



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZR 258/98

Verkündet am:  
7. Februar 2002  
Walz  
Justizamtsinspektor  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ: nein  
BGHR: ja

---

GERRI/KERRY Spring

Erste Richtlinie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (EWG-Markenrechtsrichtlinie) Art. 6 Abs. 1 lit. b

Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden zur Auslegung von Art. 6 Abs. 1 lit. b der Ersten Richtlinie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. EG Nr. L 40 vom 11.2.1989, S. 1) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Ist Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL auch anwendbar, wenn ein Dritter die dort aufgeführten Angaben markenmäßig benutzt? Bejahendenfalls: Ist die markenmäßige Benutzung ein Umstand, der im Rahmen der nach Art. 6 Abs. 1 letzter Halbsatz MarkenRL gebotenen Abwägung beim Merkmal der "anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel" mit zu berücksichtigen ist?

BGH, Beschluß vom 7. Februar 2002 - I ZR 258/98 - OLG München



Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 26. September 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Starck, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

beschlossen:

- I. Das Verfahren wird ausgesetzt.
- II. Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden zur Auslegung von Art. 6 Abs. 1 lit. b der Ersten Richtlinie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. EG Nr. L 40 vom 11.2.1989, S. 1) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Ist Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL auch anwendbar, wenn ein Dritter die dort aufgeführten Angaben markenmäßig benutzt?  
Bejahendenfalls: Ist die markenmäßige Benutzung ein Umstand, der im Rahmen der nach Art. 6 Abs. 1 letzter Halbsatz MarkenRL gebotenen Abwägung beim Merkmal der "anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel" mit zu berücksichtigen ist?

Gründe:

I.

Die Klägerin stellt Mineralwasser und Mineralbrunnen-Erfrischungsgetränke her und vertreibt sie in der Bundesrepublik Deutschland. Sie ist Inhaberin der Wortmarke Nr. 1100746 "Gerri", eingetragen mit der Priorität vom 21. Dezember 1985 u.a. für Mineralwasser, Tafelwasser, alkoholfreie Getränke und Limonaden, sowie der Wort-/Bildmarken Nr. 2010618, 2059923, 2059924 und 2059925, die den Wortbestandteil "GERRI" enthalten und die für Mineralwasser, alkoholfreie Getränke, Fruchtsaftgetränke und Limonaden eingetragen sind.

Die Beklagte vertreibt seit Mitte der neunziger Jahre in der Bundesrepublik Deutschland Erfrischungsgetränke mit den im nachfolgenden Klageantrag zu b wiedergegebenen Etiketten, die die Wörter "KERRY Spring" enthalten. Das für die Erfrischungsgetränke verwandte Wasser stammt aus der Quelle "Kerry Spring", die in dem Ort Ballyferriter, Grafschaft Kerry, Irland, gelegen ist.

Die Klägerin hat eine Verletzung ihrer Markenrechte geltend gemacht und die angegriffene Etikettierung als wettbewerbswidrig beanstandet. Hierzu hat sie vorgetragen, sie vertreibe unter der Marke "GERRI" Erfrischungsgetränke in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Aufgrund des Marktanteils der derart gekennzeichneten Brunnenlimonade sei von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Marke "GERRI" auszugehen.

Neben den in Deutschland bereits von der Beklagten vertriebenen Erfrischungsgetränken plane diese die Einführung eines Mineralwassers mit der im Klageantrag zu a angeführten Etikettierung.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen,

das Zeichen "KERRY Spring" für

a) Mineralwasser oder

b) Erfrischungsgetränke (Mineralwasser mit Fruchtgeschmack)

entsprechend den nachfolgend eingeblendeten Aufmachungen zu benutzen, insbesondere es zu unterlassen, dieses Zeichen auf den vorgenannten Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung oder auf Kennzeichnungsmitteln anzubringen, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen, unter diesem Zeichen die vorgenannten Waren einzuführen oder auszuführen oder dieses Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung im Zusammenhang mit den vorgenannten Waren zu benutzen:







Die Klägerin hat die Beklagte weiterhin auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung in Anspruch genommen.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, eine Verwechslungsgefahr zwischen den Bezeichnungen bestehe nicht, weil sie "KERRY" nicht in Alleinstellung, sondern nur in einer Wort-/Bilddarstellung benutze und das Wort in den angegriffenen Kennzeichen keine prägende Bedeutung besitze. Sie benutze die Bezeichnung "KERRY Spring" nur zur Beschreibung des Ursprungsortes des Mineralwassers.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß zur Unterlassung verurteilt. Dem Auskunfts- und Feststellungsantrag hat es nur bezogen auf Erfrischungsgetränke stattgegeben.

Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht unter Zurückweisung der Anschlußberufung der Klägerin die Klage abgewiesen (OLG-Rep München 1999, 97).

Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin, mit der sie ihre Klageanträge weiterverfolgt. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

## II.

Der Erfolg der Revision hängt von der Auslegung des Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL ab. Vor der Entscheidung über das Rechtsmittel ist deshalb das Verfahren auszusetzen und gemäß Art. 234 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 EG eine Vorabentscheidung zu den im Beschlußtenor gestellten Fragen einzuholen.

1. Das Berufungsgericht hat markenrechtliche Ansprüche wegen Fehlens einer Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verneint.

Der Senat möchte eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr (Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) dagegen bejahen. Marken wirken auf die Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht (EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - Rs. C-342/97, Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 27 f. = WRP 1999, 806 - Lloyd; BGHZ 139, 340, 347 - Lions). Nach der Beurteilung des Senats sind die Voraussetzungen einer klanglichen Verwechslungsgefahr gegeben.

Bei mündlichen Benennungen stehen sich die Bezeichnungen "GERRI" und "KERRY" gegenüber, weil der Verkehr nach der Lebenserfahrung bei mündlichen Bestellungen das Zeichen der Beklagten auf "KERRY" verkürzt. Die Kollisionszeichen weisen in klanglicher Hinsicht eine hohe Ähnlichkeit auf. "KERRY" unterscheidet sich von "GERRI" im Klangbild nur unwesentlich bei den jeweiligen Anfangsbuchstaben. Zwischen den in Frage stehenden Waren der Klagemarken und der Kollisionszeichen besteht Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit.

Ist aber von einer großen klanglichen Zeichenähnlichkeit und Warenidentität bzw. hoher Warenähnlichkeit auszugehen, so ist selbst bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarken, die im Revisionsverfahren mangels gegenteiliger Feststellungen des Berufungsgerichts der Beurteilung zugrunde zu legen ist, eine Verwechslungsgefahr i.S. von Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) zu bejahen.

2. Liegt eine Verwechslungsgefahr der Zeichen der Parteien nach Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL vor, kommt es für die Entscheidung des Rechtsstreits auf die Auslegung des Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL an. Nach dieser Bestimmung gewährt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, Angaben unter anderem über die geographische Herkunft der Ware im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

Die Beklagte hat sich auf diese Beschränkung der Wirkungen der Marke berufen. Sie hat geltend gemacht, sie verwende die Bezeichnung "KERRY

Spring" zur Beschreibung des Ursprungsortes des Mineralwassers in der Grafschaft Kerry.

Die Beklagte benutzt die Bezeichnung "KERRY Spring" allerdings auch, um ihre Produkte von anderen Waren zu unterscheiden und um die Herkunft der Waren zu kennzeichnen und damit markenmäßig.

Ob die Bestimmung des Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL im Falle einer markenmäßigen Benutzung des Zeichens durch einen Dritten zur Anwendung kommen kann, ist umstritten.

Die Vorschrift des Art. 1<sup>bis</sup> des italienischen Markengesetzes vom 21. Juni 1942 in der Fassung der Verordnung vom 4. Dezember 1992, Nr. 480 (vgl. GRUR Int. 1994, 218) und Art. 20 des griechischen Markengesetzes - Gesetz Nr. 2239/1994 (vgl. GRUR Int. 1995, 886, 891) sehen ausdrücklich vor, daß die Benutzung nicht markenmäßig erfolgen darf (vgl. hierzu Althammer/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 23 Rdn. 5).

Zu der Vorschrift des § 23 Nr. 2 des deutschen Markengesetzes, durch die Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL umgesetzt worden ist, ist in Rechtsprechung und Schrifttum umstritten, welche Bedeutung eine markenmäßige Benutzung des Kollisionszeichens für die Anwendung dieser Regelung hat. Zum Teil wird vertreten, eine derartige Benutzung stehe der Anwendung des § 23 Nr. 2 MarkenG generell entgegen (so OLG Nürnberg GRUR 1996, 206, 207 f.; OLG Köln GRUR 1999, 66, 68; Starck, GRUR 1996, 688, 693; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 23 Rdn. 10 m.w.N.). Nach anderer Auffassung schließt eine markenmäßige Benutzung den Anwendungsbereich des § 23 Nr. 2 MarkenG nicht

generell aus, sondern begründet in der Regel die Sittenwidrigkeit i.S. des § 23 Nr. 2 MarkenG (OLG Hamburg GRUR 1996, 982, 983; Keller, GRUR 1996, 607, 612; Raßmann, GRUR 1999, 384, 387 f. m.w.N.). Schließlich wird angenommen, die markenmäßige Benutzung des Kollisionszeichens sei nur ein Merkmal bei der im Rahmen des § 23 Nr. 2 MarkenG gebotenen Abwägung (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 23 Rdn. 35; Kur, CR 1996, 590, 592; Althammer/Klaka aaO § 23 Rdn. 8; vgl. auch Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581 S. 80 = BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 74).

Der Senat möchte die Anwendung des Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 23 Nr. 2 MarkenG) nicht schon deshalb generell verneinen, weil die Benutzung der Bezeichnung durch den Dritten auch markenmäßig erfolgt.

Die Vorschrift des Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 23 Nr. 2 MarkenG) betrifft nach ihrem Wortlaut jede Benutzung im geschäftlichen Verkehr. Der Begriff der Benutzung im geschäftlichen Verkehr schließt den markenmäßigen Gebrauch nicht aus.

Auch der Zweck des Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 23 Nr. 2 MarkenG) steht dem Merkmal eines markenmäßigen Gebrauchs nicht zwingend entgegen. Die Bestimmung dient der Verwirklichung der freien Verwendbarkeit beschreibender Angaben und damit letztlich der Waren- und Dienstleistungsfreiheit im gemeinsamen Markt (vgl. EuGH, Urt. v. 23.2.1999 - Rs. C-63/97, Slg. 1999, I-905 = GRUR Int. 1999, 438, 442 Tz. 62 - BMW). Sie ist damit Schutzschränke gegenüber den Verbotungsrechten nach Art. 5 MarkenRL und notwendige Ergänzung zu der durch die Harmonisierung bewirkten Öffnung des Markenregisters (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf BT-Drucks. 12/6581 S. 80

= BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 74; Fezer aaO § 23 Rdn. 1; Ingerl/Rohnke aaO § 23 Rdn. 5; Althammer/Klaka aaO § 23 Rdn. 3; vgl. auch BGH, Beschl. v. 23.10.1997 - I ZB 18/95, GRUR 1998, 465, 467 = WRP 1998, 492 - BONUS).

Der Senat hat allerdings in Erwägung gezogen, daß der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften die hier primär gestellte Vorlagefrage bereits im Verfahren "Chiemsee" (Urt. v. 4.5.1999 - Rs. C-108 und 109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723) mit beantwortet haben könnte. Die Auslegung des Art. 6 Abs. 1 lit. b der MarkenRL war zwar nicht Gegenstand der dortigen Vorlagefrage; in Tz. 28 wird jedoch ausgeführt, daß diese Vorschrift, die u.a. den Fall regeln soll, daß eine Marke, die ganz oder zum Teil aus einer geographischen Bezeichnung besteht, eingetragen worden ist, Dritten nicht das Recht einräumt, eine solche Bezeichnung als Marke zu verwenden, sondern nur das Recht, die Bezeichnung beschreibend, d.h. als Angabe über die geographische Herkunft, zu benutzen, sofern die Benutzung den anerkannten Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Es erscheint indessen nicht sicher, ob diese Passage über den konkreten Fall hinausgehend als generelle Aussage zur Auslegung des Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL zu verstehen ist (vgl. auch Hackbarth, MarkenR 1999, 329, 331), d.h. dahingehend, daß eine markenmäßige Benutzung grundsätzlich aus dem Anwendungsbereich der Vorschrift fällt. Auch Generalanwalt Jacobs hat im Verfahren "Baby-dry" (vgl. Tz. 78-80 der Schlußanträge vom 5.4.2001 in der Rechtssache C-383/99) die in Rede stehende Passage trotz ihrer allgemeinen Formulierung im Zusammenhang jenes Einzelfalls gesehen. Der Gerichtshof selbst ist in seiner Entscheidung "Baby-dry" (Urt. v. 20.9.2001 - Rs. C-383/99, Slg. 2001, I-1000 = GRUR 2001, 1145) auf Tz. 28 der "Chiemsee"-Entscheidung nicht zurückgekommen. Anders als im Fall "Chiemsee", in dem die Klagemarke ganz oder zum Teil aus einer geogra-

phischen Bezeichnung bestand, geht es im Streitfall um die Kollision der ein Phantasiewort darstellenden Klagemarke mit einer Bezeichnung, die nach dem Vorbringen der Beklagten zur Beschreibung des Ursprungsortes ihres Produktes verwendet wird.

Im Rahmen des notwendigen Ausgleichs zwischen der Öffnung des Markenregisters, den Verbotungsrechten des Art. 5 MarkenRL und der Funktion des Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 23 Nr. 2 MarkenG), einer Monopolisierung freihaltebedürftiger Angaben entgegenzuwirken, ist überdies von besonderer Bedeutung, daß der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften den Begriff des markenmäßigen Gebrauchs nach Art. 5 Abs. 1 lit. a MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) weit ausgelegt hat (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 438, 441 Tz. 42 - BMW).

Da der Senat den Begriff eines markenmäßigen Gebrauchs in Art. 5 Abs. 1 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG) und in Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 23 Nr. 2 MarkenG) einheitlich auslegen möchte, sollte nach seiner Ansicht der notwendige Ausgleich zwischen dem Markenschutz und dem Interesse, beschreibende Angaben freizuhalten, dadurch erreicht werden, daß ein markenmäßiger Gebrauch nicht von vornherein vom Anwendungsbereich des Art. 6 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 23 Nr. 2 MarkenG) ausgenommen wird. Vielmehr sollte bei der nach Art. 6 Abs. 1 letzter Halbsatz MarkenRL vorgesehenen Prüfung, ob die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht, der Umstand einer markenmäßigen Benutzung des Zeichens durch den Dritten berücksichtigt werden. Im Rahmen der Beurteilung der Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 1 MarkenRL sollte der markenmäßige Gebrauch ein Kriterium sein, das im jeweiligen Einzelfall einen Verstoß gegen

die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel (mit-)begründen kann.

Dies könnte etwa dann der Fall sein, wenn die beschreibende Funktion der Angabe ganz oder überwiegend hinter der kennzeichenmäßigen Verwendung zurücktritt.

Erdmann

Starck

Pokrant

Büscher

Schaffert