BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 49/04

Verkündet am:
28. Juni 2007
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : ja
BGHR : ja

Cambridge Institute

Brüssel-I-VO Art. 22 Nr. 4; Lugano-Übk Art. 5 Nr. 3; MarkenG §§ 5, 15 Abs. 2 und 4, § 126 Abs. 1, § 127 Abs. 1, § 128 Abs. 1 und 2

a) Der Schutz des Unternehmenskennzeichens einer Sprachschule, die nur regional und nicht bundesweit tätig ist, ist auf deren räumliches Tätigkeitsfeld beschränkt.

b) Die Aktivlegitimation für den Unterlassungsanspruch nach § 128 Abs. 1 MarkenG steht neben den in § 8 Abs. 3 UWG Genannten auch den berechtigten Benutzern einer geographischen Herkunftsangabe zu.

c) Berechtigte Benutzer einer geographischen Herkunftsangabe, die für Dienstleistungen verwendet wird, sind nur diejenigen Personen und Unternehmen, die in dem durch die geographische Herkunftsangabe bezeichneten Gebiet geschäftsansässig sind und von dort ihre Dienstleistungen erbringen.

BGH, Urt. v. 28. Juni 2007 - I ZR 49/04 - OLG München
LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 29. März 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 29. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 11. März 2004 aufgehoben.

Auf die Berufung der Beklagten zu 2 und 3 wird das Urteil des Landgerichts München I, 1. Kammer für Handelssachen, vom 6. August 2003 abgeändert und die Klage gegen die Beklagten zu 2 und 3 hinsichtlich der Anträge zu III (Auskunftserteilung und Rechnungslegung) und IV (Feststellung der Schadensersatzverpflichtung) abgewiesen.

Im Übrigen wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Der Kläger betreibt in M. unter der Bezeichnung "Cambridge Institut" eine Sprachschule. Seit 1996 verwendet er für seinen Internetauftritt den Domainnamen "www.cambridgeinstitut.de".

2 Die Universität Cambridge hat weltweit bekannte Sprachprüfungen entwickelt, die von zahlreichen Stellen als Nachweis qualifizierter Sprachkenntnisse anerkannt werden. Die Prüfungen, die von der Abteilung Cambridge ESOL der Universität Cambridge organisiert werden, werden in Deutschland in verschiedenen Prüfzentren abgenommen. Eines der Prüfzentren in Deutschland für die von der Universität Cambridge entwickelten Prüfungen ist die Sprachschule des Klägers.

3 Der Kläger ist zusammen mit einem früheren Partner Inhaber der mit Priorität vom 21. September 2000 unter anderem für "Ausbildung sowie Erteilung von Sprachunterricht, Durchführung von Sprachkursen, auch im Rahmen von Fernkursen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern" eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 30070647.2

Cambridge Institut

4 Die Beklagte zu 1 ist eine in Liechtenstein ansässige Gesellschaft. Sie ist Inhaberin der mit Priorität vom 5. März 1998 für die Waren und Dienstleistungen "organisation et conduite de séminaires; matériel d' instruction ou d' enseigne-

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

ment d' origine britannique" (Organisation und Leitung von Seminaren; Lehr- oder Unterrichtsmaterial britischer Herkunft) eingetragenen nachstehenden IR-Marke Nr. 691407, deren Schutz auf Deutschland erstreckt ist (Widerklagemarke):

5 Die Beklagte zu 1, vertreten durch den Beklagten zu 3, schloss 1998 mit der Beklagten zu 2, einer in der Schweiz ansässigen Aktiengesellschaft, einen Partnerschafts- und Lizenzvertrag. In diesem Vertrag gestattete die Beklagte zu 1 der Beklagten zu 2 das unter der Marke The Cambridge Institute vorhandene Kursangebot im Lizenzgebiet, dem Kanton Zürich, zu vermarkten. Einen entsprechenden Partnerschafts- und Lizenzvertrag schloss die Beklagte zu 1 im Jahre 2001 mit der A. GmbH in Freiburg (nachfolgend: A. -GmbH), der sich auf das Lizenzgebiet Freiburg i.Br. bezog.

6 Die Beklagten zu 1 bis 3 sind Inhaber des Domainnamens "www.cambridgeinstitute.ch". Die unter dieser Domain erreichbare Website enthielt unter der Überschrift "THE CAMBRIDGE INSTITUTE - AUCH IN IHRER NÄHE" einen Hinweis auf die von der A. -GmbH in Freiburg betriebene Einrichtung. Im Rahmen dieses Internetauftritts wurde auch die Wort-/Bildmarke der Beklagten zu 1 verwandt.

7 Der Kläger hat geltend gemacht, für die Bezeichnung "Cambridge Institut" seiner Sprachschule in M. stehe ihm der Schutz als Unternehmenskennzeichen im gesamten Bundesgebiet zu. Die Beklagten wendeten sich mit

der unter dem Domainnamen "www.cambridgeinstitute.ch" erreichbaren Website auch an deutsche Verkehrskreise. Diese vermuteten aufgrund des Internetauftritts Verbindungen der Beklagten zur Universität Cambridge, die tatsächlich nicht bestünden.

8 Der Kläger hat - soweit für die Revisionsentscheidung von Bedeutung - beantragt,

I. der Beklagten zu 1 zu verbieten, sich zur Bezeichnung eines auf die Durchführung von Sprachkursen und/oder Sprachprüfungen gerichteten Geschäftsbetriebs in der Bundesrepublik Deutschland der Bezeichnung

"The Cambridge Institute"

zu bedienen und/oder derartige Dienstleistungen unter der Bezeichnung "The Cambridge Institute British & American English for Pleasure & Business", insbesondere auch in nachstehend einkopierter Form, anzubieten, durchzuführen und/oder zu bewerben:

II. den Beklagten zu 2 und 3 zu verbieten, sich zur Bezeichnung eines auf die Durchführung von Sprachkursen und/oder Sprachprüfungen gerichteten Geschäftsbetriebs in der Bundesrepublik Deutschland der Bezeichnung

"The Cambridge Institute"

zu bedienen und/oder derartige Dienstleistungen unter der Bezeichnung "The Cambridge Institute British & American English for Pleasure & Business", insbesondere auch in nachstehend einkopierter Form, anzubieten, durchzuführen und/oder zu bewerben und/oder zur Bewerbung eines auf die Durchführung von Sprachkursen und/oder Sprachprüfungen gerichteten Geschäftsbetriebs in der Bundesrepublik Deutschland die Internetadresse

www.cambridgeinstitute.ch

zu benutzen und/oder derartige Dienstleistungen unter dieser Bezeichnung anzubieten, durchzuführen und/oder zu bewerben:

(es folgt die vorstehend abgebildete Widerklagemarke);

III. die Beklagten zu 2 und 3 zu verurteilen, in schriftlicher Form Auskunft darüber zu erteilen und Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie seit dem 25. September 1997 Handlungen gemäß Ziffer II vorgenommen haben, und zwar unter Übergabe einer geordneten Auflistung, aus der sich die erzielten Umsätze sowie der durch die unter den fraglichen Bezeichnungen angebotenen Dienstleistungen erzielte Gewinn und die betriebene Werbung (Werbeträger, Auflagenhöhe, Erscheinungszeiten, Verbreitungsgebiete) ersehen lassen;

IV. festzustellen, dass die Beklagten zu 2 und 3 verpflichtet sind, dem Kläger all jene Schäden zu ersetzen, die ihm durch Handlungen gemäß Ziffer II seit dem 25. September 1997 entstanden sind und noch entstehen werden.

9 Die Beklagten sind der Klage entgegengetreten. Sie haben die Auffassung vertreten, der Kläger habe für die Bezeichnung seines Unternehmens nur einen regional beschränkten Schutz erworben. Zudem haben sie vorgetragen, das unter dem Domainnamen abrufbare Angebot richte sich nicht an deutsche Verkehrskreise.

10 Die Beklagte zu 1 hat Widerklage erhoben und beantragt,

den Kläger zu verurteilen, durch Erklärung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Löschung der Marke Nr. 30070647 einzuwilligen.

11 Das Landgericht hat die Beklagten nach den vorstehenden Klageanträgen verurteilt und die Widerklage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen (OLG München GRUR-RR 2004, 171).

12 Dagegen richtet sich die (vom Senat zugelassene) Revision der Beklagten. Diese erstreben mit ihrem Rechtsmittel die Abweisung der Klage; die Beklagte zu 1 verfolgt zudem die Verurteilung des Klägers nach dem Widerklageantrag weiter. Der Kläger beantragt, die Revision der Gegenseite zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

13 I. Das Berufungsgericht hat die Klageanträge nach § 128 Abs. 1 und 2 MarkenG, § 242 BGB für begründet erachtet und den widerklagend geltend gemachten Anspruch der Beklagten zu 1 gegen den Kläger auf Einwilligung in die Löschung seiner Marke verneint. Dazu hat es ausgeführt:

14 Auf den Rechtsstreit der Parteien sei nach dem im Immaterialgüterrecht geltenden Territorialitätsprinzip deutsches Recht anwendbar. Das begehrte Verbot könne der Kläger allerdings nicht aus seinem Unternehmenskennzeichen herleiten. Dessen Schutzbereich sei räumlich begrenzt. Sprachschulen richteten sich regelmäßig nur an Kunden im örtlichen Bereich. Fernkurse biete der Kläger nicht an. Eine überregionale Tätigkeit habe er nicht dargelegt.

15 Der Unterlassungsanspruch ergebe sich jedoch aus § 128 Abs. 1 i.V. mit § 127 Abs. 1 MarkenG. Bei "Cambridge" handele es sich um eine geographische Herkunftsangabe für die Dienstleistung der Durchführung von Sprachprüfungen. Auch wenn die Prüfungen weltweit abgenommen würden, ändere dies nichts daran, dass sie in der Universität Cambridge in Großbritannien erarbeitet worden seien. Die angegriffene Website richte sich trotz der Top-Level-Domain

"ch" auch an deutsche Verkehrskreise. Auf ihr werde auf die Sprachschule in Freiburg hingewiesen. Die von den Beklagten angesprochenen Verkehrskreise verstünden die Bezeichnung Cambridge Institute im Zusammenhang mit Sprachkursen und -prüfungen dahin, dass die Kurse in Cambridge oder in Abstimmung mit der dortigen Universität erarbeitet und die Prüfungen in Zusammenarbeit mit der Universität abgenommen würden. Tatsächlich würden die Kurse von den Beklagten und ihren Lizenznehmern ohne sachlichen Einfluss durch die Universität Cambridge erstellt und durchgeführt. Damit bestehe die Gefahr der Irreführung über die geographische Herkunft der unter der angegriffenen Bezeichnung angebotenen Dienstleistungen.

16 Der Unterlassungsanspruch sei auch nicht unverhältnismäßig. Entlokalisierende Zusätze fehlten bei den angegriffenen Bezeichnungen.

17 Die irreführende Verwendung sei allen Beklagten zuzurechnen. Die Beklagte zu 1 habe unter dem Domainnamen "www.cambridgeinstitute.ch" die angegriffenen Bezeichnungen verwendet. Die Beklagten zu 2 und 3 seien Mitinhaber der Domain. Die Beklagte zu 1 sei zudem Inhaberin der die irreführende geographische Herkunftsangabe enthaltenden Widerklagemarke und habe die A. -GmbH zur Verwendung der Bezeichnung "The Cambridge Institute" verpflichtet.

18 Der Kläger benütze die Bezeichnung Cambridge mit Zustimmung der Universität Cambridge. Er sei deshalb als unmittelbar Verletzter berechtigt, von den Beklagten Unterlassung zu verlangen. Da die Beklagten schuldhaft handelten, seien sie auch zum Schadensersatz verpflichtet.

19 Die Widerklage sei unbegründet, weil die Widerklagemarke wegen der schon vor ihrem Prioritätszeitpunkt benutzten geographischen Herkunftsangabe

löschungsreif sei und der Kläger eine Löschungsreife dieser Marke der Widerklage einredeweise entgegenhalten könne.

20 II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Beklagten zu 1 bis 3 hat Erfolg. Sie führt zur Abweisung der Klage, soweit die Beklagten zu 2 und 3 zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung sowie zur Leistung von Schadensersatz verurteilt worden sind. Im Übrigen (Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung und Abweisung der Widerklage) führt sie zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Dem Senat ist eine abschließende Entscheidung über die Klageanträge zu I und II und die Widerklage nicht möglich, weil das Berufungsgericht - von seinem Standpunkt folgerichtig - keine Feststellungen dazu getroffen hat, ob der Kläger mit Erfolg prioritätsältere Rechte der Universität Cambridge gegen die Beklagten geltend machen kann.

21 1. Die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte, die auch unter Geltung des § 545 Abs. 2 ZPO in der Revisionsinstanz von Amts wegen zu prüfen ist, folgt für die gegen die in Liechtenstein ansässige Beklagte zu 1 gerichtete Klage aus § 32 ZPO und für die Klage gegen die in der Schweiz ansässigen Beklagten zu 2 und 3 aus Art. 5 Nr. 3 und Art. 54b Abs. 2 lit. a des Lugano-Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 16. September 1988 (BGBl. 1994 II, S. 2658).

22 a) Die nationalen Zuständigkeitsvorschriften werden für die Klage gegen die Beklagte zu 1 nicht durch Zuständigkeitsbestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Brüssel-I-VO oder EuGVVO) verdrängt, weil die Brüs-

sel-I-Verordnung nach ihrem Art. 4 Abs. 1 nicht anwendbar ist. Weder hat die Beklagte zu 1 ihren Wohnsitz i.S. von Art. 4, 60 Abs. 1 Brüssel-I-VO im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats, noch ist für die Klage eine Zuständigkeit nach Art. 22, 23 Brüssel-I-VO begründet. Da Liechtenstein nicht dem Lugano-Übereinkommen beigetreten ist (Staudinger/Fezer/Koos, IntWirtschR (2006) Rdn. 729; Harte/Henning/Glöckner, UWG, Einl. D Rdn. 5), sind dessen Vorschriften ebenfalls nicht gegenüber den nationalen Zuständigkeitsnormen vorrangig.

23 Die internationale Zuständigkeit für die Klage gegen die Beklagte zu 1 ergibt sich danach mittelbar aus den Bestimmungen für die örtliche Zuständigkeit (BGH, Urt. v. 9.10.1986 - I ZR 138/84, GRUR 1987, 172, 173 = WRP 1987, 446 - Unternehmensberatungsgesellschaft I, insoweit in BGHZ 98, 330 nicht abgedruckt; BGHZ 119, 392, 393). Diese richtet sich für die Klage gegen die Beklagte zu 1 nach § 32 ZPO. Tatort ist danach auch der Ort, an dem die behauptete Verletzung des geschützten Rechtsguts eingetreten ist (BGH, Urt. v. 20.12.1963 - Ib ZR 104/62, GRUR 1964, 316, 318 - Stahlexport; BGHZ 124, 237, 245). Dieser Ort ist im Inland belegen, weil sich die beanstandeten Bezeichnungen nach Behauptung des Klägers an inländische Verkehrskreise richten (zu Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ: BGH, Urt. v. 13.10.2004 - I ZR 163/02, GRUR 2005, 431, 432 = WRP 2005, 493 - HOTEL MARITIME).

24 b) Die internationale Zuständigkeit für die gegen die in der Schweiz ansässigen Beklagten zu 2 und 3 gerichtete Klage beurteilt sich nach dem Lugano-Übereinkommen (vgl. Art. 54b Abs. 2 lit. a des Lugano-Übereinkommens; hierzu BGH, Urt. v. 22.2.2001 - IX ZR 19/00, NJW 2001, 1731). Im Streitfall bestimmt sie sich nach Art. 5 Nr. 3 Lugano-Übereinkommen, der mit Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ und Art. 5 Nr. 3 Brüssel-I-VO wortgleich ist. Die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte folgt danach ebenso wie bei der gegen die Beklagte

zu 1 gerichteten Klage daraus, dass die behauptete Verletzung des geschützten Rechtsguts im Inland eingetreten ist.

25 c) Für die Widerklage ist eine ausschließliche internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte durch Art. 22 Nr. 4 Brüssel-I-VO begründet (zur Zuständigkeit nach Art. 22 Nr. 4 Brüssel-I-VO bei Schutzentziehung einer IR-Marke: BGH, Urt. v. 30.3.2006 - I ZR 96/03, GRUR 2006, 941 Tz 11 = WRP 2006, 1235 - TOSCA BLU). Die Widerklage hat die Gültigkeit einer deutschen Marke zum Gegenstand. Für derartige Klagen sind die deutschen Gerichte international nach der Brüssel-I-VO auch dann ausschließlich zuständig, wenn nur der Beklagte (hier der Widerbeklagte) seinen Sitz im Geltungsbereich der Verordnung hat (Staudinger/Fezer/Koos aaO Rdn. 1082).

26 2. Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass im Streitfall deutsches Recht zur Anwendung kommt. Nach dem im Immaterialgüterrecht maßgeblichen Territorialitätsprinzip richtet sich der Schutz der inländischen Kennzeichen des Klägers nach dem Recht des Schutzlandes und damit nach deutschem Recht (BGH, Urt. v. 2.5.2002 - I ZR 300/99, GRUR 2002, 972, 973 = WRP 2002, 1156 - FROMMIA; BGH GRUR 2005, 431, 432 - HOTEL MARITIME). Entsprechendes gilt für den inländischen Schutz einfacher geographischer Herkunftsangaben gegen Irreführung (vgl. BGH, Urt. v. 25.1.2001 - I ZR 120/98, GRUR 2001, 420 = WRP 2001, 546 - SPA) und für im Inland bestehende Rechte der University of Cambridge aus einer geschäftlichen Bezeichnung nach §§ 5, 15 MarkenG.

27 3. Das Berufungsgericht hat angenommen, dass dem Kläger gegen die Beklagten zu 1 bis 3 die mit den Klageanträgen zu I und II verfolgten Unterlassungsansprüche zustehen. Das hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

28 a) Allerdings hat das Berufungsgericht dem Unternehmenskennzeichen Cambridge Institut des Klägers einen bundesweiten Schutz versagt und deshalb die auf § 5 Abs. 1 und 2, § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG gestützten Unterlassungsansprüche verneint. Dagegen wendet sich die Revisionserwiderung ohne Erfolg.

29 Der Schutz eines Unternehmenskennzeichens bezieht sich zwar regelmäßig auf das gesamte Bundesgebiet (BGH, Urt. v. 25.11.1982 - I ZR 130/80, GRUR 1983, 182, 183 - Concordia-Uhren; BGHZ 130, 134, 141 - Altenburger Spielkartenfabrik). Das gilt aber nicht für die Bezeichnungen von Unternehmen, die nach Zweck und Zuschnitt nur lokal oder regional tätig und nicht auf Expansion angelegt sind (BGH, Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 135/01, GRUR 2005, 262, 263 = WRP 2005, 338 - soco.de). Von diesen Grundsätzen ist auch das Berufungsgericht ausgegangen. Seine Annahme, angesichts der Vielzahl von Sprachschulen in Deutschland und der insgesamt 22 Prüfzentren für Cambridge-Sprachprüfungen wende sich das Unternehmen des Klägers mit seinem Angebot, das keine Fernkurse umfasse, nicht an einen überörtlichen Kundenkreis, ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Für eine das gesamte Bundesgebiet umfassende Tätigkeit seiner Sprachschule kann der Kläger aus der Veröffentlichung der Referenzen der Beklagten entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung nichts ableiten. Die Veröffentlichung dieser Referenzen lässt keinen Rückschluss auf eine bundesweite Ausdehnung der Tätigkeit der Beklagten zu. Erst recht lässt sich der Referenzliste nichts für eine entsprechende Tätigkeit der Sprachschule des Klägers entnehmen. Ein bundesweites, jedenfalls über Bayern hinausreichendes Tätigkeitsfeld des Unternehmens des Klägers ist auch den weiteren Unterlagen, auf die sich die Revisionserwiderung für ihre gegenteilige Ansicht stützt, nicht zu entnehmen. Anfragen aus anderen Bundesländern und das Schreiben der Universität Cambridge vom 21. Dezember 2001

lassen eine konkrete Tätigkeit des Unternehmens des Klägers in Regionen außerhalb Bayerns nicht erkennen.

30 b) Der Unterlassungsanspruch gegen die Beklagten zu 1 bis 3 ist entgegen der Annahme des Berufungsgerichts auch nicht aus § 128 Abs. 1 i.V. mit § 126 Abs. 1, § 127 Abs. 1 MarkenG begründet. Nach diesen Vorschriften ist zur Unterlassung verpflichtet, wer geographische Herkunftsangaben im geschäftlichen Verkehr für Dienstleistungen benutzt, die nicht aus dem Ort stammen, der durch die geographische Herkunftsangabe bezeichnet wird, wenn bei der Benutzung eine Gefahr der Irreführung über die geographische Herkunft besteht.

31 aa) Die Anwendung der §§ 126 ff. MarkenG ist entgegen der Ansicht der Revision nicht deshalb ausgeschlossen, weil die Unterlassungsanträge des Klägers sich gegen die Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs mit "The Cambridge Institute" wenden. Zwar hat der Senat angenommen, dass von § 127 Abs. 1 MarkenG nicht der Fall erfasst wird, dass eine geographische Herkunftsangabe nicht zur Bezeichnung von Waren - für Dienstleistungen hat Entsprechendes zu gelten -, sondern in einer Firma Verwendung findet und sich das Verbot gegen eine Benutzung des Firmenbestandteils schlechthin richtet (BGH, Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 126/98, GRUR 2001, 73, 76 = WRP 2000, 1284 - Stich den Buben). Für diesen Fall hat der Senat die wettbewerbsrechtlichen Vorschriften zum Schutz gegen Irreführung herangezogen (§ 3 UWG a.F., §§ 3, 5 UWG). Damit ist der vorliegende Sachverhalt aber nicht vergleichbar. Der Kläger wendet sich gegen die Verwendung der Bezeichnung "The Cambridge Institute" für einen Geschäftsbetrieb im Zusammenhang mit bestimmten Dienstleistungen (Durchführung von Sprachkursen und/oder Sprachprüfungen), und er erstrebt auch kein Schlechthinverbot für die Verwendung der in Rede stehenden Bezeichnung für einen Geschäftsbetrieb. Auf eine solche Konstellation sind

die Bestimmungen der §§ 126 ff. MarkenG anwendbar, die als leges speciales gegenüber den §§ 3, 5 UWG anzusehen sind.

32 bb) Der Kläger ist zur Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs gemäß § 128 Abs. 1 MarkenG jedoch nicht aktivlegitimiert.

33 (1) Allerdings steht - ungeachtet der durch die Bezugnahme auf den neuen § 8 Abs. 3 UWG dem Wortlaut nach erfolgten Beschränkung - der Unterlassungsanspruch nach § 128 Abs. 1 MarkenG neben den in § 8 Abs. 3 UWG Genannten nach wie vor auch den berechtigten Benutzern einer geographischen Herkunftsangabe zu.

34 Nach der Neufassung des § 128 Abs. 1 MarkenG mit Wirkung vom 8. Juli 2004 sind die nach § 8 Abs. 3 UWG Berechtigten aktivlegitimiert, um Ansprüche aus § 128 Abs. 1 MarkenG geltend zu machen. Hierzu zählen nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG die Mitbewerber. Die Mitbewerberstellung setzt ein konkretes Wettbewerbsverhältnis zwischen dem Gläubiger und dem Schuldner des Anspruchs voraus (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG; BGH, Urt. v. 27.1.2005 - I ZR 202/02, GRUR 2005, 520, 521 = WRP 2005, 738 - Optimale Interessenvertretung). Vor der Anpassung des § 128 Abs. 1 MarkenG an die geänderten Vorschriften des UWG war anerkannt, dass auch der unmittelbar Verletzte zum anspruchsberechtigten Personenkreis gehörte, obwohl § 128 Abs. 1 MarkenG a.F. auf § 13 Abs. 2 UWG a.F. Bezug nahm, der den unmittelbar Verletzten nicht anführte. Danach waren alle Unternehmen zur Geltendmachung von Ansprüchen aus § 128 Abs. 1 MarkenG berechtigt, die die geographische Herkunftsangabe zulässigerweise im geschäftlichen Verkehr nutzten (OLG München MarkenR 2001, 218, 223; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 128 Rdn. 5; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 128 Rdn. 6; v. Schultz/Gruber, Markenrecht, § 128 Rdn. 4). Mit der Neufassung des § 128 Abs. 1 MarkenG hat der

Gesetzgeber den Kreis der Anspruchsberechtigten nicht beschränken wollen; vielmehr ging es allein darum, die Vorschrift an die geänderten Normen des UWG anzupassen, ohne dass damit eine sachliche Änderung verbunden sein sollte (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 15/1487, S. 27). Zu den Mitbewerbern, die zur Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen nach § 128 Abs. 1 MarkenG aktivlegitimiert sind, zählen daher berechtigte Nutzer einer geographischen Herkunftsangabe mit bundesweitem Schutz, auch wenn sich das wechselseitige Dienstleistungsangebot räumlich nicht berührt (Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 128 Rdn. 5; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht (2006) Rdn. 3133; Büscher, GRUR Int. 2005, 801, 807 f.; a.A. Fuchs-Wissemann in HK-MarkenR, § 128 Rdn. 1; Fezer/Marx, UWG, § 4-S 10 Rdn. 157). Denn von der irreführenden Benutzung einer geographischen Herkunftsangabe, die bundesweit Schutz beanspruchen kann, sind infolge der damit verbundenen Marktverwirrung Produzenten und Dienstleister betroffen, die die geographische Herkunftsangabe berechtigt nutzen.

35 (2) Der Kläger ist nicht nach § 8 Abs. 3 Nr. 1, § 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG als Mitbewerber der Beklagten zur Verfolgung des Unterlassungsanspruchs berechtigt. Zwischen den Parteien besteht kein konkretes Wettbewerbsverhältnis. Sie versuchen nicht, gleichartige Dienstleistungen innerhalb derselben Verkehrskreise abzusetzen mit der Folge, dass das konkret beanstandete Wettbewerbsverhalten den anderen beeinträchtigen kann. Nach den revisionsrechtlich nicht zu beanstandenden Feststellungen des Berufungsgerichts ist die Tätigkeit des Unternehmens des Klägers regional begrenzt und nicht festzustellen, dass der Kläger außerhalb von Bayern Dienstleistungen erbringt. Die Tätigkeitsbereiche der in M. ansässigen Sprachschule des Klägers und derjenigen der in Liechtenstein und der Schweiz ansässigen Beklagten zu 1 bis 3 überschneiden sich daher auch nicht unter Einbeziehung der in Freiburg i.Br. ansässigen

A. -GmbH, mit der die Beklagte zu 1 einen Partnerschafts- und Lizenzvertrag geschlossen hat.

36 (3) Der Kläger ist auch nicht berechtigter Nutzer der geographischen Herkunftsangabe "Cambridge Institute" für die mit der Durchführung von Kursen und Prüfungen für die englische Sprache zusammenhängenden Dienstleistungen.

37 Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass es sich bei "Cambridge", einer Stadt in Großbritannien, um eine geographische Herkunftsangabe i.S. von § 127 Abs. 1 i.V. mit § 126 Abs. 1 MarkenG handelt. Berechtigt zur Verwendung der geographischen Herkunftsangabe für die Abhaltung von Kursen und Prüfungen für die englische Sprache sind danach nur diejenigen Institutionen, die auch ihren Sitz in dem durch die geographische Herkunftsangabe bezeichneten Gebiet haben und von dort ihre Dienstleistungen erbringen. Dazu zählt der Kläger, dessen Sprachschule in M. liegt, nicht.

38 Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die von den Beklagten verwendete Bezeichnung "Cambridge Institute" im Zusammenhang mit einem Geschäftsbetrieb, der Kurse und Prüfungen für die englische Sprache anbietet, dahin auffassen, dass die Kurse jedenfalls in Abstimmung mit der Universität in Cambridge erarbeitet und die Prüfungen in Zusammenarbeit mit der Universität abgenommen werden. Selbst wenn der Kläger diese Verkehrserwartung erfüllt, ist er nicht berechtigter Benutzer der geographischen Herkunftsangabe, weil er nicht in Cambridge geschäftsansässig ist. Die gegenteilige Ansicht liefe auf eine Lizenzierung der geographischen Herkunftsangabe durch die Universität Cambridge hinaus. Eine Lizenzierung geographischer Herkunftsangaben ist jedoch unzulässig (Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 30 Rdn. 58; Lange aaO Rdn. 1510).

39 4. Die Revision der Beklagten zu 2 und 3 hat auch Erfolg, soweit sie sich dagegen wendet, dass das Berufungsgericht eine Verpflichtung der Beklagten zu 2 und 3 zur Auskunftserteilung, zur Rechnungslegung und zur Leistung von Schadensersatz angenommen hat.

40 a) Dem Kläger stehen keine Schadensersatzansprüche nach § 128 Abs. 2 MarkenG zu, weil er weder Mitbewerber i.S. von § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG noch berechtigter Benutzer der geographischen Herkunftsangabe "Cambridge Institute" ist.

41 b) Der aus § 242 BGB folgende Hilfsanspruch auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung gegen die Beklagten zu 2 und 3 besteht ebenfalls nicht, weil der Hauptanspruch auf Leistung von Schadensersatz, dessen Durchsetzung der Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch ermöglichen soll, nicht besteht (vgl. BGH, Urt. v. 14.11.2002 - I ZR 137/00, GRUR 2003, 446, 447 = WRP 2003, 509 - Preisempfehlung für Sondermodelle).

42 5. Die Revision wendet sich schließlich mit Erfolg dagegen, dass das Berufungsgericht die Widerklage abgewiesen hat.

43 Ob bei der IR-Marke Nr. 691407 der Beklagten zu 1, wie das Berufungsgericht angenommen hat, die Voraussetzungen der Schutzentziehung für Deutschland vorliegen (§ 115 Abs. 1 i.V. mit § 51 Abs. 1 MarkenG), weil der Marke eine geographische Herkunftsangabe mit älterem Zeitrang entgegensteht (§ 13 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 5 MarkenG), kann offenbleiben. Das Vorliegen der Voraussetzungen der Schutzentziehung der IR-Marke für Deutschland aufgrund einer geographischen Herkunftsangabe mit älterem Zeitrang kann der Kläger der Beklagten zu 1 im Widerklageverfahren nicht einredeweise entge-

genhalten. Denn der Kläger ist zur Erhebung der Klage auf Einwilligung in die Schutzentziehung nicht klagebefugt (§ 55 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG i.V. mit § 8 Abs. 3 UWG).

44 III. Das Berufungsurteil kann danach nicht aufrechterhalten werden (§ 562 ZPO). Die Sache ist an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, weil sie mit Ausnahme des gegen die Beklagten zu 2 und 3 gerichteten Anspruchs auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung und des Schadensersatzanspruchs nicht zur Entscheidung reif ist (§ 563 Abs. 1 ZPO).

45 Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, ob der Kläger zur Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen der Universität Cambridge gegen die Beklagten zu 1 bis 3 wegen einer Verletzung der geschäftlichen Bezeichnung "Cambridge-Sprachprüfungen" nach § 15 Abs. 2 und Abs. 4 i.V. mit § 5 MarkenG wirksam ermächtigt worden ist. Der Kläger hat - von den Beklagten bestritten - vorgebracht, aufgrund der Prozessstandschaftserklärung vom 16. Dezember 2003 (Anl. K 38) von der Universität Cambridge zur Geltendmachung dieser Rechte der Universität berechtigt zu sein. Das Berufungsgericht wird insoweit zu prüfen haben, ob die Beklagten etwaige Rechte der Universität Cambridge an einer geschäftlichen Bezeichnung "Cambridge-Sprachprüfungen" verletzt haben und der Kläger zur Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen wirksam ermächtigt worden ist.

46 Im Rahmen der Widerklage wird das Berufungsgericht ebenfalls zu prüfen haben, ob der Kläger der Beklagten zu 1 in entsprechender Anwendung des § 986 Abs. 1 BGB ein älteres oder zumindest zur Koexistenz mit der IR-Marke Nr. 691407 der Beklagten zu 1 berechtigendes Recht an einer geschäftlichen Bezeichnung der Universität Cambridge einredeweise entgegenhalten kann,

weil dem Kläger die Verwendung der geschäftlichen Bezeichnung der Universität gestattet worden ist (dazu BGHZ 122, 71, 73 f. - Decker).

Bornkamm Pokrant Büscher

Bergmann Kirchhoff

Vorinstanzen:
LG München I, Entscheidung vom 06.08.2003 - 1 HKO 13718/02 -
OLG München, Entscheidung vom 11.03.2004 - 29 U 4513/03 -