



Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. März 2020 durch die Richter Prof. Dr. Schaffert und Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke, den Richter Feddersen und die Richterin Dr. Schmaltz

für Recht erkannt:

Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe - 6. Zivilsenat - vom 9. November 2016 aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin stellt auf Essig basierende Produkte her und vermarktet diese im Raum Baden. Sie vertreibt seit mindestens 25 Jahren Produkte unter der Bezeichnung "Balsamico" und "Deutscher Balsamico" mit den nachfolgend abgebildeten Etiketten, die die Aufschrift "T. der Essigbrauer, Holzfassreifung, Deutscher Balsamico traditionell, naturtrüb aus badischen Weinen" oder "1. Deutsches Essig-Brauhaus, Premium, 1868, Balsamico, Rezeptur No. 3" tragen.



- 2 Der Beklagte ist ein Zusammenschluss von Erzeugern der mit der Bezeichnung "Aceto Balsamico di Modena" versehenen Erzeugnisse. Bei dieser Bezeichnung handelt es sich um eine nach der Verordnung (EG) Nr. 583/2009 der Kommission vom 3. Juli 2009 zur Eintragung der Bezeichnung "Aceto Balsamico di Modena" in das Verzeichnis der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützten geografischen Angaben (Aceto Balsamico di Modena [g.g.A.], ABl. L 175 vom 4. Juli 2009, S. 7) eingetragene Bezeichnung für Essig aus der Region Modena.
- 3 Der Beklagte ist der Ansicht, die Verwendung der Bezeichnung "Balsamico" durch die Klägerin verletze die geschützte geografische Angabe "Aceto Balsamico di Modena", und hat sie deshalb abgemahnt.
- 4 Die von der Klägerin gegen den Beklagten erhobene negative Feststellungsklage ist ohne Erfolg geblieben (LG Mannheim, LMuR 2015, 202).

5 In der Berufungsinstanz hat die Klägerin beantragt

festzustellen, dass die Klägerin nicht gegenüber dem Beklagten verpflichtet ist, die Verwendung der Bezeichnung "Balsamico" für in Deutschland hergestellte und auf Essig basierende Produkte zu unterlassen, wenn die Verwendung in der nachstehend wiedergegebenen Form erfolgt

[es folgt die Einblendung der oben abgebildeten Etiketten].

6 Das Berufungsgericht hat der Klage stattgegeben (OLG Karlsruhe, WRP 2017, 626).

7 Der Beklagte verfolgt mit seiner vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, seinen auf Abweisung der Klage gerichteten Antrag weiter.

8 Der Senat hat dem Gerichtshof der Europäischen Union zur Auslegung von Art. 1 der Verordnung (EG) Nr. 583/2009 folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt (Beschluss vom 12. April 2018, GRUR 2018, 848 = WRP 2018, 947 - Deutscher Balsamico I):

Erstreckt sich der Schutz der Gesamtbezeichnung "Aceto Balsamico di Modena" auf die Verwendung der einzelnen nichtgeografischen Begriffe der zusammengesetzten Bezeichnung ("Aceto", "Balsamico", "Aceto Balsamico")?

9 Der Gerichtshof der Europäischen Union hat diese Frage wie folgt beantwortet (Urteil vom 4. Dezember 2019 - C-432/18, GRUR 2020, 69 = WRP 2020, 37 - Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena/Balema):

Art. 1 der Verordnung (EG) Nr. 583/2009 ist dahin auszulegen, dass sich der Schutz der Bezeichnung "Aceto Balsamico di Modena" nicht auf die Verwendung ihrer einzelnen nicht geografischen Begriffe erstreckt.

Entscheidungsgründe:

- 10 I. Das Berufungsgericht hat die Klage als zulässig und begründet angesehen. Hierzu hat es ausgeführt:
- 11 Der Feststellungsantrag sei begründet, weil dem Beklagten gegenüber der Klägerin kein Anspruch darauf zustehe, die Bezeichnung "Balsamico" für Essig zu unterlassen. Ein Anspruch nach § 135 Abs. 1 MarkenG bestehe nicht, weil die Verwendung dieser Bezeichnung nicht gegen Art. 13 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (Grundverordnung) verstoße. Der durch die Verordnung (EG) Nr. 583/2009 gewährte Schutz für die Bezeichnung "Aceto Balsamico di Modena" komme nur der Gesamtbezeichnung zu, nicht aber den nichtgeografischen Begriffen der zusammengesetzten Bezeichnung, auch wenn diese zusammen verwendet würden. Diese Beschränkung des Schutzzumfangs ergebe sich bereits aus der Verordnung (EG) Nr. 583/2009 selbst.
- 12 Ein Anspruch bestehe ferner nicht gemäß § 126 Abs. 1, § 127 Abs. 1 MarkenG, weil die Klägerin keine mit der geografischen Herkunftsangabe identische Bezeichnung benutzt habe. Eine nach § 127 Abs. 4 MarkenG verbotene Irreführung über die geografische Herkunft liege nicht vor, weil auf den angegriffenen Etiketten deutlich darauf hingewiesen werde, dass das Produkt aus deutscher Herstellung stamme.
- 13 II. Die Revision des Beklagten hat Erfolg. Der zulässigen Feststellungsklage kann mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung nicht stattgegeben werden, weil auf der Grundlage der getroffenen Feststellungen ein Anspruch des Beklagten gemäß § 135 Abs. 1 MarkenG in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. b der Grundverordnung nicht verneint werden kann (dazu II 1). Ohne Erfolg

wendet sich die Revision allerdings gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass kein Unterlassungsanspruch des Beklagten wegen Irreführung besteht (dazu II 2).

- 14           1. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann der Feststellungsklage nicht stattgegeben werden, weil ein Anspruch des Beklagten gemäß § 135 Abs. 1 MarkenG in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. b der Grundverordnung auf der Grundlage der getroffenen Feststellungen nicht verneint werden kann.
- 15           a) Die Beurteilung des Berufungsgerichts, der Beklagte sei zur Geltendmachung von Ansprüchen gemäß § 135 Abs. 1 MarkenG in Verbindung mit § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG befugt, nimmt die Revision als ihr günstig hin. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.
- 16           b) Nach Art. 13 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. b der Grundverordnung werden eingetragene Namen geschützt gegen jede widerrechtliche Aneignung, Nachahmung oder Anspielung, selbst wenn der tatsächliche Ursprung des Erzeugnisses oder der Dienstleistung angegeben ist oder wenn der geschützte Name in Übersetzung oder zusammen mit Ausdrücken wie "Art", "Typ", "Verfahren", "Fasson", "Nachahmung" oder dergleichen verwendet wird, auch wenn dieses Erzeugnis als Zutat verwendet wird.
- 17           c) Nach Art. 1 der Verordnung (EG) Nr. 583/2009 ist die im Anhang I dieser Verordnung genannte Bezeichnung "Aceto Balsamico di Modena (g.g.A.)" in das Verzeichnis der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützten geografischen Angaben eingetragen worden. Die als "Balsamico" bezeichneten Erzeugnisse der Klägerin fallen nicht unter diese Eintragung, weil sie nicht die im Anhang II dieser Verordnung enthaltenen Produktspezifikationen eines "Aceto Balsamico di Modena" erfüllen.

- 18 d) Das Berufungsgericht hat zutreffend entschieden, dass ein Unterlassungsanspruch des Beklagten nach Art. 13 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. b der Grundverordnung nicht allein mit Blick auf die Verwendung des Bestandteils "Balsamico" durch die Klägerin angenommen werden kann, weil sich der Schutz der geschützten geografischen Angabe "Aceto Balsamico di Modena" nicht auf die von dem Beklagten beanstandete Verwendung ihres Bestandteils "Balsamico" durch die Klägerin erstreckt.
- 19 Der Gerichtshof der Europäischen Union hat auf Vorlage des Senats entschieden, dass Art. 1 der Verordnung (EG) Nr. 583/2009 dahin auszulegen ist, dass sich der Schutz der Bezeichnung "Aceto Balsamico di Modena" nicht auf die Verwendung ihrer einzelnen nicht geografischen Begriffe erstreckt (EuGH, GRUR 2020, 69 Rn. 36 - Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena/Balema). Auf die Verwendung des nicht geografischen Bestandteils "Balsamico" in einer Produktbezeichnung kann demnach nicht die Annahme gestützt werden, dass es sich um eine Anspielung im Sinne des Art. 13 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. b der Grundverordnung handelt. Zu Recht hat das Berufungsgericht daher auch von einer Prüfung der Voraussetzungen des Art. 13 Abs. 1 Unterabs. 2 der Grundverordnung abgesehen, nach dem die Verwendung einer in einer geschützten Angabe enthaltenen Gattungsbezeichnung nicht als Anspielung im Sinne des Art. 13 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. b der Grundverordnung gilt. Die Beschränkung des Schutzzumfangs der geschützten geografischen Angabe "Aceto Balsamico di Modena" folgt unmittelbar aus der Verordnung (EG) Nr. 583/2009. Ein Schutz des Bestandteils "Balsamico" kommt entgegen der Ansicht der Revision auch unabhängig davon nicht in Betracht, ob seine Verwendung adjektivisch oder substantivisch erfolgt.
- 20 e) Die Revision rügt jedoch zu Recht, dass das Berufungsgericht nicht geprüft hat, ob mit Blick auf die Gestaltung der im Antrag in Bezug genommenen Produktaufmachungen ohne Berücksichtigung des Bestandteils "Balsamico" eine An-

spielung im Sinne des Art. 13 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. b der Grundverordnung anzunehmen ist.

- 21           aa) Das für die Bestimmung des Begriffs der Anspielung im Sinne des Art. 13 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. b der Grundverordnung maßgebliche Kriterium ist, ob der Verbraucher durch eine streitige Bezeichnung veranlasst wird, einen unmittelbaren gedanklichen Bezug zu der Ware herzustellen, die die geschützte geografische Angabe trägt. Hingegen reicht es für die Annahme einer Anspielung im Sinne von Art. 13 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. b der Grundverordnung nicht aus, wenn der streitige Bestandteil des fraglichen Zeichens bei den angesprochenen Verkehrskreisen eine irgendwie geartete Assoziation mit der geschützten geografischen Angabe oder dem zugehörigen geografischen Gebiet hervorruft, weil dadurch kein hinreichend unmittelbarer und eindeutiger Zusammenhang zwischen dem streitigen Bestandteil und der geschützten geografischen Angabe hergestellt wird (vgl. EuGH, Urteil vom 7. Juni 2018 - C-44/17, GRUR 2018, 843 Rn. 51, 53 = WRP 2018, 813 - Scotch Whisky Association; Urteil vom 2. Mai 2019 - C-614/17, GRUR 2019, 737 Rn. 20, 45 = WRP 2019, 870 - Queso Manchego; BGH, Urteil vom 12. Dezember 2019 - I ZR 21/19, GRUR 2020, 294 Rn. 30 = WRP 2020, 459 - Culatello di Parma). Bei der Prüfung ist zu berücksichtigen, ob die geschützte geografische Angabe in die streitige Bezeichnung teilweise eingeschlossen ist, ob eine klangliche und/oder visuelle Ähnlichkeit zwischen der geschützten geografischen Angabe und der streitigen Bezeichnung besteht oder ob - wenn es an den vorgenannten Umständen fehlt - eine inhaltliche Nähe der streitigen Bezeichnung zu der geschützten geografischen Angabe vorliegt (EuGH, GRUR 2018, 843 Rn. 52 - Scotch Whisky Association). Eine Anspielung kann nicht nur durch Wortbestandteile der streitigen Bezeichnung hervorgerufen werden, sondern auch durch die Verwendung von Bildzeichen, die eine begriffliche Nähe zu einer eingetragenen Bezeichnung aufweisen (vgl. EuGH, GRUR 2019, 737 Rn. 22, 32 - Queso Manchego).



- 22           bb) Danach fehlt es im Streitfall an Feststellungen, die die Verneinung des mit der Feststellungsklage bekämpften Unterlassungsanspruchs gemäß Art. 13 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. b der Grundverordnung erlauben.

- 23 (1) Die Klägerin möchte mit dem Klageantrag festgestellt haben, dass dem Beklagten kein Unterlassungsanspruch zusteht, der gegen die Verwendung der Bezeichnung "Balsamico" für in Deutschland hergestellte und auf Essig basierende Produkte in Form der im Antrag wiedergegebenen Etiketten gerichtet ist. Streitgegenstand ist danach nicht die Verneinung eines abstrakt gegen die Verwendung der Bezeichnung "Balsamico", sondern eines auf das Verbot der im Antrag abgebildeten konkreten Verletzungsformen gerichteten Unterlassungsanspruchs.
- 24 (2) Zu der Frage, ob die Gestaltung der von dem Beklagten beanstandeten Produktaufmachungen für Essigprodukte ohne Berücksichtigung des Bestandteils "Balsamico", aber unter Würdigung der weiteren sprachlichen und bildlichen Gestaltungsmerkmale eine Anspielung auf die geschützte geografische Angabe "Aceto Balsamico di Modena" hervorruft, hat das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen. Ist hiervon in der Revisionsinstanz mangels solcher Feststellungen zugunsten des Beklagten auszugehen, kann das Bestehen des mit der Feststellungsklage bekämpften Unterlassungsanspruchs gemäß Art. 13 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. b der Grundverordnung nicht verneint werden.
- 25 2. Im Ergebnis ohne Erfolg wendet sich die Revision allerdings gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass kein Unterlassungsanspruch wegen Irreführung besteht.
- 26 a) Die vom Berufungsgericht in diesem Zusammenhang herangezogenen Vorschriften der §§ 126 und 127 MarkenG sind im Streitfall, der eine geschützte geografische Angabe im Sinne des Art. 13 Abs. 1 der Grundverordnung betrifft, allerdings nicht anwendbar.
- 27 Wird eine Bezeichnung als geschützte Ursprungsbezeichnung oder als geschützte geografische Angabe in das von der Europäischen Kommission geführte Register eingetragen, so kommt dem unionsrechtlichen Schutz von Ursprungsbe-

zeichnungen und geografischen Angaben gegenüber Schutzvorschriften des nationalen Rechts uneingeschränkter Anwendungsvorrang zu (vgl. EuGH, Urteil vom 4. März 1999 - C-87/97, Slg. 1999, I-1301 = WRP 1999, 486 Rn. 18 - Gorgonzola/Cambozola; Urteil vom 8. Mai 2014 - C-35/13, GRUR 2014, 674 Rn. 26 und 28 = WRP 2014, 1044 - Salame Felino; BGH, Beschluss vom 2. Juni 2016 - I ZR 268/14, GRUR 2016, 970 Rn. 15 = WRP 2016, 1245 - Champagner Sorbet I, mwN; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 126 MarkenG Rn. 8; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 126 Rn. 49).

- 28           b) Die Revision hat jedoch insoweit keinen Erfolg, weil ein Anspruch nach § 135 Abs. 1 MarkenG in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. c der Grundverordnung nicht festgestellt werden kann.
- 29           aa) Nach Art. 13 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. c der Grundverordnung werden eingetragene Namen gegen alle sonstigen falschen oder irreführenden Angaben, die sich auf Herkunft, Ursprung, Natur oder wesentliche Eigenschaften der Erzeugnisse beziehen und auf der Aufmachung oder der äußeren Verpackung, in der Werbung oder in Unterlagen zu den betreffenden Erzeugnissen erscheinen, sowie gegen die Verwendung von Behältnissen geschützt, die geeignet sind, einen falschen Eindruck hinsichtlich des Ursprungs zu erwecken.
- 30           bb) Die Revision macht vergeblich geltend, eine Irreführung folge daraus, dass die Verwendung der Bezeichnungen "Deutscher Balsamico" und "Balsamico 1868" beim Durchschnittsverbraucher den Eindruck erweckten, der Herstellungsprozess der so bezeichneten Produkte sei mit demjenigen des "Aceto Balsamico di Modena" identisch oder diesem ähnlich.

31           Zwar hat das Berufungsgericht keine Feststellungen zu einer solchen Irreführung getroffen. Hierfür bestand allerdings auch kein Anlass, weil sich der erstinstanzliche Vortrag des Beklagten, auf den die Revision in diesem Zusammenhang verweist, nicht auf eine Irreführung über den Herstellungsprozess, sondern vielmehr darauf bezogen hat, dass die Betonung einer traditionellen Herstellung Assoziationen zum geschützten Namen begründete und daher die Annahme einer Anspielung im Sinne von Art. 13 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. b der Grundverordnung rechtfertigte. Das von dem Beklagten dort vertretene Verkehrsverständnis ging dahin, die Aufmachung der Produkte der Klägerin erweckten den Eindruck, diese basierten auf alten Rezepten mit langer Tradition. Dagegen hat der Beklagte an der von der Revision angeführten Stelle der Klageerwiderung nicht dargelegt, dieses Verkehrsverständnis stehe im Widerspruch zur Realität, sondern es im Gegenteil sogar für möglich gehalten, dass es zutreffe. Mithin vermag die Revision nicht auf vom Berufungsgericht übergangenen Tatsachenvortrag zu verweisen. Ihrer Darlegung einer Irreführung liegt vielmehr neuer Tatsachenvortrag zugrunde, der in der Revisionsinstanz nach § 559 Abs. 1 Satz 1 ZPO nicht zulässig ist.

32           III. Danach ist das angegriffene Urteil aufzuheben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Dieses wird in der wiedereröffneten Berufungsinstanz Feststellungen zu der Frage zu treffen haben, ob die Gestaltung der Produktaufmachungen der Klägerin ohne Berücksichtigung des Bestandteils "Balsamico",

aber unter Würdigung der weiteren sprachlichen und bildlichen Gestaltungsmerkmale eine Anspielung auf die geschützte geografische Angabe "Aceto Balsamico di Modena" darstellt.

Schaffert

Löffler

Schwonke

Feddersen

Schmaltz

Vorinstanzen:

LG Mannheim, Entscheidung vom 15.09.2015 - 2 O 187/14 -

OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 09.11.2016 - 6 U 176/15 -