BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 23/02

Verkündet am:
1. April 2004
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

Gazoz

Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates v. 20.12.1993 über die Gemeinschaftsmarke (Gemeinschaftsmarkenverordnung – GMV) Art. 12 lit. b

In Fällen einer gespaltenen Verkehrsauffassung, in denen ein Teil des Verkehrs ein bestimmtes Zeichen als Herkunftshinweis versteht, während ein anderer Teil darin eine beschreibende Angabe sieht, kommt eine Anwendung des Art. 12 lit. b GMV in Betracht. Danach ist im Einzelfall darauf abzustellen, ob die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel entspricht. Dies ist – wenn sich die Unlauterkeit nicht aus anderen Umständen ergibt – zu verneinen, wenn die fragliche Bezeichnung von einem erheblichen Teil des Verkehrs als Gattungsbegriff oder als Beschaffenheitsangabe verstanden wird.

BGH, Urt. v. 1. April 2004 – I ZR 23/02 – OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 1. April 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 11. Dezember 2001 aufgehoben.

Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil der 4. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 21. Juni 2001 teilweise abgeändert und insgesamt wie folgt neu gefaßt:

Es wird festgestellt, daß der Beklagte der Klägerin die Benutzung des Wortes „Gazoz“ für Brauselimonaden in dem nachstehend im Tatbestand wiedergegebenen Etikett nicht aufgrund der Gemeinschaftsmarke Nr. 001270255 „Gazoz“ untersagen kann und ihm keine Ansprüche auf Schadensersatz, Auskunft und Vernichtung sowie aus ungerechtfertigter Bereicherung zustehen.

Im übrigen bleibt die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte ist Inhaber der am 6. August 1999 angemeldeten, u.a. für Mineralwässer, kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke eingetragenen Gemeinschaftsmarke „Gazoz“. Die Klägerin vertreibt unter ihrer Handelsmarke „marmara“ Lebensmittel und Getränke, mit denen sie sich nach ihrem Vorbringen vor allem an in Deutschland lebende Türken wendet. Sie hat in ihrem Sortiment eine Brauselimonade, für die sie das nachstehend verkleinert und schwarzweiß wiedergegebene Flaschenetikett verwendet:

„Gazoz“ bedeutet in der türkischen Sprache kohlensäurehaltiges Wasser oder Brauselimonade.

Der Beklagte hat hierin eine Verletzung seiner Marke gesehen und die Klägerin zur Unterlassung aufgefordert. Daraufhin hat die Klägerin die vorliegende negative Feststellungsklage erhoben. Sie hat sich darauf berufen, daß „Gazoz“ den in Deutschland lebenden Türken als Gattungsbezeichnung bekannt sei. Sie benutze den Begriff „Gazoz“ dementsprechend als Beschaffenheitsangabe und nicht als einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft ihrer Produkte.

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

Die Klägerin hat zuletzt beantragt festzustellen,

> daß die Benutzung des Wortes „Gazoz“ für Brauselimonaden gemäß dem oben wiedergegebenen Etikett nicht aufgrund der Gemeinschaftsmarke Nr. 001270255 „Gazoz“ untersagt werden kann und keine Ansprüche des Beklagten auf Schadensersatz, Auskunft und Vernichtung sowie aus ungerechtfertigter Bereicherung begründet.

Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Er hat die Auffassung vertreten, die Klägerin habe das Zeichen „Gazoz“ nicht beschreibend, sondern nach Gestaltung und Anordnung des Etiketts wie eine Marke verwendet.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Im Berufungsverfahren hat die Klägerin unter Hinweis auf ihren inzwischen beim Harmonisierungsamt gestellten Löschungsantrag hilfsweise beantragt, den Rechtsstreit bis zum rechtskräftigen Abschluß des Nichtigkeitsverfahrens auszusetzen. Das Oberlandesgericht hat die Berufung zurückgewiesen (OLG Düsseldorf GRUR-RR 2003, 6).

Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin, mit der sie ihren Feststellungsantrag weiterverfolgt. Der Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat in der Verwendung des Wortes „Gazoz“ auf den Etiketten der von der Klägerin vertriebenen Limonade eine Verletzung der Gemeinschaftsmarke des Beklagten gesehen. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Im vorliegenden Verletzungsstreit sei zu beachten, daß die Gemeinschaftsmarke „Gazoz“ in Kraft stehe und dem Beklagten Markenschutz im gesamten Ge-

biet der Europäischen Union gewähre. Die Klägerin könne daher kein Gehör mit dem Einwand finden, das türkische Wort „Gazoz“ sei von Haus aus nicht unterscheidungskräftig oder generell für Limonadengetränke freizuhalten. Die Klägerin benutze ein mit der Gemeinschaftsmarke des Beklagten identisches Zeichen für Waren, die mit den von der Marke erfaßten Waren identisch seien.

Auch auf Art. 12 lit. b GMV könne sich die Klägerin nicht mit Erfolg berufen. Ob das Wort „Gazoz“ auf den Flaschenetiketten als Gattungsbezeichnung wirke, beurteile sich nach der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise. Wenn ein erheblicher Teil des Verkehrs das Zeichen als Marke wahrnehme, seien die Voraussetzungen des Art. 12 lit. b GMV nicht erfüllt. Im Streitfall liefere zwar die Klägerin ihre Produkte ganz überwiegend an türkische Lebensmittelgroß- und -einzelhändler. Etwa die Hälfte der Verbraucher, die in derartigen Geschäften dem Produkt der Klägerin begegneten, sei jedoch deutschsprachig. Anders als die türkischen Verbraucher, für die das Wort „Gazoz“ auf dem Flaschenetikett glatt beschreibend sei, verstünden die deutschsprachigen Verbraucher, die in der Regel des Türkischen nicht mächtig seien, „Gazoz“ als Warenkennzeichnung und nicht als Produktbeschreibung. Zwar rechne auch der deutschsprachige Verbraucher in einem türkischen Lebensmittelgeschäft damit, daß türkische Erzeugnisse mit türkischen Beschaffenheitsangaben angeboten würden. Im Streitfall stelle sich aber aufgrund der Gestaltung des Etiketts, das außer dem Wort „Gazoz“ vollständig in deutscher Sprache abgefaßt sei, ein solcher Eindruck nicht ein; denn ein deutschsprachiger Verbraucher rechne auch in einem türkischen Geschäft nicht damit, daß bei ansonsten deutscher Aufmachung das einzige Wort, das er nicht verstehe, eine türkische Gattungsbezeichnung sei, zumal er seit langem an Getränkemarken gewöhnt sei. Zu einem anderen Verständnis gelange der deutschsprachige Verbraucher auch nicht aufgrund der in derselben Schrift gehaltenen Beschaffenheitsangabe „Brause“. Da sich diese Angabe auf der gegenüberliegenden Seite

des Flaschenetiketts befinde, fehle eine hinreichende Verbindung, die bei dem deutschsprachigen Verbraucher die Assoziation wecken könne, es handele sich bei „Gazoz“ um das türkische Wort für „Brause“. Die Verwendung der Bezeichnung „Gazoz“ in Alleinstellung auf einem sonst ausschließlich in deutscher Sprache gehaltenen Etikett erscheine auch im Hinblick auf Art. 12 lit. b GMV als nicht schutzwürdig.

II. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision mit Erfolg. Das Berufungsgericht hat zu Unrecht angenommen, die Schutzschranke des Art. 12 lit. b GMV stehe den geltend gemachten markenrechtlichen Ansprüchen nicht entgegen.

1. Das Berufungsgericht ist allerdings mit Recht davon ausgegangen, daß das beanstandete Verhalten der Klägerin an sich den Tatbestand des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 lit. a sowie Abs. 2 lit. a und b GMV erfüllt.

Die Klägerin hat ein mit der Gemeinschaftsmarke des Beklagten identisches Zeichen für Waren benutzt, die mit den von der Gemeinschaftsmarke erfaßten Waren identisch sind. Für die rechtliche Beurteilung kann mit dem Berufungsgericht von einer markenmäßigen Benutzung ausgegangen werden (vgl. zu diesem Merkmal EuGH, Urt. v. 23.2.1999 – Rs. C-63/97, Slg. 1999, I-905 Tz. 38 = GRUR Int. 1999, 438 – BMW; Urt. v. 14.5.2002 – Rs. C-2/00, Slg. 2002, I-4187 Tz. 17 = GRUR Int. 2002, 841 – Hölterhoff; Urt. v. 12.11.2002 – Rs. C-206/01, Slg. 2002, I-10273 Tz. 51 i.V. mit Tz. 42 = GRUR 2003, 55 – Arsenal, jeweils zu Art. 5 Abs. 1 MarkenRL). Ob eine Bezeichnung als beschreibend oder als herkunftshinweisend verwendet wird, richtet sich nach dem Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise (vgl. EuGH Slg. 2002, I-4187 Tz. 17 – Hölterhoff; Slg. 2002, I-10273 Tz. 56 – Arsenal; BGH, Urt. v. 6.12.2001 – I ZR 136/99, GRUR 2002, 814, 815 = WRP 2002, 987 – Festspielhaus I; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14

Rdn. 101). Das Berufungsgericht hat insofern angenommen, ein nicht unerheblicher Teil des Verkehrs, der türkische Lebensmittelgeschäfte aufsuche, der türkischen Sprache aber nicht mächtig sei, sehe in dem Begriff „Gazoz“ auf den Etiketten des von der Klägerin vertriebenen Brausegetränks keine Beschaffenheitsangabe, sondern den Produktnamen. Diese Beurteilung ist entgegen der Auffassung der Revision aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Auch wenn die Ansicht des Berufungsgerichts im Hinblick darauf, daß das Publikum auf in einem türkischen Geschäft angebotenen Produkten mit fremdsprachigen Beschaffenheitsangaben rechnet und der Begriff „Gazoz“ durch die Entsprechung zu der Angabe „Brause“ sowie durch die Assoziation zu mineralsäurehaltigem Wasser, die dieser Begriff weckt, Zweifeln begegnen mag, kann sie doch nicht als mit der Lebenserfahrung unvereinbar angesehen werden.

2. Zu Unrecht hat das Berufungsgericht aber die Voraussetzungen für eine Anwendung der Schutzschranke des Art. 12 lit. b GMV verneint.

a) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, daß eine Markenbenutzung, die von einem Teil des Verkehrs als herkunftshinweisend verstanden wird, nicht unter die Schutzschranke des Art. 12 lit. b GMV fallen könne. Nach Erlaß des Berufungsurteils hat jedoch der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften ein Vorabentscheidungsersuchen des Senats (BGH, Beschl. v. 7.2.2002 – I ZR 258/98, GRUR 2002, 613 = WRP 2002, 547 – GERRI/KERRY Spring) in der Weise beantwortet, daß die dem Art. 12 lit. b GMV entsprechende Bestimmung der Markenrechtsrichtlinie (Art. 6 Abs. 1 lit. b) auch in Fällen anwendbar ist, in denen eine markenmäßige Benutzung des Zeichens nicht verneint werden kann (EuGH, Urt. v. 7.1.2004 – Rs. C-100/02, GRUR 2004, 234 Tz. 15 u. 27 – Gerolsteiner Brunnen/Putsch). Danach ist in Fällen, in denen eine beschreibende Angabe von einem nicht unerheblichen Teil des Verkehrs als Herkunftshinweis verstanden wird, darauf abzustellen, ob die Benutzung den anständigen Gepflogen-

heiten in Gewerbe oder Handel entspricht (EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 26 – Gerolsteiner Brunnen/Putsch). Dies bedeutet, daß in Fällen einer gespaltenen Verkehrsauffassung, in denen ein Teil des Verkehrs ein bestimmtes Zeichen als Herkunftshinweis versteht, während ein anderer Teil darin eine beschreibende Angabe sieht, eine Anwendung des Art. 12 lit. b GMV in Betracht kommt und im Einzelfall darauf abzustellen ist, ob die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht oder – wie es in § 23 MarkenG heißt – nicht gegen die guten Sitten verstößt (vgl. zu § 23 MarkenG Ingerl/Rohnke aaO § 23 Rdn. 50; ferner Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 23 Rdn. 41). Hierbei ist eine umfassende Beurteilung aller maßgeblichen Umstände geboten (EuGH GRUR 2004, 234 Tz. 26 – Gerolsteiner Brunnen/Putsch).

b) Den getroffenen Feststellungen ist zu entnehmen, daß das Wort „Gazoz" von dem türkischsprachigen Teil des Publikums, der zumindest die Hälfte des angesprochenen Verkehrs ausmacht, als beschreibende Angabe verstanden wird. Nach dem festgestellten Sachverhalt sind keine Anhaltspunkte für eine unlautere Benutzung der Bezeichnung „Gazoz" durch die Klägerin ersichtlich. Daß die Klägerin sich durch die Verwendung dieser Bezeichnung an einen vom Beklagten aufgebauten Ruf anhängen würde, hat der Beklagte nicht vorgetragen. Auch der zeitliche Ablauf – die Marke des Beklagten wurde erst unmittelbar vor Klageerhebung eingetragen – spricht nicht für ein unlauteres Verhalten der Klägerin. Andererseits entspricht es ihrem berechtigten Interesse, daß sie ihre türkische Brauselimonade gegenüber dem türkischen Publikum mit dem entsprechenden Begriff der türkischen Sprache versieht und diesen Begriff auf dem Etikett in derselben Weise herausstellt wie die deutsche Gattungsbezeichnung „Brause". Dabei ist nicht von Bedeutung, ob die Geschäfte, in denen das Getränk der Klägerin angeboten wird, von Türken geführt werden. Zu berücksichtigen ist vielmehr, daß die Klägerin den Vertrieb des fraglichen Produkts auf Geschäfte beschränkt, deren

Sortiment auf das türkische Publikum abgestimmt ist und in denen erfahrungsgemäß – wenn auch nicht ausschließlich – die türkischsprachige Bevölkerung einkauft. Die Klägerin bewegt sich damit in einem Marktbereich, in dem ihr Verhalten gegenüber dem Beklagten als Markeninhaber nicht als unlauter angesehen werden kann. Weitet sie ihre Aktivitäten demgegenüber aus, könnte sie sich auf die Schutzschranke des Art. 12 lit. b GMV nur berufen, wenn die Verwendung des Zeichens „Gazoz" auch von den Verbrauchern in dem erweiterten Absatzgebiet zu einem erheblichen Teil als Gattungsbezeichnung verstanden wird.

III. Das angefochtene Urteil kann unter diesen Umständen keinen Bestand haben. Es ist aufzuheben. Einer Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht bedarf es nicht. Dem Senat ist aufgrund der getroffenen Feststellungen eine abschließende Entscheidung möglich. Da die Anwendung des Art. 12 lit. b GMV in diesem Verfahren von Anfang an zur Diskussion stand, braucht auch dem Beklagten keine Gelegenheit für einen ergänzenden Sachvortrag gegeben zu werden. Auch ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 234 EG ist nicht geboten. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat die grundlegende Frage entschieden, ob die – Art. 12 lit. b GMV entsprechende – Schutzschranke des Art. 6 Abs. 1 lit. b der Markenrechtsrichtlinie auch Fälle der markenmäßigen Benutzung betreffen kann (EuGH GRUR 2004, 234 – Gerolsteiner Brunnen/ Putsch). Die Anwendung der vom Gerichtshof entwickelten Grundsätze auf die verschiedenen Lebenssachverhalte ist nunmehr Sache der nationalen Gerichte.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. Soweit die Klägerin in erster Instanz einen Antrag gestellt hat, der nicht streng an der beanstandeten Benutzung orientiert war, liegt darin eine geringfügige Zuvielforderung, durch die keine zusätzlichen Kosten veranlaßt worden sind (§ 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO).

Ullmann v. Ungern-Sternberg Bornkamm

RiBGH Dr. Schaffert ist wegen Urlaubsabwesenheit an der Unterschriftsleistung verhindert.

Pokrant Ullmann