BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 69/04

Verkündet am:
22. September 2011
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Bayerisches Bier II

EWG-VO 2081/92 Art. 14 Abs. 1, Art. 17; PVÜ Art. 6quinquies; MarkenG § 127 Abs. 3

a) Die Vorschriften des Markengesetzes und des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb sind ergänzend heranzuziehen, soweit zur Umsetzung der Vorgaben der Verordnungen (EWG) Nr. 2081/92 und (EG) 510/2006 Bestimmungen im nationalen Recht erforderlich sind.

b) Die Priorität einer im vereinfachten Verfahren nach Art. 17 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 eingetragenen Bezeichnung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 dieser Verordnung richtet sich nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung.

c) Eine geographische Herkunftsangabe verfügt über einen besonderen Ruf im Sinne von § 127 Abs. 3 MarkenG, wenn sie ein besonderes Ansehen genießt, ohne dass dies durch objektive Eigenschaften der mit einer geographischen Herkunftsangabe gekennzeichneten Produkte begründet sein muss.

BGH, Urteil vom 22. September 2011 - I ZR 69/04 - OLG München
LG München I

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 22. September 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 29. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 27. Mai 2004 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht hinsichtlich der Einwilligung in die Schutzentziehung der IR-Marke Nr. 645 349 für die Ware "Bières" in Deutschland und hinsichtlich der Hilfswiderklage zum Nachteil der Beklagten erkannt hat.

Im Umfang der Aufhebung 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, der Bayerische Brauerbund e.V., ist der Dachverband der bayerischen Brauwirtschaft. Nach § 2 seiner Satzung gehört es zu seinen Aufgaben, gegen die unlautere Verwendung der Angabe "Bayerisches Bier" vorzugehen.

2 Auf Antrag des Klägers meldete die Bundesregierung am 20. Januar 1994 die Bezeichnung "Bayerisches Bier" zur Eintragung in das von der Europäischen Kommission geführte Verzeichnis der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützten geographischen Angaben an. Mit der Verordnung (EG) Nr. 1347/2001 des Rates vom 28. Juni 2001 (ABl. EG Nr. L 182 vom 5. Juli 2001, S. 3) wurde die Bezeichnung "Bayerisches Bier" als geschützte geographische Angabe (g.g.A.) eingetragen.

3 Die Beklagte ist eine niederländische Brauerei. Sie ist Inhaberin der international registrierten Marke Nr. 645 349:

4 Die IR-Marke genießt mit Priorität vom 28. April 1995 Schutz in Deutschland für die Waren "Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons".

5 Der Kläger sieht in der Schutzerstreckung der IR-Marke der Beklagten auf Deutschland eine Verletzung der nach der Verordnung (EG) Nr. 1347/2001 geschützten geographischen Angabe "Bayerisches Bier". Er ist der Ansicht, der

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

Schutzerstreckung der fraglichen IR-Marke auf Deutschland stünden auch die Bestimmungen des Markengesetzes über den Schutz geographischer Herkunftsangaben entgegen. Ferner hat er die mangelnde Benutzung der Marke für andere Waren als "Bières" geltend gemacht.

6 Der Kläger hat beantragt,

> die Beklagte zu verurteilen, in die Schutzentziehung der IR-Marke Nr. 645 349 in Deutschland einzuwilligen.

7 Die Beklagte hat eine Verletzung der geschützten geographischen Angabe durch ihre Marke in Abrede gestellt und die Ansicht vertreten, die Verordnung (EG) Nr. 1347/2001, die die Bezeichnung "Bayerisches Bier" schütze, sei unwirksam. Zudem sei der Schutz der IR-Marke zeitlich vorrangig vor dem der geschützten geographischen Angabe "Bayerisches Bier".

8 Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.

9 Dagegen hat die Beklagte Berufung eingelegt und hilfsweise beantragt festzustellen,

> dass die Bundesregierung insoweit gegen die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des Rates vom 14. Juli 1992 verstoßen hat, als sie den Antrag des Klägers auf Eintragung der Angabe "Bayerisches Bier" als nach der Verordnung geschützte geographische Angabe an die Kommission der Europäischen Gemeinschaft weitergeleitet hat.

10 Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen; die hilfsweise erhobene Feststellungswiderklage hat es abgewiesen (OLG München, GRUR Int. 2005, 72).

11 Dagegen richtet sich die vom Senat zugelassene Revision der Beklagten. Sie erstrebt mit ihrem Rechtsmittel die Abweisung der Klage auf Einwilligung in die Entziehung des Schutzes der IR-Marke Nr. 645 349, soweit die Marke für Bier eingetragen ist. Zudem verfolgt sie ihren hilfsweise gestellten Feststellungsantrag weiter.

12 Mit Beschluss vom 14. Februar 2008 hat der Senat dem Gerichtshof der Europäischen Union folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt (GRUR 2008, 413 = WRP 2008, 669 - Bayerisches Bier I):

1. Ist Art. 14 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 anwendbar, wenn die geschützte Angabe im vereinfachten Verfahren nach Art. 17 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel vom 14. Juli 1992 (ABl. EG Nr. L 208 vom 24. Juli 1992, S. 1) wirksam eingetragen ist?

2. a) Falls die Frage zu 1 bejaht wird: Auf welchen Zeitpunkt ist für die Beurteilung des Zeitrangs der geschützten geographischen Angabe im Sinne von Art. 14 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 abzustellen?

   b) Falls die Frage zu 1 verneint wird: Nach welcher Vorschrift richtet sich die Kollision einer im vereinfachten Verfahren nach Art. 17 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 wirksam eingetragenen geographischen Angabe mit einer Marke und wonach richtet sich der Zeitrang der geschützten geographischen Angabe?

3. Kann auf die nationalen Vorschriften zum Schutz geographischer Bezeichnungen zurückgegriffen werden, wenn die Angabe "Bayerisches Bier" die Voraussetzungen zur Eintragung nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 und der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 erfüllt, die Verordnung (EG) Nr. 1347/2001 jedoch unwirksam ist?

13 Der Gerichtshof der Europäischen Union hat darüber durch Urteil vom 22. Dezember 2010 (C-120/08, GRUR 2011, 240 = WRP 2011, 189 - Bavaria N.V./Bayerischer Brauerbund II) wie folgt entschieden:

Art. 14 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des Rates vom 14. Juli 1992 zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel ist zur Regelung der Kollision zwischen einer im vereinfachten Verfahren nach Art. 17 dieser Verordnung wirksam als geschützte geographische Angabe eingetragenen Bezeichnung und einer Marke anwendbar, auf die einer der in Art. 13 dieser Verordnung aufgeführten Tatbestände zutrifft und die die gleiche Art von Erzeugnis betrifft und für die der Antrag auf Eintragung sowohl vor der Eintragung dieser Bezeichnung als auch vor dem Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 692/2003 des Rates vom 8. April 2003 zur Änderung der Verordnung Nr. 2081/92 gestellt wurde. Der Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Eintragung dieser Bezeichnung stellt den Bezugszeitpunkt für den genannten Art. 14 Abs. 1 dar.

Entscheidungsgründe:

14 I. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Kläger könne die Zustimmung zur Entziehung des Schutzes der IR-Marke der Beklagten für Deutschland im Hinblick auf die Eintragung für "Bier" nach § 115 Abs. 1, § 51 Abs. 1, § 13 Abs. 1 und 2 Nr. 5 MarkenG in Verbindung mit Art. 14 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 verlangen. Zur Begründung hat es ausgeführt:

15 Die Bezeichnung "Bayerisches Bier" sei durch die Verordnung (EG) Nr. 1347/2001 im vereinfachten Verfahren nach Art. 17 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 wirksam als geschützte geographische Angabe in das Verzeichnis der Kommission eingetragen worden. Die von der Beklagten gegen die Gültigkeit der Verordnung (EG) Nr. 1347/2001 vorgebrachten Einwände griffen sämtlich nicht durch. Das Eintragungsverfahren sei rechtlich nicht zu beanstanden. Die Kommission habe auch zutreffend angenommen, dass die Bezeichnung "Bayerisches Bier" nicht zu einer Gattungsbezeichnung geworden sei. Die IR-Marke verletze den für die geschützte geographische Angabe "Bayerisches Bier" nach Art. 13 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 bestehenden Schutzbereich. Sie dürfe auch nicht nach Art. 14 Abs. 2 dieser Verord-

nung weiterverwendet werden. Es fehle an einem zeitlich vorrangigen Schutz der IR-Marke vor der geschützten geographischen Angabe. Ausschlaggebend für den Zeitrang der geschützten geographischen Angabe im Sinne von Art. 14 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 sei der Tag der Stellung des Eintragungsantrags nach Art. 17 Abs. 1 dieser Verordnung für die Bezeichnung "Bayerisches Bier" am 20. Januar 1994. Dagegen verfüge die IR-Marke nur über die Beneluxpriorität vom 28. April 1995. Auf ältere Markeneintragungen zugunsten der Beklagten in anderen Mitgliedstaaten komme es nicht an. Der von der Beklagten beanspruchte Telle-quelle-Schutz nach Art. $6^{quinquies}$ PVÜ stehe dem Antrag auf Einwilligung in die Löschung der IR-Marke nicht entgegen. Der Telle-quelle-Schutz regele den Maßstab für absolute Schutzversagungsgründe, nicht dagegen für Prioritätsfragen. Der Anspruch des Klägers sei nicht verwirkt; die Entziehung des Schutzes der prioritätsjüngeren IR-Marke für Deutschland sei auch nicht unverhältnismäßig.

16 Die in der Berufungsinstanz hilfsweise erhobene Widerklage sei unzulässig. Der Kläger habe in ihre Erhebung nicht eingewilligt, und sie sei auch nicht sachdienlich.

17 II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

18 1. Die Annahme des Berufungsgerichts, dem Kläger stehe wegen Verletzung der nach der Verordnung (EG) Nr. 1347/2001 geschützten geographischen Angabe "Bayerisches Bier" gegen die Beklagte ein Anspruch auf Einwilligung in die Entziehung des Schutzes der IR-Marke Nr. 645 349 in Deutschland für die Ware "Bières" zu, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

19 a) Das Berufungsgericht ist allerdings zu Recht davon ausgegangen, dass sich der Anspruch auf Einwilligung in die Schutzentziehung nach § 115 Abs. 1, § 51 Abs. 1, § 13 Abs. 1 und 2 Nr. 5 MarkenG in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 Buchst. b und Art. 14 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 richtet.

20 aa) Die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 - Gleiches gilt für die Verordnung (EG) Nr. 510/2006 - stellt allerdings für qualifizierte geographische Angaben eine einheitliche und abschließende Schutzregelung dar (vgl. EuGH, Urteil vom 8. September 2009 - C-478/07, Slg. 2009, I-7721 = GRUR 2010, 143 Rn. 114 bis 129 - American Bud II). Die Frage der Begründung des Schutzes qualifizierter geographischer Angaben, ihre Verwendung und der Schutz eingetragener Bezeichnungen sowie die Kollision mit Marken wird daher allein durch die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 und die Verordnung (EG) Nr. 510/2006 bestimmt. Da die IR-Marke der Beklagten seit dem 28. April 1995 Schutz in Deutschland genießt, richtet sich die Frage, ob ein Grund für die begehrte Schutzentziehung wegen der Kollision zwischen der geschützten geographischen Angabe "Bayerisches Bier" und der IR-Marke der Beklagten besteht, nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 und insbesondere nach ihrem Art. 14 Abs. 1. Dagegen sind - anders als die Revision meint - ergänzend die Vorschriften des Markengesetzes heranzuziehen, soweit zur Umsetzung der Vorgaben der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 - Gleiches gilt für die Verordnung (EG) Nr. 510/2006 - Vorschriften im nationalen Recht erforderlich sind (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf des Markenrechtsreformgesetzes, BT-Drucks. 12/6581, S. 120). Dazu zählt auch das Sanktionssystem im Fall der Verletzung einer nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 geschützten Bezeichnung. Da Art. 14 Abs. 1 Unterabs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 nur bestimmt, dass entgegen Art. 14 Abs. 1 Unterabs. 1 der Verordnung eingetragene Marken für ungültig

erklärt werden, richten sich die Einzelheiten des Verfahrens nach dem Markengesetz und ergänzend nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Zu den durch diese Bestimmungen geregelten Einzelheiten gehört, in welchem Verfahren eine entgegen Art. 14 Abs. 1 Unterabs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 eingetragene Marke für ungültig erklärt wird und wer zur Einleitung dieses Verfahrens berechtigt ist (vgl. auch EuGH, Urteil vom 26. Februar 2008 - C-132/05, Slg. 2008, I-957 = GRUR 2008, 524 Rn. 63 und 69 - Kommission/ Bundesrepublik Deutschland [Parmesan]).

21 bb) Nach § 51 Abs. 1 MarkenG wird eine Marke wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn ihr ein Recht im Sinne der §§ 9 bis 13 MarkenG mit älterem Zeitrang entgegensteht. Zu den geographischen Herkunftsangaben nach § 13 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG zählen die nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 geschützten Bezeichnungen (vgl. v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., § 13 MarkenG Rn. 11; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 13 Rn. 11; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 13 Rn. 27). Bei einer international registrierten Marke, um die es im Streitfall geht, tritt an die Stelle der Löschungsklage wegen älterer Rechte im Sinne von § 51 Abs. 1 MarkenG die Klage auf Schutzentziehung (§ 115 Abs. 1 MarkenG).

22 Nichts anderes ergibt sich, wenn - wie die Revision geltend macht - ausschließlich auf die für den Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 maßgeblichen Vorschriften abgestellt wird. Einschlägig sind dann § 135 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 Buchst. b und Art. 14 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92. Die Vorschrift des § 135 Abs. 1 Satz 1 MarkenG regelt allerdings ausdrücklich nur den Unterlassungs-

anspruch, während der Anspruch auf Einwilligung in die Schutzentziehung ein Beseitigungsanspruch ist. Der Beseitigungsanspruch kann jedoch unmittelbar der verletzten Rechtsnorm entnommen werden (vgl. BGH, Urteil vom 25. Januar 2001 - I ZR 120/98, GRUR 2001, 420, 422 = WRP 2001, 546 - SPA I; Urteil vom 21. Februar 2002 - I ZR 230/99, GRUR 2002, 898, 900 = WRP 2002, 1066 - defacto) und ergibt sich vorliegend mithin aus § 135 Abs. 1 Satz 1 MarkenG in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 Buchst. b und Art. 14 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92.

23 b) Das Berufungsgericht ist auch zutreffend davon ausgegangen, dass die Verordnung (EG) Nr. 1347/2001, durch die die Bezeichnung "Bayerisches Bier" als geographische Angabe im Sinne von Art. 2 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 geschützt wird, wirksam ist. Das folgt aus dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 2. Juli 2009 - C-343/07 (Slg. 2009, I-5491 = GRUR 2009, 961 Rn. 115 - Bavaria N.V./Bayerischer Brauerbund I), das auf ein Vorabentscheidungsersuchen der Corte d'appello Turin vom 6. Juli 2007 in einem zwischen den Parteien des vorliegenden Rechtsstreits in Italien geführten Prozess ergangen ist. Über die vom Gerichtshof der Europäischen Union in jenem Verfahren als nicht durchgreifend angesehenen Einwände gegen die Wirksamkeit der Verordnung (EG) Nr. 1347/2001 hinaus hat die Beklagte im vorliegenden Verfahren nichts vorgetragen. Es ist daher von der Wirksamkeit der Verordnung (EG) Nr. 1347/2001 auszugehen.

24 c) Die Beurteilung des Berufungsgerichts, der geschützten geographischen Angabe "Bayerisches Bier" komme der zeitliche Vorrang vor der IR-Marke der Beklagten zu, ist dagegen nicht frei von Rechtsfehlern.

25 aa) Die Frage des zeitlichen Vorrangs bei der Kollision der geschützten geographischen Angabe "Bayerisches Bier" mit der IR-Marke richtet sich nach der ursprünglichen Fassung der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 und nicht nach der durch die Verordnung (EG) Nr. 692/2003 geänderten Fassung (vgl. EuGH, GRUR 2011, 240 Rn. 42 f. - Bavaria N.V./Bayerischer Brauerbund II). Dies sind die zum Zeitpunkt der Priorität der Schutzerstreckung der IR-Marke am 28. April 1995 maßgeblichen Rechtsvorschriften.

26 bb) Die Kollision zwischen einer geschützten geographischen Angabe und einer Marke beurteilt sich nach Art. 14 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92. In der ursprünglichen Fassung sah Art. 14 Abs. 1 Unterabs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 vor, dass der Antrag auf Eintragung der Marke, auf den einer der in Art. 13 aufgeführten Tatbestände zutrifft und der die gleiche Art von Erzeugnis betrifft, zurückgewiesen wird, sofern dieser Antrag nach der in Art. 6 Abs. 2 vorgesehenen Veröffentlichung eingereicht wird. Nach Art. 6 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 veröffentlichte die Kommission die in der Vorschrift näher bezeichneten Angaben zum Antragsteller und zum Antrag auf Eintragung der qualifizierten geographischen Bezeichnung, wenn sie diese für schutzwürdig hielt. Die Bestimmung des Art. 6 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 ist allerdings im vereinfachten Verfahren nach Art. 17 dieser Verordnung, in dem die geschützte geographische Angabe "Bayerisches Bier" eingetragen ist, nicht anwendbar. Das vereinfachte Verfahren richtet sich nach Art. 17 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92, der eine Veröffentlichung nach Art. 6 Abs. 2 nicht vorsieht. An die Stelle des in Art. 6 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 vorgesehenen Zeitpunkts tritt für im vereinfachten Verfahren eingetragene geographische Angaben die erste Veröffentlichung im vereinfachten Verfahren auf Unionsebene. Maßgeblicher Zeitpunkt bei der Anwendung des Art. 14 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 ist danach der

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Eintragung (vgl. EuGH, GRUR 2011, 240 Rn. 62 bis 67 - Bavaria N.V./Bayerischer Brauerbund II). Dies war vorliegend der 5. Juli 2001. Die IR-Marke der Beklagten verfügt dagegen über eine Priorität vom 28. April 1995 und ist mit Wirkung für Deutschland am 6. Oktober 1995 registriert worden. Der für den Zeitrang der geschützten geographischen Angabe "Bayerisches Bier" maßgebliche Zeitpunkt im Sinne von Art. 14 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 liegt also nach dem Prioritätszeitpunkt und auch nach dem Zeitpunkt der Schutzerstreckung der IR-Marke auf Deutschland, so dass kein für die Schutzentziehung erforderlicher zeitlicher Vorrang der geschützten geographischen Angabe "Bayerisches Bier" vor der IR-Marke gegeben ist.

27 2. Die Entscheidung des Berufungsgerichts kann auch nicht aufrechterhalten werden, soweit es die in der Berufungsinstanz hilfsweise erhobene Widerklage abgewiesen hat.

28 a) Die Revision hat das Berufungsurteil auch im Umfang der Abweisung der Widerklage angefochten. Dies ist der Revisionsbegründung hinreichend konkret zu entnehmen. Danach wird das Berufungsurteil, soweit nicht die Eintragung der IR-Marke Nr. 645 349 für andere Waren als Bier betroffen ist, in vollem Umfang zur Überprüfung durch das Revisionsgericht gestellt. Dass die Revision den mit der Hilfswiderklage verfolgten Feststellungsantrag nicht in den Revisionsantrag aufgenommen hat, ist unschädlich. Das Fehlen eines auf die Hilfswiderklage bezogenen formalen Revisionsantrags schränkt weder den Umfang der Anfechtung ein noch macht sie die Revisionsbegründung unzulässig, wenn - wie im Streitfall - der Inhalt der Revisionsbegründung den Umfang des Revisionsangriffs klar erkennen lässt (vgl. BGH, Urteil vom 29. September 1953

- I ZR 164/52, LM § 546 ZPO Nr. 14; Urteil vom 17. Februar 2005 - IX ZR 159/03, NJW-RR 2005, 794).

29 Die Revision ist bezogen auf den gegen die Abweisung der Hilfswiderklage gerichteten Angriff auch ausreichend begründet (§ 551 Abs. 3 Nr. 2 ZPO). Die Revision rügt, dass das Berufungsgericht zu Unrecht die Sachdienlichkeit der Zulassung der erst in der Berufungsinstanz erhobenen Widerklage verneint und dem Feststellungsantrag nicht stattgegeben hat, und hat dies im Einzelnen begründet.

30 b) Die Abweisung der Widerklage kann schon deshalb keinen Bestand haben, weil sie nur hilfsweise erhoben worden ist und die Bedingung, von der die Beklagte die Entscheidung über die Hilfswiderklage abhängig gemacht hat, nicht eingetreten ist.

31 Zur Klärung der Frage, unter welcher Bedingung über die Hilfswiderklage zu entscheiden ist, ist das Vorbringen der Beklagten heranzuziehen. Ihm ist zu entnehmen, dass der Feststellungsantrag für den Fall gestellt ist, dass der Kläger mit dem Klageantrag aufgrund der durch die Verordnung (EG) Nr. 1347/2001 geschützten geographischen Angabe obsiegt. Es handelt sich um eine innerprozessuale Bedingung, von der die Erhebung der Widerklage abhängig gemacht werden kann (vgl. BGH, Urteil vom 13. Mai 1996 - II ZR 275/94, BGHZ 132, 390, 397).

32 Die Bedingung ist jedoch nicht eingetreten (dazu II 1 c), so dass eine Entscheidung über die Hilfswiderklage ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Urteil vom 20. Januar 1989 - V ZR 137/87, NJW-RR 1989, 650).

33 III. Das Berufungsurteil kann daher nicht aufrechterhalten werden, soweit das Berufungsgericht die Entziehung des Schutzes der IR-Marke Nr. 645 349 in Deutschland für Bier durch das Landgericht bestätigt hat und soweit es die Hilfswiderklage der Beklagten abgewiesen hat (§ 562 Abs. 1 ZPO). Die Sache ist an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 ZPO). Nach den bisherigen Feststellungen des Berufungsgerichts und dem Vorbringen der Parteien ist dem Senat eine abschließende Entscheidung, ob dem Kläger die geltend gemachten Ansprüche gegen die Beklagte zustehen, nicht möglich.

34 Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:

35 1. Der Kläger hat die Ansprüche auf Schutzentziehung der IR-Marke der Beklagten auch darauf gestützt, dass die Bezeichnung "Bayerisches Bier" eine geographische Herkunftsangabe im Sinne des § 126 Abs. 1 MarkenG ist und die Benutzung der IR-Marke der Beklagten die geographische Herkunftsangabe verletzt. Zur Begründung hat er geltend gemacht, die Benutzung der der geographischen Herkunftsangabe ähnlichen IR-Marke für Bier begründe die Gefahr der Irreführung der Verbraucher über die geographische Herkunft (§ 127 Abs. 1 und 4 MarkenG). Die mit der in Rede stehenden geographischen Herkunftsangabe gekennzeichneten Erzeugnisse (Bayerisches Bier) erfüllten eine besondere Qualität, die den mit der IR-Marke der Beklagten gekennzeichneten Produkten fehle, so dass auch die Voraussetzungen des § 127 Abs. 2 MarkenG gegeben seien. Die geographische Herkunftsangabe "Bayerisches Bier" genieße einen besonderen Ruf. Durch die Verwendung der IR-Marke der Beklagten für Bier werde der besondere Ruf der geographischen Herkunftsangabe ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt und ihre Unterschei-

dungskraft beeinträchtigt. Es lägen deshalb die Voraussetzungen des § 127 Abs. 3 MarkenG vor.

36 Das Berufungsgericht hat - von seinem Standpunkt folgerichtig - keine Feststellungen zu den Voraussetzungen eines Schutzes der Bezeichnung "Bayerisches Bier" nach §§ 126, 127 MarkenG getroffen. Dies wird es im wiedereröffneten Berufungsrechtszug nachzuholen haben.

37 a) Der nationale Schutz für die Bezeichnung "Bayerisches Bier" nach den §§ 126, 127 MarkenG ist vorliegend nicht ausgeschlossen. Allerdings hat die in der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 vorgesehene unionsrechtliche Schutzregelung nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union abschließenden Charakter (vgl. EuGH, GRUR 2010, 143 Rn. 129 - American Bud II). Auf die Bedeutung dieser Entscheidung für den Schutz einer geographischen Bezeichnung nach § 127 Abs. 1 bis 3 MarkenG, die die Voraussetzungen einer geographischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 und der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 erfüllt, kommt es im Streitfall nicht an. Art. 17 Abs. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 bestimmt, dass die Mitgliedstaaten den einzelstaatlichen Schutz der nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung mitgeteilten Bezeichnungen bis zu dem Zeitpunkt beibehalten können, zu dem über die Eintragung entschieden worden ist. Daraus folgt, dass die von den Mitgliedstaaten der Kommission im vereinfachten Verfahren nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung mitgeteilten Bezeichnungen auf einzelstaatlicher Ebene so lange geschützt bleiben können, bis über ihre Eintragung entschieden worden ist (vgl. EuGH, GRUR 2011, 240 Rn. 63 f. - Bavaria N.V./Bayerischer Brauerbund II). Ein möglicher Schutz der Bezeichnung "Bayerisches Bier" nach §§ 126, 127 MarkenG in Deutschland blieb daher bis zum Wirksamwerden der Eintragung der geschützten geographischen An-

gabe "Bayerisches Bier" nach der Verordnung (EG) Nr. 1347/2001 am 5. Juli 2001 von dem unionsrechtlichen Schutzsystem unberührt bestehen. Sollten die Voraussetzungen der §§ 126, 127 Abs. 1, 2 oder 3 MarkenG vor dem Zeitpunkt der Priorität der IR-Marke (28. April 1995) vorgelegen haben, steht dem Kläger der Anspruch auf Schutzentziehung nach § 115 Abs. 1, § 51 Abs. 1, § 13 Abs. 2 Nr. 5, § 128 Abs. 1 MarkenG, § 8 Abs. 3 Nr. 2 UWG zu.

38 b) Bei der Prüfung der Frage, ob die Bezeichnung "Bayerisches Bier" die Voraussetzungen einer geographischen Herkunftsangabe erfüllt, ob es sich nicht um eine Gattungsbezeichnung im Sinne des § 126 Abs. 2 MarkenG handelt und ob die Bezeichnung über einen besonderen Ruf verfügt, wird das Berufungsgericht als Anhalt auch auf die im Eintragungsverfahren nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 getroffenen Feststellungen zurückgreifen können. Die Eintragung einer geographischen Angabe nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 setzt voraus, dass es sich um eine qualifizierte geographische Bezeichnung handelt. Sie muss der Name einer Gegend, eines bestimmten Ortes oder in Ausnahmefällen eines Landes sein, der zur Bezeichnung eines Agrarerzeugnisses oder Lebensmittels dient, bei dem sich eine bestimmte Qualität, das Ansehen oder eine andere Eigenschaft aus diesem geographischen Ursprung ergibt. Die Bundesregierung, die den Antrag auf Eintragung der Bezeichnung "Bayerisches Bier" als geschützte geographische Angabe nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 an die Kommission weitergeleitet und im Rahmen des nationalen Verfahrens die insoweit bestehenden Voraussetzungen zu prüfen hatte, und die Kommission sowie der Rat der Europäischen Union haben die Voraussetzungen für den Schutz der Bezeichnung "Bayerisches Bier" nach der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 bejaht, ohne dass sich im Rahmen der gerichtlichen Überprüfung Anhaltspunkte dafür ergeben haben, dass die Eintragungsvoraussetzungen nicht vorlagen (vgl. EuGH, GRUR 2009, 961

Rn. 93 bis 110 - Bavaria N.V./Bayerischer Brauerbund I). In diesem Zusammenhang ist die Eintragung als geschützte geographische Angabe wesentlich mit dem Ansehen des aus Bayern stammenden Bieres begründet worden. Sollte das Berufungsgericht diese Feststellung im wiedereröffneten Berufungsrechtszug treffen können, spricht dies dafür, dass die geographische Herkunftsangabe über einen besonderen Ruf im Sinne des § 127 Abs. 3 MarkenG verfügt. Ausreichend dafür ist, dass die geographische Herkunftsangabe ein besonderes Ansehen genießt, ohne dass dies durch objektive Eigenschaften der mit der geographischen Herkunftsangabe gekennzeichneten Produkte begründet sein muss (vgl. zum Schutz der bekannten Marke BGH, Urteil vom 9. Dezember 1982 - I ZR 133/80, BGHZ 86, 90, 95 f. - Rolls-Royce; zum Schutz der geographischen Herkunftsangabe mit besonderen Ruf OLG München, GRUR-RR 2002, 64, 66; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 127 MarkenG Rn. 31; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 127 Rn. 22; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 127 Rn. 29; Omsels, Geografische Herkunftsangaben, 2007, Rn. 612). Darüber hinaus wird das Berufungsgericht die weiteren Voraussetzungen des § 127 Abs. 3 MarkenG zu prüfen haben, zu denen es - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - keine Feststellungen getroffen hat.

39 2. Anders als die Revision meint, kann die Beklagte einem entsprechenden Anspruch des Klägers auf Entziehung des Schutzes der IR-Marke auch nicht ein nach ihrer Darstellung seit Jahrzehnten unangefochten benutztes Unternehmenskennzeichen (BAVARIA) entgegenhalten. Ein entsprechendes Unternehmenskennzeichen berechtigt die Beklagte grundsätzlich nicht zur Begründung eines weiteren Kennzeichenschutzes durch Erstreckung des Schutzes der IR-Marke auf Deutschland (vgl. zur Störung der Gleichgewichtslage beim Recht der Gleichnamigen durch Begründung von Markenrechten BGH, Urteil vom 14. April 2011 - I ZR 41/08, GRUR 2011, 623 Rn. 40 = WRP 2011,

886 - Peek & Cloppenburg II; Urteil vom 7. Juli 2011 - I ZR 207/08, GRUR 2011, 835 Rn. 17 = WRP 2011, 1171 - Gartencenter Pötschke).

40 3. Die Beklagte kann sich auch nicht mit Erfolg auf einen Telle-quelle-Schutz nach Art. 6^{quinquies} A Abs. 1 Satz 1 PVÜ gegen einen etwaigen Anspruch des Klägers auf Schutzentziehung berufen. Nach dieser Bestimmung soll - vorbehaltlich der näheren Ausgestaltung in Art. 6^{quinquies} PVÜ - jede im Ursprungsland vorschriftsmäßig eingetragene Fabrik- oder Handelsmarke so, wie sie ist, in den anderen Verbandsländern zur Hinterlegung zugelassen und geschützt werden. Zu den Gründen, nach denen der Schutz versagt oder eine Marke für ungültig erklärt werden kann, rechnet Art. 6^{quinquies} B Nr. 1 PVÜ. Danach darf die Eintragung von Fabrik- oder Handelsmarken, die unter diesen Artikel fallen, für ungültig erklärt werden, wenn die Marke geeignet ist, Rechte zu verletzen, die von einem Dritten in dem Land erworben sind, in dem der Schutz beansprucht wird. Löschungsgründe nach dieser Vorschrift sind solche zeichenrechtlicher Art (vgl. BGH, Urteil vom 7. Juni 1955 - I ZR 64/53, GRUR 1955, 575, 578 - Hückel). Dazu zählt auch der Schutzentziehungsgrund nach § 115 Abs. 1, § 51 Abs. 1, § 13 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG (vgl. Busse/Starck, Warenzeichengesetz, 6. Aufl., PVÜ Art. 6^{quinquies} Rn. 6; Fezer aaO Art. 6^{quinquies} PVÜ Rn. 6), falls die IR-Marke der Beklagten die geographische Herkunftsangabe "Bayerisches Bier" verletzt.

41 4. Als Unterfall des Beseitigungsanspruchs setzt der Anspruch auf Einwilligung in die Löschung einer Marke eine im Zeitpunkt der Entscheidung noch andauernde Störung voraus. Gleiches gilt für die Entziehung des Schutzes einer IR-Marke. Da ein nationaler Schutz der Bezeichnung "Bayerisches Bier" nach dem Markengesetz nach Art. 17 Abs. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 nur bis zu dem Zeitpunkt beibehalten werden kann, zu dem über

die Eintragung entschieden worden ist, setzt eine Fortdauer der Beeinträchtigung voraus, dass die IR-Marke auch den Schutzbereich der geschützten geographischen Angabe "Bayerisches Bier" nach Art. 13 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 und der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 verletzt. Sollte das Berufungsgericht allerdings die Voraussetzungen des § 127 Abs. 3 MarkenG bejahen, spricht dies auch für das Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 13 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 und des inhaltsgleichen Art. 13 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 (vgl. auch BGH, GRUR 2008, 413 Rn. 18 - Bayerisches Bier I).

Bornkamm Büscher Schaffert

Kirchhoff Koch

Vorinstanzen:
LG München I, Entscheidung vom 02.10.2003 - 7 O 16532/01 -
OLG München, Entscheidung vom 27.05.2004 - 29 U 5084/03 -