



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 120/98

Verkündet am:
25. Januar 2001
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

SPA

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 4, § 127 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 1, § 128 Abs. 1

- a) Aufgrund einer (einfachen) geographischen Herkunftsangabe kann unter den Voraussetzungen der § 128 Abs. 1, § 127 Abs. 1, Abs. 4 MarkenG aus dem allgemeinen wettbewerbsrechtlichen Beseitigungsanspruch die Rücknahme einer Markenmeldung verlangt werden.
- b) Der auf ein älteres Recht aus der geographischen Herkunftsangabe gestützten Klage auf Rücknahme einer Markenmeldung vor den ordentlichen Gerichten steht nicht entgegen, daß bei der Prüfung der Markenmeldung durch das Deutsche Patent- und Markenamt auch ein absolutes Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG in Betracht kommt.

BGH, Urt. v. 25. Januar 2001 - I ZR 120/98 - OLG München
LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 28. September 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten zu 2 gegen das Urteil des 29. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 19. Februar 1998 wird zurückgewiesen.

Von den Gerichtskosten und den außergerichtlichen Kosten der Klägerin des Revisionsverfahrens tragen die Beklagten zu 1 und 2 gesamtschuldnerisch 7/11 und die Beklagte zu 2 weitere 4/11. Ihre außergerichtlichen Kosten tragen die Beklagten selbst.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin vertreibt das aus Quellen der belgischen Stadt Spa gewonnene Mineralwasser auch in der Bundesrepublik Deutschland. Sie ist Inhaberin einer Reihe von Marken, die "SPA" als Wortbestandteil aufweisen. Hierzu gehört auch die für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Parfümerien und

Toilettenseifen unter Nr. 1 132 651 eingetragene Marke SPA MONOPOLE S.A.
S.P.A.

Die Klägerin firmiert mit "S.A. SPA MONOPOLE Compagnie fermière de
SPA".

Die Beklagte zu 1, eine in Israel ansässige Gesellschaft, warb im Sep-
tember 1995 für ihre unter "SPA ORIGINAL DEAD SEA Health and Beauty
Products" vertriebenen Kosmetikartikel mit "Now, SPA COSMETICS brings it to
you".

In den in der Bundesrepublik Deutschland erschienenen Anzeigen war
die Beklagte zu 2, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, benannt. Sie
hat für die Kosmetikprodukte die Marken

SPA ORIGINAL DEAD SEA HEALTH AND BEAUTY PRODUCTS,
SPA SILOAH,
SPA OASIS und
SPA EN-GEDI

angemeldet.

Die Klägerin hat eine Verletzung ihrer Markenrechte und ihres Unter-
nehmenskennzeichens geltend gemacht. Sie hat weiter die Benutzung der Be-
zeichnung "SPA ORIGINAL" als wettbewerbswidrig beanstandet. Hierzu hat sie
vorgetragen, die Beklagten veranlaßten bei einem maßgeblichen Teil des Ver-
kehrs die unrichtige Vorstellung, sie vertrieben Kosmetikprodukte, die mit SPA-

Mineralwasser hergestellt seien oder die aus dem Ort Spa in Belgien stammen.

Die Klägerin hat beantragt,

- I. die Beklagten zu verurteilen, es zu unterlassen,

Kosmetikprodukte, die nicht aus der Stadt Spa (Belgien) stammen oder aus den Mineralwässern der Spa-Quellen hergestellt sind, unter der Bezeichnung "SPA ORIGINAL" anzubieten und/oder zu vertreiben, insbesondere, wenn "SPA ORIGINAL" in Form eines Stempels benutzt wird,

- II. die Beklagte zu 2 zu verurteilen, durch Erklärung gegenüber dem deutschen Patentamt, die Markenmeldungen

SPA EN-GEDI 395 21 955

SPA SILOAH 395 18 270

SPA OASIS 395 19 222

SPA ORIGINAL 395 24 458

zurückzunehmen,

- III. die Beklagten zu verurteilen, der Klägerin über die Verletzungshandlung gemäß Ziffer I eine im einzelnen bezeichnete Auskunft zu erteilen,

IV. festzustellen, daß die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus den Verletzungshandlungen gemäß Ziffer I entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Beklagten sind dem entgegengetreten. Sie haben geltend gemacht, sie benutzten die Bezeichnung "SPA" nur als beschreibende Angabe einer Kur- und Badetherapie. Die Klägerin habe ihre Marken nicht rechtserhaltend benutzt. Eine Verwechslungsgefahr bestehe nicht, weil der Gesamteindruck der Marken der Klägerin, bei denen es sich um Kombinationszeichen handele, nicht von dem Wortbestandteil "SPA" geprägt werde.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben.

Die hiergegen gerichtete Revision der Beklagten hat der Senat nur insoweit zur Entscheidung angenommen, als die Beklagte zu 2 zur Rücknahme von Markenmeldungen (Antrag zu II) verurteilt worden ist. Im Umfang der Annahme verfolgt die Beklagte zu 2 den Klageabweisungsantrag weiter. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungs- und einen Schadensersatzanspruch nach § 128 Abs. 1 und 2, § 127 Abs. 1 und 4 MarkenG, § 13 Abs. 2 Nr. 1 UWG bejaht und ausgeführt:

Zwischen der Klägerin und den Beklagten bestehe ein abstraktes Wettbewerbsverhältnis i.S. von § 13 Abs. 2 Nr. 1 UWG. Für die Feststellung, daß die Parteien Waren gleicher oder verwandter Art vertrieben, genüge die Möglichkeit einer nur mittelbaren Absatzbehinderung der Klägerin. Diese sei bereits zu bejahen, wenn, wie im vorliegenden Fall, ein potentieller Wettbewerb behindert werde. Auf dem Markt sei die Verwendung von Mineralwässern für Kosmetika verbreitet.

Die angegriffene Bezeichnung der Beklagten sei der geographischen Herkunftsangabe "Spa", einem Ort in Belgien, zumindest ähnlich i.S. von § 127 Abs. 1 und 4 MarkenG. Die geographische Herkunftsangabe "Spa" habe sich auch nicht zu einer Gattungsbezeichnung für "Wellness (geistiges, körperliches und seelisches Wohlbefinden in Hotels)" gewandelt. Die von den Beklagten verwendete Bezeichnung "SPA" sei geeignet, über die Herkunft der Produkte, die keinen Bezug zu dem Ort Spa aufwiesen, bei einem nicht ganz unbeachtlichen Teil der beteiligten Verkehrskreise eine unrichtige Vorstellung über die geographische Herkunft hervorzurufen. Die Gefahr der Irreführung werde nicht durch entlokalisierende Zusätze ausgeschlossen. Die Hinzufügung des Wortes "ORIGINAL" bei der Kennzeichnung verstärke vielmehr den Herkunftshinweis.

Neben dem sich aus § 128 Abs. 1 MarkenG ergebenden Unterlassungsanspruch stehe der Klägerin ein Schadensersatzanspruch nach § 128 Abs. 2 MarkenG zu, weil die Beklagten schuldhaft gehandelt hätten. Nach § 128 Abs. 1 MarkenG sei die Beklagte zu 2 zudem verpflichtet, die von ihren Markenmeldungen ausgehenden Störungen durch die Rücknahme ihrer Eintragungsanträge zu beseitigen.

II. Das Berufungsurteil hält der rechtlichen Nachprüfung auch hinsichtlich des Klageantrags zu II stand.

Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, daß der Klägerin ein Anspruch auf Rücknahme der Markenmeldungen nach § 128 Abs. 1, § 127 Abs. 1 und Abs. 4 Nr. 1 MarkenG zusteht.

Die Vorschrift des § 127 Abs. 1 i.V. mit Abs. 4 Nr. 1 MarkenG regelt den Schutz (einfacher) geographischer Herkunftsangaben gegen ihre irreführende Verwendung in identischer oder ähnlicher Form für Waren und Dienstleistungen anderer Herkunft.

1. Diese nationalen Bestimmungen zum Schutz (einfacher) geographischer Herkunftsangaben werden durch die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des Rates zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel vom 14. Juli 1992 (ABl. EG Nr. L 208 v. 24.7.1992 S. 1 = GRUR Int. 1992, 750 ff.) nicht ausgeschlossen (vgl. EuGH, Urt. v. 7.11.2000 - C-312/98, WRP 2000, 1389, 1394, Tz. 54 - Warsteiner; BGH, Beschl. v. 2.7.1998 - I ZR 54/96, GRUR 1999, 251, 252 =

WRP 1998, 998 - Warsteiner I). Nach Art. 2 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung Nr. 2081/92, die gemäß Art. 1 Abs. 1 i.V. mit dem Anhang I auch Mineralwasser umfaßt, betrifft diese nur die geographischen Angaben, bei denen sich ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen einer bestimmten Qualität, dem Ansehen oder einer anderen Eigenschaft des Erzeugnisses und seinem spezifischen geographischen Ursprung ergibt. Diese Voraussetzungen hat das Berufungsgericht im Streitfall nicht festgestellt. Es ist vielmehr hinsichtlich der in Rede stehenden Bezeichnungen der Beklagten, von den Parteien unbeanstandet, von einer (einfachen) geographischen Herkunftsbezeichnung i.S. von § 127 Abs. 1 MarkenG ausgegangen.

2. Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, daß die Klägerin zur Geltendmachung des Anspruchs auf Rücknahme der Markenmeldungen berechtigt ist. Der Anspruch des § 128 Abs. 1 MarkenG kann nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 UWG von Gewerbetreibenden geltend gemacht werden, die Waren oder gewerbliche Leistungen gleicher oder verwandter Art auf demselben Markt vertreiben.

Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die Parteien vertrieben Waren gleicher oder verwandter Art. Sie macht geltend, Mineralwässer und Kosmetika würden nicht in den gleichen Herkunftsstätten hergestellt. Aus dem Vortrag der Klägerin folge auch nicht, daß die von ihr angeführten, mit Mineralwasser hergestellten Kosmetikproduktlinien von Anbietern von Mineralwässern hergestellt würden.

Der Kreis von Waren oder gewerblichen Leistungen gleicher oder verwandter Art ist weit zu ziehen. Die sich gegenüberstehenden Waren müssen

sich in ihrer Art so gleichen oder nahestehen, daß der Absatz der Ware des einen Mitbewerbers durch irgendein wettbewerbswidriges Handeln des anderen beeinträchtigt werden kann. Vorausgesetzt wird das Vorliegen eines abstrakten Wettbewerbsverhältnisses, für das eine nicht gänzlich unbedeutende (potentielle) Beeinträchtigung mit einer gewissen, wenn auch nur geringen Wahrscheinlichkeit genügt (vgl. BGH, Urt. v. 14.11.1996 - I ZR 162/94, GRUR 1997, 479, 480 = WRP 1997, 431 - Münzangebot).

Davon ist das Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß ausgegangen. Es hat dies zutreffend daraus gefolgert, daß die Benutzung von Mineralwässern für Kosmetika verbreitet ist, wie die Kosmetikproduktlinien "Vichy", "Vitell", "Evian" und "Mont Roucoux" zeigen, und die Klägerin über die u.a. für Kosmetik-Produkte eingetragene Marke "SPA MONOPOLE S.A. SPA" verfügt. Bei der Feststellung eines abstrakten Wettbewerbsverhältnisses hat das Berufungsgericht die Möglichkeit eines künftigen Wettbewerbs berücksichtigt (vgl. BGHZ 13, 244, 249 - Cupresa/Kunstseide) und hierbei die für die Klägerin erfolgte Markeneintragung für Kosmetik-Produkte herangezogen. Unerheblich ist, daß die Beklagte zu 2 die rechtserhaltende Benutzung dieser Marke der Klägerin bestritten und das Berufungsgericht hierzu keine Feststellungen getroffen hat. Denn das Berufungsgericht konnte bei der Beurteilung eines abstrakten Wettbewerbsverhältnisses als Indiz heranziehen, daß die Klägerin eine Marke für Kosmetik-Produkte hat eintragen lassen, ohne der Frage der rechtserhaltenden Benutzung nachzugehen.

3. Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß es sich bei "Spa", einem Ort in Belgien, um eine geographische Herkunftsangabe nach § 127 Abs. 1 i.V. mit § 126 Abs. 1 MarkenG handelt und sich die von der Beklagten zu 2 ver-

wendete Bezeichnung nur durch die Großschreibung der Buchstaben von der geographischen Herkunftsangabe unterscheidet. Es hat angenommen, daß die Großschreibung aller Buchstaben bei geographischen Herkunftsangaben gebräuchlich ist und keinen Unterschied in der Aussprache begründet. Ohne Erfolg macht die Revision gegen diese im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegenden Feststellungen des Berufungsgerichts geltend, der Verkehr fasse die Bezeichnung "SPA" als Abkürzung auf und spreche die einzelnen Buchstaben getrennt aus. Für eine derartige Aussprache kann sich die Beklagte zu 2 im Streitfall weder auf einen Erfahrungssatz noch sonstige Anhaltspunkte berufen. Vielmehr spricht der Umstand, daß es sich bei Spa um einen belgischen Ort handelt und die angegriffenen Markenmeldungen insgesamt in Großbuchstaben geschrieben werden, gegen die von der Revision geltend gemachte Aussprache jeweils einzelner Buchstaben. Zu Recht hat das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang den Vortrag der Beklagten, "SPA" stünde als Abkürzung des Begriffs "solus per aqua", keine Bedeutung beigemessen. Die Beklagte zu 2 hat nicht konkret aufgezeigt, daß der Verkehr in dem Wort "SPA" statt des belgischen Ortes die Abkürzung eines lateinischen Begriffs wiedererkennt.

Zutreffend hat das Berufungsgericht auch den Vortrag der Beklagten, der Begriff "SPA" habe sich zu einem Synonym für Fitness sowie Wohlbefinden und eine entsprechende Hotellerie entwickelt, nicht ausreichen lassen, um der Bezeichnung den Schutz gemäß § 126 Abs. 2 MarkenG zu versagen. An eine Umwandlung einer geographischen Herkunftsangabe in eine Gattungsbezeichnung nach § 126 Abs. 2 Satz 2 MarkenG sind strenge Anforderungen zu stellen. Sie liegt erst vor, wenn ein nur noch ganz unbeachtlicher Teil der Verkehrskreise in der Angabe einen Hinweis auf die geographische Herkunft der

Ware oder Dienstleistung sieht (vgl. BGHZ 106, 101, 104 - Dresdner Stollen, m.w.N.).

Die hierzu von der Beklagten zu 2 vorgelegten im wesentlichen nur aus dem Jahre 1996 stammenden Veröffentlichungen in Zeitschriften reichen nicht aus, um eine Umwandlung der geographischen Herkunftsangabe in eine Gattungsbezeichnung i.S. von § 126 Abs. 2 Satz 2 MarkenG substantiiert darzulegen.

4. Entgegen der Annahme der Revision besteht die Gefahr einer Irreführung über die Herkunft der mit "SPA" bezeichneten Produkte der Beklagten.

Von der Gefahr einer Irreführung über die geographische Herkunft der Produkte ist auszugehen, wenn die angegriffene Bezeichnung bei einem nicht unwesentlichen Teil der Verkehrskreise eine unrichtige Vorstellung über die geographische Herkunft der Produkte hervorruft (vgl. BGH, Urt. v. 2.7.1998 - I ZR 55/96, GRUR 1999, 252, 255 = WRP 1998, 1002 - Warsteiner II; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 127 Rdn. 5; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 127 Rdn. 3; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 127 Rdn. 3). Un- erheblich ist dagegen, ob die geographische Herkunft der Ware für die Kauf- entscheidung der Verbraucher Relevanz i.S. von § 3 UWG hat (vgl. BGH GRUR 1999, 252, 254 - Warsteiner II, m.w.N.; Fezer aaO, § 127 Rdn. 3; Alt- hammer/Ströbele/Klaka aaO, § 127 Rdn. 3; a.A. Ingerl/Rohnke aaO, § 127 Rdn. 3).

Die Gefahr einer Irreführung hat das Berufungsgericht ohne Rechtsfeh- ler bejaht. Diese auf tatrichterlichem Gebiet liegenden Feststellungen sind revi-

sionsrechtlich nicht zu beanstanden. Die Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe es verfahrensfehlerhaft unterlassen, ein Meinungsforschungsgutachten einzuholen, greift nicht durch. Das Berufungsgericht, dessen Mitglieder zu den angesprochenen Verkehrskreisen zählen, durfte auf seine eigene Sachkunde abstellen und die Irreführung ohne Beweiserhebung bejahen, weil es sich bei Kosmetik-Produkten um Waren des täglichen Bedarfs handelt und im Streitfall keine Umstände vorliegen, die Zweifel an dem Verkehrsverständnis des Berufungsgerichts wecken können (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 19.1.1995 - I ZR 197/92, GRUR 1995, 354, 357 = WRP 1995, 398 - Rügenwalder Tee-wurst II, m.w.N.).

Zutreffend ist das Berufungsgericht auch davon ausgegangen, daß die Gefahr der Irreführung nicht durch entlokalisierende Zusätze in den angemeldeten Marken beseitigt ist. Es hat festgestellt, daß bei der angemeldeten Marke "SPA ORIGINAL DEAD SEA HEALTH AND BEAUTY PRODUCTS" das Wort "ORIGINAL" hinweisverstärkend und nicht delokalisierend wirkt und bei den angemeldeten Wort-/Bildmarken "SPA EN-GEDI", "SPA SILOAH" und "SPA OASIS" die Wortbestandteile "SILOAH", "OASIS" und "EN-GEDI" einen Bezug zu dem jeweiligen Bildbestandteil der Marke herstellen. Mit ihrer gegenteiligen Wertung begibt sich die Revision auf das ihr grundsätzlich verschlossene Gebiet tatrichterlicher Würdigung.

Abweichendes ergibt sich auch nicht bei der Markenmeldung "SPA ORIGINAL DEAD SEA HEALTH AND BEAUTY PRODUCTS". Der Bildbestandteil "SPA ORIGINAL" ist bei der stempelförmigen Marke in ihrer konkreten Ausgestaltung deutlich in den Mittelpunkt gerückt. Entgegen der Annahme der Revision fehlt dem Bestandteil "SPA ORIGINAL" danach aufgrund des Ge-

samteindrucks der angemeldeten Marke nicht der Hinweis auf die geographische Herkunft.

5. Die Klägerin kann nach § 128 Abs. 1, § 127 Abs. 1 und Abs. 4 Nr. 1 MarkenG von der Beklagten zu 2 die Rücknahme der Markenmeldungen verlangen. Der Anspruch, der auf Beseitigung der durch die Markenmeldung drohenden Beeinträchtigung gerichtet ist, scheidet nicht deshalb aus, weil geographische Herkunftsangaben kein "geistiges" Eigentum begründen und ein Individualschutz sich nur reflexartig aus dem seiner Natur nach wettbewerbsrechtlichen Schutz ergibt (vgl. hierzu BGH GRUR 1999, 251 - Warsteiner I). Denn der Anspruch auf Rücknahme der Markenmeldung folgt nicht aus § 1004 BGB. Er wird vielmehr von dem allgemeinen wettbewerbsrechtlichen Beseitigungsanspruch erfaßt, der im Wettbewerbsrecht losgelöst von § 1004 BGB den unmittelbar wettbewerbsrechtlichen Verbotsnormen entnommen wird (vgl. BGHZ 121, 242, 246 f. - TRIANGLE; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 21. Aufl., Einl. Rdn. 307; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 7. Aufl., Kap. 22 Rdn. 11; Köhler/Piper, UWG, Vor § 13 Rdn. 17; Pastor/Ahrens/Loewenheim, Der Wettbewerbsprozeß, 4. Aufl., Kap. 71 Rdn. 2; Lambsdorff, Handbuch des Wettbewerbsverfahrensrechts, Rdn. 12 f.) und daher seine Rechtsgrundlage, wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, in § 128 Abs. 1 MarkenG findet (Fezer aaO § 128 Rdn. 5; vgl. auch Ingerl/Rohnke aaO § 55 Rdn. 45 einerseits und § 128 Rdn. 5 andererseits).

Abweichendes ergibt sich auch nicht aus der bereits unter Geltung des Warenzeichengesetzes vorgesehenen und im Markengesetz beibehaltenen Trennung der Zuständigkeiten für die Prüfung der markenrechtlichen Löschungsgründe nach §§ 54, 55 MarkenG (vgl. hierzu Begr. z. Regierungsent-

wurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 57 = BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 51). Während der Antrag auf Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 54 Abs. 1 i.V. mit § 50 MarkenG beim Deutschen Patent- und Markenamt zu stellen ist, sind die Löschungsgründe wegen Verfalls (§ 49 MarkenG) oder wegen Bestehens älterer Rechte (§ 51 MarkenG) im Klageverfahren vor den ordentlichen Gerichten zu verfolgen. Vorliegend kommt zwar bei der Prüfung des Antrags auf Eintragung der von der Beklagten zu 2 angemeldeten Marken auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG in Betracht. Hierauf ist die Rücknahmeklage aber nicht gestützt. Die Klägerin macht vielmehr einen Anspruch aus einem ihr zustehenden älteren Recht auf Rücknahme der Markenmeldungen vor den ordentlichen Gerichten geltend, der im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht verfolgt werden könnte. In einem derartigen Fall braucht der Betroffene eine drohende Beeinträchtigung nicht erst entstehen zu lassen, um gegen sie vorgehen zu können, sondern kann der Entstehung einer Störung vorbeugend entgegenreten (vgl. BGHZ 121, 242, 247 - TRIANGLE); das kann im Streitfall im Hinblick auf die Markenmeldungen der Beklagten zu 2 nur mit der Klage auf Rücknahme der Markenmeldungen geschehen.

III. Danach war die Revision mit der Kostenfolge des § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Erdmann

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Schaffert