jenem Urteil ferner berücksichtigt, dass die Klägerin Händlern und Herstellern die Werbung mit dem Testsiegel gestatte, die als Multiplikatoren zur Bekanntheit beitragen, und festgestellt, den Mitgliedern des Berufungsgerichts sei bekannt, dass das Testsiegel seit Jahren in einer Vielzahl von Werbungen und auf Produktverpackungen präsentiert werde.
- 43** Die Revision rügt ohne Erfolg, das Berufungsgericht habe die im Eil- und Hauptsacheverfahren bestehenden Unterschiede im Beweismaß verkannt. Es begegnet keinen revisionsrechtlichen Bedenken, dass das Berufungsgericht im Hauptsacheverfahren Tatsachen nach § 286 Abs. 1 S. 1 ZPO zugrunde gelegt hat, die zuvor im Verfahren der einstweiligen Verfügung Gegenstand einer Glaubhaftmachung gewesen sind. Das Berufungsgericht hat sich bei seiner Beurteilung im Verfahren der einstweiligen Verfügung auch nicht, wie von der Revision bemängelt, nur auf Einzelumstände gestützt, sondern eine umfassende Gesamtwürdigung vorgenommen, der zudem im angegriffenen Urteil die Bezugnahme auf das demoskopische Gutachten und auf das Urteil des Kammergerichts vom 21. Juni 2016 an die Seite gestellt worden ist.
- 44** bb) Ohne Erfolg wendet sich die Revision dagegen, dass das Berufungsgericht die Ergebnisse der im Frühjahr 2015 durchgeführten Verkehrsbefragung der I. O. GmbH ergänzend berücksichtigt hat. Methodische Mängel der demoskopischen Fragestellung vermag die Revision nicht aufzuzeigen.

Bei der Bewertung der Umfrageergebnisse braucht nicht entschieden zu werden, ob das Berufungsgericht zu Recht eine Bestätigung seiner Bekanntheitsannahme darin gesehen hat, dass die Klagemarke 61,7% der Gesamtbevölkerung bekannt ist. Jedenfalls wird die Annahme des Berufungsgerichts von dem Umstand gestützt, dass nach dem Inhalt der Befragung 50,3% der Angehörigen des betroffenen Adressatenkreises, zu dem Käufer und Leser von Verbrauchermagazinen gehören, das Zeichen als Kennzeichnungsmittel wahrnehmen. Dieser Wert setzt sich zusammen aus 36,4% der Befragten, die das Zeichen als Hinweis auf Testergebnisse „eines ganz bestimmten Unternehmens“ ansehen, 0,1% der Befragten, die von einer wirtschaftlichen Verbindung mehrerer unterschiedlicher Unternehmen ausgehen, und 19,5% der Befragten, die zwar zunächst keinen Unternehmenshinweis erkannt haben, jedoch nach einer weiteren offenen Aufklärungsfrage Angaben gemacht haben, die auf einen Alleinstellungshinweis hindeuten. Abzuziehen sind 5,7% namentliche Fehlzuordnungen (hierzu vgl. BGH, Beschluss vom 17. Oktober 2013 – I ZB 65/12, GRUR 2014, 483 Rn. 36 = WRP 2014, 438 – test, mwN). Der durch diese Befragung ermittelte Bekanntheitsgrad von 50,3% der Klagemarke ist für die Annahme von Bekanntheit mehr als ausreichend (vgl. zur Annahme von Bekanntheit bei deutlich niedrigeren Werten BGH, Urteil vom 2. Juni 2016 – I ZR 75/15, GRUR 2017, 75 Rn. 37 = WRP 2017, 74 – Wunderbaum II).

cc) Das Berufungsgericht konnte sich zur Begründung seiner Auffassung ferner auf das Urteil des Kammergerichts vom 21. Juni 2016 (5 U 136/15, BeckRS 2016, 129190) stützen, dessen Ausführungen es sich zu Eigen gemacht hat. Die Bezugnahme auf eine nicht zwischen denselben Parteien ergangene Entscheidung, die Gegenstand der mündlichen Verhandlung war, stellt keinen Begründungsmangel im Sinne des § 547 Abs. 6 ZPO dar (BGH, Urteil vom 18. Mai 2017 – I ZR 21/16, MMR 2018, 345 Rn. 43 mwN). Im Verfahren der Zurückweisung der Berufung nach § 522 Abs. 2 ZPO liegt eine hinreichende Einbeziehung einer nicht zwischen den Parteien ergangenen Entscheidung vor, wenn – wie im Streitfall – die in Bezug genommene Entscheidung in einem Hinweisbeschluss erörtert worden ist. Das Kammergericht hat in seinem vom Berufungsgericht in Bezug genommenen Urteil vom 21. Juni 2016 die seit über 25 Jahren erfolgende Publikation von Testergebnissen unter dem „ÖKO-Test“-Logo und den erheblichen Umfang der dieser Tätigkeit zugrundeliegenden Investitionen gewürdigt. Hiergegen erhebt die Revision keine Einwände.

3. Es liegt auch eine rechtsverletzende Benutzung im Sinne des Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV vor.

a) Das Berufungsgericht hat zur rechtsverletzenden Benutzung im Rahmen des Identitätsschutzes ausgeführt, die Beklagte habe zwar nicht den Eindruck erweckt, es handle sich um ihre eigene Marke, sie habe jedoch die Marke der Klägerin zum eigenen Produktabsatz verwendet und mit ihrer Hilfe Verbraucher über das positive Testergebnis der beworbenen Waren informiert. Diese Ausführungen tragen auch die Annahme einer rechtsverletzenden Benutzung im Rahmen des Bekanntheitsschutzes.

b) Eine rechtsverletzende Benutzung eines mit der bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens nach Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV setzt voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise die einander gegenüberstehenden Zeichen gedanklich miteinander verknüpfen (vgl. EuGH, Urteil vom 23. Oktober 2003 – C-408/01, GRUR 2004, 58 Rn. 29 – Adidas Salomon und Adidas Benelux [Drei-Streifen-Motiv]; Urteil vom 10. April 2008 – C-102/07, Slg. 2008, I-2439 = GRUR 2008, 503 Rn. 41 [= WRP 2008, 767] – adidas und adidas

Benelux [Drei-Streifen-Motiv]; BGH, Urteil vom 3. Februar 2005 – I ZR 159/02, GRUR 2005, 583, 584 [juris Rn. 15] = WRP 2005, 896 – Lila-Postkarte; Urteil vom 17. August 2011 – I ZR 108/09, GRUR 2011, 1043 Rn. 54 = WRP 2011, 1454 – TÜV II; BGHZ 207, 71 Rn. 32 [= WRP 2015, 1477] – Goldbären). Die im Wesentlichen dem Tatgericht obliegende Beurteilung der Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung gegeben ist (vgl. BGH, GRUR 2011, 1043 Rn. 55 = WRP 2011, 1454 – TÜV II), hat unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falls zu erfolgen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Klagemarke, ihre originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Bestehen von Verwechslungsgefahr zählen (vgl. EuGH, GRUR 2004, 58 Rn. 30 – Adidas Salomon und Adidas Benelux [Drei-Streifen-Motiv]; GRUR 2008, 503 Rn. 41 [= WRP 2008, 767] – adidas und adidas Benelux [Drei-Streifen-Motiv]; EuGH, Urteil vom 27. November 2008 – C-252/07, Slg. 2008, I-8823 = GRUR 2009, 56 Rn. 41 f. – Intel Corporation [INTEL/INTELMARK]; Urteil vom 24. März 2011 – C-552/09, Slg. 2011, I-2063 = GRUR Int. 2011, 500 Rn. 56 – Ferrero/HABM [TiMi KINDERJOGHURT/KINDER]). Bei fehlender Zeichenähnlichkeit kommt ein Anspruch nach Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV nicht in Betracht (vgl. zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG BGH, Urteil vom 19. Februar 2004 – I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 597 [juris Rn. 53] = WRP 2004, 909 – Ferrari-Pferd; Urteil vom 2. April 2009 – I ZR 78/06, GRUR 2009, 672 Rn. 49 = WRP 2009, 824 – OSTSEE-POST; BGHZ 207, 71 Rn. 32 [= WRP 2015, 1477] – Goldbären).

- 50** c) Die Würdigung des Berufungsgerichts hält der rechtlichen Nachprüfung im Ergebnis stand.
- 51** aa) Soweit das Berufungsgericht bei der Prüfung eines Anspruchs nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. a GMV zu Unrecht angenommen hat, dass die Klagemarke und das von der Beklagten verwendete Zeichen identisch sind (s. Rn. 19 bis 25), wirkt sich dies im vorliegenden Zusammenhang nicht aus. Die Bezugnahme auf das Urteil des Kammergerichts vom 21. Juni 2016 ist dahin zu verstehen, dass das Berufungsgericht sich jedenfalls ergänzend auf die darin enthaltene Annahme stützt, zwischen der Klagemarke und dem von der Beklagten verwendeten Zeichen bestehe eine hochgradige Ähnlichkeit, weil letzteres sich nur durch den in kleiner Schriftgröße gehaltenen Zusatz „RICHTIG GUT LEBEN“ unterhalb des Schriftzugs „ÖKO-TEST“ von der Marke unterscheidet. Diese Beurteilung ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.
- 52** bb) Im Ergebnis wirkt sich ferner nicht aus, dass – wie die Revision zu Recht rügt – das Berufungsgericht angenommen hat, die Beklagte habe das angegriffene Zeichen in Ausübung einer Dienstleistung der Verbraucherberatung verwendet (dazu bereits Rn. 26 bis 30). Das Berufungsgericht hat jedenfalls ohne Rechtsfehler festgestellt, die Beklagte habe mittels des angegriffenen Zeichens die Verbraucher über das Testergebnis der beworbenen Waren informiert, also mithilfe der Klagemarke letztlich eine Angabe über die Beschaffenheit der Produkte gemacht. In diesem Sinne hat auch die Beklagte, worauf die Revision verweist, geltend gemacht, der Verkehr ordne die Produkte der Beklagten oder deren Herstellern zu und sehe das Siegel nur als ergänzende Produktinformation an. Dient die Verwendung des Zeichens dazu, dem Verkehr Informationen über die Beschaffenheit oder Qualität des angebotenen Produkts zu vermitteln, spricht dies für die Annahme, dass der Verkehr eine gedankliche Verknüpfung mit der Klagemarke herstellt, weil er annimmt, die Klägerin habe die mit dem Testsiegel beworbenen Produkte getestet. Der Charakter der Klagemarke als Testsiegel steht einer

rechtsverletzenden Benutzung im Sinne von Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV nicht entgegen (vgl. EuGH, GRUR 2019, 621 Rn. 53 [= WRP 2019, 863] – ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST]).

cc) Die Annahme des Berufungsgerichts, die Klagemarke sei bekannt im Sinne von Art. 9 Abs. 1 S. 2 Buchst. c GMV und Art. 9 Abs. 2 Buchst. c UMV, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden (s. Rn. 39 bis 46). **53**

dd) Danach erweist sich auch die Annahme des Berufungsgerichts, der Verkehr stelle eine gedankliche Verknüpfung mit der Klagemarke her, als frei von Rechtsfehlern. Die Beklagte vermittelt dem Verkehr eine Information über die Beschaffenheit oder die Qualität der von ihr angebotenen Produkte und bezieht sich hierzu auf die unter der bekannten Marke der Klägerin erbrachte Dienstleistung des Warentests. Im Rahmen der Gesamtbetrachtung wiegen die Bekanntheit der Klagemarke und die hohe Zeichenähnlichkeit so schwer, dass die Unähnlichkeit der betroffenen Waren und Dienstleistungen der Annahme einer gedanklichen Verknüpfung nicht entgegensteht. **54**

4. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht angenommen, dass die angegriffene Zeichenverwendung die Wertschätzung der Klagemarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt. **55**

a) Das Berufungsgericht hat auch insoweit auf sein zwischen den Parteien dieses Rechtsstreits im Verfahren der einstweiligen Verfügung ergangenes Urteil verwiesen. Darin hat es ausgeführt, die unbefugte Verwendung in der Produktwerbung stelle den Versuch dar, von der Wertschätzung der Marke zu profitieren und sich in die Sogwirkung dieser Marke zu begeben. Darüber hinaus hat das Berufungsgericht auf das Urteil des Kammergerichts vom 21. Juni 2016 verwiesen, welches ausgeführt hat, die Beklagte versuche, zur Steigerung ihrer Umsätze vom positiven Markenimage zu profitieren. Der Verkehr vertraue dem Testsiegel der Klägerin insbesondere unter dem Aspekt Umweltverträglichkeit und Gesundheit. Diese Wertschätzung beute die Beklagte unlauter aus. Die Zeichenverwendung im Streitfall signalisiere dem Verbraucher, es sei nicht nur ein Test erfolgt, sondern auch, die Klägerin habe die Werbung für das konkret angebotene Produkt kontrolliert. Die Klägerin sei darauf angewiesen, zur Aufrechterhaltung des guten Rufs ihrer Marke deren Benutzung durch Vertreiber von Produkten zu kontrollieren, um missbräuchlichen oder missverständlichen Werbemaßnahmen vorzubeugen. Diese Würdigung hält der rechtlichen Nachprüfung stand. **56**

b) Bei der Prüfung, ob die Benutzung eines Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt, ist eine umfassende Beurteilung aller relevanten Umstände des konkreten Falls vorzunehmen, insbesondere des Ausmaßes der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft der Marke, des Grades der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen sowie der Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und des Grades ihrer Nähe. Eine Ausnutzung oder Beeinträchtigung liegt umso eher vor, je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Marke sind. Je unmittelbarer und stärker die Marke von dem Zeichen in Erinnerung gerufen wird, desto größer ist die Gefahr, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009 – C-487/07, Slg. 2009, I-5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 44 [= WRP 2009, 930] – L'Oréal u.a.). **57**

Versucht ein Dritter, sich durch die Verwendung eines mit einer bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer **58**

Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und, ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen, so ist der sich aus dieser Verwendung ergebende Vorteil als eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke anzusehen (vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 49 [= WRP 2009, 930] – L'Oréal u.a.; EuGH, Urteil vom 6. Februar 2014 – C-65/12, GRUR 2014, 280 Rn. 52 – Leidseplein Beheer und De Vries [Bull Dog/Red Bull]; BGH, Urteil vom 31. Oktober 2013 – I ZR 49/12, GRUR 2014, 378 Rn. 33 = WRP 2014, 445 – OTTO CAP).

- 59 c) Die Würdigung des Berufungsgerichts steht mit diesen Grundsätzen in Einklang. Das Berufungsgericht hat die Umstände des vorliegenden Einzelfalls umfassend gewürdigt und hierbei das Interesse der angesprochenen Verkehrskreise an der Produktinformation und das Interesse der Beklagten, ihre Kunden auf die gute oder sehr gute Bewertung ihrer Produkte durch die Klägerin hinzuweisen, nicht außer Acht gelassen. Das Berufungsgericht hat das Interesse der Klägerin daran, die Werbung mit ihrem Zeichen daraufhin zu kontrollieren, ob sie ihren testbezogenen Maßstäben genügt, höher bewertet. Das ist im Hinblick darauf, dass die Klägerin erhebliche wirtschaftliche Anstrengungen für die Schaffung und Erhaltung der Bekanntheit ihrer Marke unternommen hat und dass die Beklagte sich die daraus resultierende Werbewirkung der Marke ohne finanziellen Beitrag zunutze macht, rechtlich nicht zu beanstanden.
- 60 Zu keinem anderen Ergebnis führt die Erwägung, dass die Verwendung des angegriffenen Zeichens als Hinweis auf die Eigenschaften der beworbenen Ware anzusehen ist. Zwar können die Wertungen des Freistellungstatbestands des Art. 12 GMV und des Art. 14 UMG – insbesondere die Frage, ob die Benutzung des Zeichens durch den Dritten den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht – im Rahmen des Bekanntheitsschutzes bei der Prüfung zum Tragen kommen, ob Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt werden (vgl. zu § 23 MarkenG BGH, GRUR 2011, 1043 Rn. 65 – TÜV II; BGH, Urteil vom 28. Juni 2018 – I ZR 236/16, GRUR 2019, 165 Rn. 22 = WRP 2019, 200 – keine-vorwerk-vertretung). Das Interesse der Beklagten, in der Werbung auf ein positives Testergebnis hinzuweisen, hat nach der rechtsfehlerfreien Würdigung des Berufungsgerichts jedoch hinter dem Interesse der Klägerin daran zurückzustehen, die Werbung mit der Klagemarke auf die Einhaltung der testbezogenen Maßstäbe zu kontrollieren.
- 61 5. Der vom Berufungsgericht zugesprochene Unterlassungsantrag, der sich „insbesondere“ gegen die bildlich dargestellten Angebote richtet, geht allerdings über den bestehenden Unterlassungsanspruch hinaus. Die Klägerin hat nur Anspruch auf Unterlassung der durch Bezugnahme auf die konkrete Verletzungsform charakterisierten Verletzungshandlung.
- 62 a) Wie bereits dargestellt (Rn. 15), dient der mit „insbesondere“ eingeleitete Teil des Antrags zum einen der Erläuterung des in erster Linie beantragten abstrakten Verbots. Zum anderen kann der Kläger auf diese Weise deutlich machen, dass Gegenstand seines Begehrens nicht allein ein umfassendes, abstrakt formuliertes Verbot ist, sondern dass er – falls er insoweit nicht durchdringt – jedenfalls die Unterlassung des konkret beanstandeten Verhaltens begehrt.
- 63 b) Im Streitfall hat die Klägerin in erster Linie das abstrakte Verbot begehrt, „in der Bundesrepublik Deutschland im geschäftlichen Verkehr zur Bewerbung der Produkte 'C. Kissen A.' und

'C. S. K+F' die als 'ÖKO-TEST'-Label bekannte Gemeinschaftsmarke Nr. 010745529 der Klägerin zu verwenden“. Soweit die Klägerin damit ein Verbot mit der Klagemarke identischer Verwendungsformen erstrebt, besteht schon deshalb keine Wiederholungsgefahr, weil die Beklagte nicht in einer mit der Klagemarke identischen Form, sondern lediglich mit einem der Klagemarke ähnlichen Zeichen geworben hat (Rn. 19 bis 25). Geht aber der abstrakte Teil des Antrags demnach zu weit, hat die Klägerin mit dem „Insbesondere“-Zusatz klargestellt, dass sie ein Verbot jedenfalls im Umfang der konkreten Verletzungsform begehrt. Nur hinsichtlich dieser besteht Wiederholungsgefahr. Das Wort „insbesondere“ ist danach aus dem Unterlassungstenor zu streichen.

IV. Die Revision bleibt schließlich ohne Erfolg, soweit das Berufungsgericht der Klägerin einen Anspruch auf Erstattung vorgerichtlicher Abmahnkosten zuerkannt hat. **64**

1. Grundlage für den Anspruch auf Erstattung der Kosten für die Abmahnung wegen der Verletzung einer Unionsmarke sind die Bestimmungen der §§ 670, 683, 677 BGB (BGH, Urteil vom 7. März 2019 – I ZR 61/18, GRUR 2019, 953 Rn. 15 = WRP 2019, 1186 – Kühlergrill). Für die Prüfung ist auf den Zeitpunkt der Abmahnung abzustellen (BGH, Urteil vom 25. April 2019 – I ZR 93/17, GRUR 2019, 754 Rn. 12 = WRP 2019, 883 – Prämiensparverträge, mwN). **65**

2. Das Berufungsgericht hat den Anspruch auf Abmahnkostenersatz zugesprochen. Die Revision hat dagegen keine eigenständigen Rügen erhoben. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich. **66**

C. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 – 283/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 21 = NJW 1983, 1257 – Cilfit u.a.; Urteil vom 1. Oktober 2015 – C-452/14, GRUR Int. 2015, 1152 Rn. 43 – Doc Generici, mwN). Im Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des Unionsrechts, die nicht bereits durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt oder nicht zweifelsfrei zu beantworten ist. **67**

D. Danach ist das angegriffene Urteil unter Zurückweisung der Revision im Übrigen aufzuheben, soweit der darin enthaltene Unterlassungsausspruch über den bestehenden Unterlassungsanspruch hinausgeht (§ 562 Abs. 1 ZPO), und, weil die Sache zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO), der Unterlassungstenor durch Streichung des „Insbesondere“-Zusatzes auf die konkrete Verletzungsform zurückzuführen. **68**

Die Kostenentscheidung beruht auf den § 92 Abs. 1 S. 1, § 97 Abs. 1 ZPO. **69**

KOMMENTAR

I. Ausgangslage

Testveranstalter haben ein unmittelbares Eigeninteresse, gegen **1**
nicht von ihnen autorisierte Werbung mit Testergebnissen vorzugehen. Zum einen geht es darum, dass die Testveranstalter in zunehmendem Ausmaß über die Werbung mit Testergebnissen Einnahmen erzielen und es daher nicht dulden können, wenn Unternehmen ohne ihre Erlaubnis und Bezahlung mit Testergebnissen – teilweise mit selbst erstellten und vom Original abweichenden Testsiegeln – werben. Zum anderen geht es den Testveranstaltern darum, irreführende Werbung mit Testergebnissen

sen zu verhindern, weil das ihren Ruf als unabhängige und neutrale Institution in Gefahr bringt. Rechtstatsächlich zeigt sich immer wieder, dass Anbieter über viele Jahre unverändert mit Testergebnissen werben, obwohl sie ihr Produkt verändert haben oder mittlerweile ein neuerer Test mit überholenden Ergebnissen vorliegt. Dass hier der Tatbestand des § 5 UWG erfüllt ist, ist offensichtlich (*Fedderson*, WRP 2019, 1255 Rn. 13). Indes bietet das UWG den Testveranstaltern keine Handhabe. Insbesondere fehlt ihnen ein eigenes Klagerecht aus § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG, weil zwischen einem Testveranstalter und einem Testwerbenden kein Mitbewerberverhältnis gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG besteht. Auch das Unternehmenspersönlichkeitsrecht bietet keine Handhabe. Es kann Testveranstalter allenfalls davor schützen, dass andere Verlage ihre Arbeitsergebnisse systematisch und dauerhaft entstellen (*Franz*, in: Fezer/Büscher/Obergfell, UWG, 3. Aufl. 2016, S 8 Rn. 340). Das Persönlichkeitsrecht wird aber nicht dadurch tangiert, dass ein in eine vergleichende Untersuchung einbezogener Anbieter mit den dabei erzielten Ergebnissen anders wirbt als es den Vorstellungen der Testveranstalter entspricht. Bislang blieb Testveranstaltern nur die Möglichkeit, ihnen bekannt gewordene Wettbewerbsverstöße an den Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. zur Verfolgung weiterzugeben.

II. Praktische Handhabung

- 2 Die Lösung zur Schaffung eines eigenen Klagerechts erfolgt über das Markenrecht. Die namhaften Testveranstalter wie Stiftung Warentest, ÖKO-TEST und der ADAC haben ihre Testsiegel zur Werbung mit Testergebnissen als Marken geschützt. Diese Wort-/Bildmarken sind so gestaltet, dass sie für jede Testwerbung benutzt werden können, d. h. sie sind nur mit dem Namen (und ggf. des Logos) des Testveranstalters und ohne Bezeichnung des konkreten Tests, der erzielten Bewertung und der anzugebenden Fundstelle versehen. Diese Angaben müssen dann vom Testwerbenden korrekt ausgefüllt werden. Vorreiter war die Stiftung Warentest, die mit Wirkung zum 01.07.2013 ein neues Logo-Lizenzsystem eingeführt hat: Wer mit den als Wort-/Bildmarken geschützten Logos werben möchte, ist verpflichtet, einen Lizenzvertrag abzuschließen und die dort genannten Vertragsbedingungen einzuhalten. Gleichzeitig verpflichtet sich der Testwerbende zur Zahlung des vertraglich vereinbarten Nutzungsentgelts, das im Silbermodell für zwei Jahre EUR 11.000,00 und im Goldmodell EUR 30.000,00 beträgt (s. <https://www.ral-logo-lizenz-warentest.de/1/lizenzoptionen>). Die Stiftung Warentest hat über dieses von der RAL gGmbH verwaltete Lizenzsystem im Jahre 2018 bereits mehr als EUR 5 Mio. erzielt (<https://www.test.de/unternehmen/zahlen-5017275-0/>). Auch ÖKO-TEST hat ein Lizenzsystem eingerichtet, in dessen Rahmen eine einmalige Lizenzgebühr i. H. v. EUR 5.000,00 für zwei Jahre zu zahlen ist (s. <https://www.oekotest.de/label-lizenzbedingungen>).

III. Problemstellung

- 3 Das Problem besteht nun darin, dass Testveranstalter ihre Logos in der Regel nicht für die Waren oder Dienstleistungen registrieren lassen, für die der Testwerbende sie später zur Bewerbung seiner vom Testveranstalter mit „Gut“ oder „Sehr Gut“ bewerteten Produkte nutzen möchte. Testveranstalter beschränken das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis daher auf die Waren und Dienstleistungen, die sie selbst anbieten, d. h. insbesondere auf „Zeitschriften, Testmagazine und Verbraucherinformationen“ (Klasse 16), „Verbraucherberatung und Verbraucherinformationen“ (Klasse 35), „Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen“ (Klasse 41) und „Durchführung und Auswertung von Warentests“ (Klasse 42). Wenn Testveranstalter das komplette Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in allen

45 Klassen registrieren lassen würden, bestünde nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist das Folgeproblem, ob sie in sämtlichen Klassen rechtserhaltend benutzen. Zwar könnte eine rechtserhaltende Benutzung in der Werbung mit Testergebnissen des Testwerbenden als Lizenznehmer gesehen werden; gleichwohl wäre die rechtserhaltende Benutzung für die Testveranstalter selbst nicht steuerbar. So könnten als Marken geschützte Testsiegel mit einem umfassenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnis weitgehend der Teillöschungsreife anheimfallen. Haben Testveranstalter ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis entsprechend beschränkt, ist fraglich, ob sie sich auf Verwehlungschutz berufen können. Denn der Testwerbende benutzt die (zumindest hochgradig ähnliche) Marke in erster Linie zur Bewerbung seines Produktes, d. h. regelmäßig im Warenunähnlichkeitsbereich, und nicht auch für Dienstleistungen wie „Verbraucherberatung“, für die die Marke wiederum geschützt ist. Ebenso fraglich ist, ob Testveranstalter auf Bekanntheitsschutz zurückgreifen können. Denn dem angesprochenen Verkehr ist durch die allgegenwärtige Werbung mit Testergebnissen eher das Testsiegel und weniger die registrierte Marke bekannt. Zudem ist eine markenmäßige Benutzung zweifelhaft, weil der Testwerbende das Testsiegel nicht als Herkunftshinweis benutzt, sondern nur zur Aufmerksamkeitswerbung. Eine für Testveranstalter vertrackte Situation.

IV. Entscheidung des EuGH

4 Aufgrund dieser Unsicherheiten hatte das OLG Düsseldorf in einem Parallelverfahren den EuGH um Vorabentscheidung um die Auslegung von Art. 9 UMV ersucht (30.11.2017 – I-20 U 152/16, GRUR 2018, 617 – EuGH-Vorlage zur Frage der missbräuchlichen Nutzung eines Testsiegels – ÖKO-TEST-Label). Der EuGH beantwortete die Vorlagefragen dahingehend, dass in der Benutzung des Testsiegels eine Benutzung für das konkret beworbene Produkt (dort: Zahnpasta) zum Zwecke der Aufmerksamkeitsförderung und nicht auch für die Dienstleistungen liege, für die die Marke Schutz genieße (EuGH, 11.04.2019 – C-690/17, WRP 2019, 863 Rn. 33 – ÖKO-Test Verlag/Dr. Rudolf Liebe). Gleichwohl könne dem Inhaber einer aus einem Testsiegel bestehenden bekannten Individualmarke Schutz zuzusprechen sein, wenn ein bedeutender Teil des maßgeblichen Publikums das Zeichen – also das Siegel – kenne. Dem Publikum müsse nicht bekannt sein, dass das Siegel als Marke eingetragen sei (EuGH, 11.04.2019 – C-690/17, WRP 2019, 863 Rn. 49 – ÖKO-Test Verlag/Dr. Rudolf Liebe). Damit hatte der EuGH die Marschroute vorgegeben: Kein Verwehlungschutz, aber Bekanntheitsschutz bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen.

V. Entscheidungen des BGH

5 Der BGH hatte die drei Revisionsverfahren ÖKO-TEST I, II und III bis zu einer Entscheidung des EuGH ausgesetzt. Der I. Zivilsenat bestätigt nunmehr in allen drei Verfahren die klagestattgebenden Entscheidungen der Vorinstanzen (im Folgenden wird vor allem auf die Entscheidung I ZR 173/16 der beiden hier zuvor abgedruckten ÖKO-TEST-Entscheidungen Bezug genommen).

6 Zunächst bestätigt der BGH die vom Berufungsgericht angenommene Bekanntheit der Klagemarke in der Europäischen Union mit Blick auf die seit über 25 Jahren erfolgende Publikation von Testergebnissen unter dem „ÖKO-Test“-Zeichen und den erheblichen Umfang der dieser Tätigkeit zugrundeliegenden Investitionen. Die Investitionen müssten nicht unmittelbar der Marke zugutekommen; vielmehr reiche aus, dass die Marke mittelbar hiervon profitiere (Rn. 23 der zuvor abgedruckten Entscheidung I ZR 173/16 – ÖKO-TEST I, nachfolgende Rn. ohne Bezeichnung

beziehen sich auf diese Entscheidung). Zugunsten der Klagemarke wurde auch eine aktuelle Verkehrsbefragung mit einem Bekanntheitsgrad von 50,3% gewertet (Rn. 25).

- 7 Auch liege eine rechtsverletzende Benutzung der Klagemarke vor, weil der Verkehr das von der Beklagten verwendete Logo mit der Klagemarke gedanklich verknüpfe (Rn. 26 ff.). Zwar habe die Beklagte mit der Zeichenverwendung nicht selbst die Dienstleistung der Verbraucherberatung vorgenommen, sondern lediglich auf das Ergebnis des von der Klägerin erbrachten Tests hingewiesen, so dass Unähnlichkeit der Dienstleistungen vorliege (Rn. 33). Es komme aber nicht darauf an, dass der Verkehr in dem angegriffenen Zeichen eine Marke sehe und annehme, die damit gekennzeichneten Produkten stammten vom Inhaber der Marke oder einem mit ihm verbundenen Unternehmen. Vielmehr könne eine bekannte Marke selbst dann verletzt sein, wenn der Verkehr das angegriffene Zeichen lediglich als Verzierung auffasse. Die Verletzung einer bekannten Marke erfordere nicht, dass die Markenfunktionen der bekannten Marke durch die Verwendung des angegriffenen Zeichens beeinträchtigt werden. Vielmehr genüge die Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung der bekannten Marke (Rn. 36). Bei der vorzunehmenden Gesamtwürdigung wiegen die Bekanntheit der Klagemarke und die hohe Zeichenähnlichkeit so schwer, dass die Unähnlichkeit der betroffenen Waren und Dienstleistungen der Annahme einer gedanklichen Verknüpfung nicht entgegenstehe (Rn. 38).
- 8 Schließlich bejaht der BGH die Ausnutzung/Beeinträchtigung der Wertschätzung der Klagemarke ohne rechtfertigenden Grund. Das Berufungsgericht habe zutreffend festgestellt, dass die Klägerin darauf angewiesen sei, zur Aufrechterhaltung des guten Rufes der Marke die Benutzung ihrer Marke durch Verreiber von Produkten zu kontrollieren, um Missbräuchen oder missverständlichen Werbemaßnahmen vorzubeugen. Im Streitfall signalisiere die Zeichenverwendung dem Verbraucher, es sei nicht nur ein Test erfolgt, sondern die Klägerin kontrolliere die Werbung für das konkret angebotene Produkt. Es müsse der Klägerin die Entscheidung darüber vorbehalten bleiben, ob die beworbenen Produkte als von der Klägerin getestet dargestellt werden dürften; die Beklagte habe keinen Anspruch auf unentgeltliche Werbehilfe durch die Klägerin (Rn. 40). Insgesamt sei das Interesse der Klägerin, die Werbung mit der Klagemarke auf die Einhaltung der testbezogenen Maßstäbe zu kontrollieren, höher zu bewerten als das Interesse der Beklagten, in der Werbung auf ein positives Testergebnis hinzuweisen (Rn. 46). Wenn in der Produktwerbung Testergebnisse unter dem Logo der Klägerin ohne ihre Erlaubnis abgebildet werden und die Einhaltung der von ihr für die Testwerbung geforderten Maßstäbe nicht gesichert ist, leide das Ansehen der Marke. Daraus folge ohne Weiteres eine hinreichende Gefahr, dass Verbraucher sich bei ihrer Kaufentscheidung in abnehmendem Maße vom Logo der Klägerin beeinflussen lassen (Rn. 47).
- 9 In der Parallelentscheidung (I ZR 117/17 ÖKO-TEST II) korrigiert der BGH die Identitätsschutz annehmende Ansicht des OLG Koblenz. Zwischen der Klagemarke und dem angegriffenen Zeichen, das dieses um die Angaben zum Testergebnis und der Fundstelle ergänzte Testlogo wiedergibt, bestehe keine Zeichenidentität (Rn. 24 f. der vorab abgedruckten Entscheidung I ZR 117/17). Auch Identität der sich gegenüber stehenden Dienstleistungen liege nicht vor, weil die Beklagte das Testsiegel nicht für „Verbraucherberatung“ verwende, sondern nur zu dem Zweck, die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf die Qualität ihrer Produkte zu lenken und auf diese Weise den Verkauf ihrer Waren zu fördern (Rn. 30). Im Übrigen bestätigt der BGH den von der Vorinstanz angenommenen Bekanntheitsschutz (Rn. 31 ff.).

VI. Kritik und Ausblick

Die Entscheidungen sind uneingeschränkt zu begrüßen. Sie dürften nicht nur für Testveranstalter, sondern auch für Unternehmen die bekannte Prüf- und Gütezeichen und Gütesiegel (wie „TÜV“, „GS“, „VDE“, „LGA tested“, „Der blaue Engel“, „DEKRA“, „Bioland“ oder „TRUSTED SHOPS“) verleihen und in diesem Zusammenhang ihre Marken zur Werbung lizensieren, von praktischer Bedeutung sein. Zwar existiert mit der Gewährleistungsmarke (Art. 83 ff. UMG und §§ 106a MarkenG) mittlerweile eine neue Markenform. Bei dieser besteht allerdings das Problem, dass der Markenmelder eine feststehende Markensatzung einzureichen hat (Art. 84 UMG und § 106d MarkenG). Angesichts der Vielzahl der zu testenden Waren und Dienstleistungen ist es kaum möglich, vor jedem einzelnen Test eine auf diesen Test abgestimmte Markensatzung einzureichen (OLG Düsseldorf, 30.11.2017 – I-20 U 152/16, GRUR 2018, 617 Rn. 15 – EuGH-Vorlage zur Frage der missbräuchlichen Nutzung eines Testsiegels – ÖKO-TEST-Label). Zudem zeichnen sich Warentests dadurch aus, dass sie im Hinblick auf die Prüfungskriterien jederzeit Änderungen unterworfen sind (hierzu *Franz*, GRUR 2014, 1051, 1052 ff.). Die Gewährleistungsmarke ist daher – anders als es der EuGH offenbar meint (EuGH, 11.04.2019 – C-690/17. WRP 2019, 863 Rn. 41 – ÖKO-Test Verlag/Dr. Rudolf Liebe) – für Testveranstalter grundsätzlich keine geeignete Markenform. Am Ende bleibt unerfindlich, warum das Kammergericht die Revisionen nicht zuließ und das OLG Koblenz sogar die Berufung im Beschlussweg zurückwies, so dass alle drei verurteilten Beklagten den mühsamen Weg über das Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren gehen mussten. So klar lagen die Dinge wahrlich nicht auf der Hand.

RA Dr. Ulrich Franz, Berlin*

Designrecht

Front kit

VO (EG) Nr. 6/2002 Art. 4 Abs. 2 Buchst. b, Art. 6 Abs. 1, Art. 11 Abs. 1 und 2 S. 1

BGH, Beschluss vom 30.01.2020 – I ZR 1/19

Vorinstanzen: OLG Düsseldorf, 06.12.2018 – I-20 U 124/17; LG Düsseldorf, 20.07.2017 – 14c O 137/16

ECL:DE:BGH:2020:300120BIZR1.19.0

Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung des Art. 11 Abs. 1 und 2 S. 1 sowie der Art. 4 Abs. 2 Buchst. b, Art. 6 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (ABl. L 3 vom 5. Januar 2002) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Können durch die Offenbarung einer Gesamtabbildung eines Erzeugnisses gemäß Art. 11 Abs. 1 und 2 S. 1 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster an einzelnen Teilen des Erzeugnisses entstehen?

2. Für den Fall, dass die Frage 1 bejaht wird:

Welcher rechtliche Maßstab ist im Rahmen der Prüfung der Eigenart nach Art. 4 Abs. 2 Buchst. b, Art. 6 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 bei der Ermittlung des Gesamteindrucks im Falle eines Bauelements anzulegen, das – wie

* Mehr über den Autor erfahren Sie auf S. 531.