

## URTEIL DES GERICHTSHOFES (Fünfte Kammer)

7. Januar 2004

In der Rechtssache C-100/02

betreffend ein dem Gerichtshof nach Artikel 234 EG vom Bundesgerichtshof (Deutschland) in dem bei diesem anhängigen Rechtsstreit

**Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.**  
gegen  
**Putsch GmbH**

vorgelegtes Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1)

erlässt

DER GERICHTSHOF (Fünfte Kammer)

unter Mitwirkung des Richters P. Jann in Wahrnehmung der Aufgaben des Präsidenten der Fünften Kammer sowie der Richter C. W. A. Timmermans und D. A. O. Edward (Berichterstatter),

Generalanwältin: C. Stix-Hackl,  
Kanzler: M.-F. Contet, Hauptverwaltungsrätin,

unter Berücksichtigung der schriftlichen Erklärungen

- der Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co., vertreten durch Rechtsanwälte W. J. H. Stahlberg und A. Ebert-Weidenfeller,
- der Putsch GmbH, vertreten durch Rechtsanwalt P. Neuwald,
- der griechischen Regierung, vertreten durch G. Skiani und G. Alexaki als Bevollmächtigte,
- der Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch P. Ormond als Bevollmächtigte im Beistand von D. Alexander, Barrister,
- der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch R. Raith und N. B. Rasmussen als Bevollmächtigte,

aufgrund des Sitzungsberichts,

nach Anhörung der mündlichen Ausführungen der Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co., vertreten durch Rechtsanwalt A. Ebert-Weidenfeller, der Putsch GmbH, vertreten durch Rechtsanwalt P. Neuwald, der griechischen Regierung, vertreten durch G. Skiani und G. Alexaki, der Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch K. Manji als Bevollmächtigten im Beistand von D. Alexander, und der Kommission, vertreten durch R. Raith als Bevollmächtigten, in der Sitzung vom 20. Mai 2003,

nach Anhörung der Schlussanträge der Generalanwältin in der Sitzung vom 10. Juli 2003

folgendes

### Urteil

1.

Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss vom 7. Februar 2002, beim Gerichtshof eingegangen am 18. März

2002, gemäß Artikel 234 EG zwei Fragen nach der Auslegung von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) zur Vorabentscheidung vorgelegt.

2.

Diese Fragen stellen sich in einem Rechtsstreit zwischen der Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. (im Folgenden: Gerolsteiner) und der Putsch GmbH (im Folgenden: Putsch) wegen angeblicher Verletzung der Markenrechte von Gerolsteiner dadurch, dass Putsch auf den Etiketten für von ihr vertriebene Erfrischungsgetränke die Wörter KERRY Spring verwendet.

## **Rechtlicher Rahmen**

3.

Die Richtlinie 89/104 hat nach ihrer ersten Begründungserwägung zum Ziel, die bestehenden Unterschiede zu beseitigen, durch die der freie Warenverkehr und der freie Dienstleistungsverkehr behindert und die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt verfälscht werden können.

4.

Artikel 6 (Beschränkung der Wirkungen der Marke) dieser Richtlinie bestimmt in Absatz 1 Buchstabe b:

(1) Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,

...

b) Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geografische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung,

...

im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

5.

Das Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen vom 25. Oktober 1994 (BGBl. 1994 I, S. 3082, 1995 I, S. 156; im Folgenden: Markengesetz) hat die Richtlinie 89/104 in deutsches Recht umgesetzt.

6.

§ 23 Markengesetz (Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben; Ersatzteilgeschäft) bestimmt: Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr

...

2. ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere ihre Art, ihre Beschaffenheit, ihre Bestimmung, ihren Wert, ihre geografische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, zu benutzen, ...

...

sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.  
Das Ausgangsverfahren und die Vorabentscheidungsfragen

7.

Gerolsteiner stellt Mineralwasser und Mineralbrunnen-Erfrischungsgetränke her und vertreibt sie in Deutschland. Sie ist Inhaberin der Wortmarke Nr. 1100746 Gerri, in Deutschland eingetragen mit der Priorität vom 21. Dezember 1985, sowie der deutschen Wort-/Bildmarken Nrn. 2010618, 2059923, 2059924 und 2059925, die den Wortbestandteil GERRI enthalten. Diese Marken erstrecken sich auf Mineralwasser, alkoholfreie Getränke, Fruchtsaftgetränke und Limonaden.

8.

Putsch vertreibt seit Mitte der neunziger Jahre in Deutschland Erfrischungsgetränke mit Etiketten, die die Wörter KERRY Spring enthalten. Diese Erfrischungsgetränke werden von der irischen Firma Kerry Spring Water unter Verwendung von Wasser aus der Quelle Kerry Spring in dem Ort Ballyferriter in der Grafschaft Kerry in Irland hergestellt und abgefüllt.

9.

Gerolsteiner hat in Deutschland gegen Putsch Klage wegen Verletzung ihrer Markenrechte erhoben. Das Landgericht München gab der Klage in erster Instanz im Wesentlichen statt und untersagte Putsch die Verwendung des Kennzeichens KERRY Spring für Mineralwasser oder Erfrischungsgetränke. Auf die Berufung von Putsch wies das Oberlandesgericht München dagegen die Klage von Gerolsteiner ab. Diese legte daraufhin beim Bundesgerichtshof Revision ein.

10.

Der Bundesgerichtshof hält die Voraussetzungen einer klanglichen Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 89/104 für gegeben. Der Erfolg der Revision hänge daher von der Auslegung des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 89/104 und insbesondere von der Frage ab, ob eine markenmäßige Benutzung die Anwendung dieser Vorschrift ausschließe.

11.

Unter diesen Umständen hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 7. Februar 2002 entschieden, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1. Ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Ersten Markenrichtlinie auch anwendbar, wenn ein Dritter die dort aufgeführten Angaben markenmäßig benutzt?
2. Bejahendenfalls: Ist die markenmäßige Benutzung ein Umstand, der im Rahmen der nach Artikel 6 Absatz 1 letzter Halbsatz der Ersten Markenrichtlinie gebotenen Abwägung beim Merkmal der anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel mit zu berücksichtigen ist?

### **Zu den Vorabentscheidungsfragen**

12.

Das nationale Gericht fragt den Gerichtshof mit seinen Vorlagefragen, die gemeinsam zu prüfen sind, nach der Bedeutung von Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 in einem Fall wie demjenigen des Ausgangsverfahrens.

13.

Es stellt fest, dass unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der Frage bestehen, ob die Verwendung einer geografischen Angabe zu dem Zweck, Waren zu unterscheiden und ihre Herkunft zu kennzeichnen - von ihm als markenmäßige Verwendung bezeichnet - , bewirkt, dass Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 nicht zur Anwendung kommen kann.

14.

Die Kommission trägt unter Bezugnahme auf die Vorarbeiten zur Richtlinie 89/104 vor, der Vorschlag einer ersten Richtlinie des Rates zur Angleichung des Markenrechts der Mitgliedstaaten (ABl. 1980, C 351, S. 1) habe in Artikel 5 (jetzt Artikel 6 der Richtlinie 89/104) die Wendung sofern es sich nicht um eine markenmäßige Benutzung handelt vorgesehen. Diese Wendung sei jedoch in dem geänderten Vorschlag (KOM[85] 793 endg. [ABl. 1985, C 351, S. 4]) ersetzt worden durch die Wendung sofern die Benutzung gemäß den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel erfolgt. Wie sich aus der Begründung des geänderten Vorschlags ergebe, sei diese Ersetzung der größeren Klarheit halber vorgenommen worden.

15.

Unter diesen Bedingungen kann einem Begriff wie markenmäßig keine Bedeutung für die Festlegung des Geltungsbereichs von Artikel 6 der Richtlinie 89/104 zukommen.

16.

Um seinen Geltungsbereich unter Umständen wie denjenigen des Ausgangsverfahrens besser zu erfassen, sei daran erinnert, dass Artikel 6 der Richtlinie 89/104 dadurch, dass er die dem Inhaber einer Marke nach Artikel 5 dieser Richtlinie zustehenden Rechte beschränkt, darauf abzielt, die grundsätzlichen Interessen des Markenschutzes einerseits und des freien Warenverkehrs sowie der Dienstleistungsfreiheit im Gemeinsamen Markt andererseits in der Weise in Einklang zu bringen, dass das Markenrecht seine Rolle als wesentlicher Teil eines Systems unverfälschten Wettbewerbs spielen kann, das der EG-Vertrag errichten und aufrechterhalten will (siehe insbesondere Urteil vom 23. Februar 1999 in der Rechtssache C-63/97, BMW, Slg. 1999, I-905, Randnr. 62).

17.

Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 gestattet es dem Inhaber einer Marke, Dritten zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a), oder ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der betreffenden Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b).

18.

Nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 89/104 ist der Inhaber einer Marke nicht befugt, einem Dritten zu verbieten, Angaben u. a. über die geografische Herkunft einer Ware im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

19.

Diese Vorschrift unterscheidet nicht nach den verschiedenen möglichen Verwendungen der in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 89/104 genannten Angaben. Um in den Anwendungsbereich dieses Artikels zu fallen, genügt es, wenn eine solche Angabe sich auf eines der dort aufgeführten Merkmale wie die geografische Herkunft bezieht.

20.

Im Ausgangsverfahren geht es um die Marke GERRI, die keinen geografischen Bezug hat, einerseits und das Zeichen KERRY Spring, das auf die geografische Herkunft des für die Herstellung des betreffenden Erzeugnisses verwendeten Wassers, den Abfüllungsort des Erzeugnisses und den Ort, an dem der Hersteller niedergelassen ist, Bezug nimmt, andererseits.

21.

Die Kommission hat den geografischen Charakter des Ausdrucks KERRY Spring hervorgehoben und darauf hingewiesen, dass die Quelle Kerry Spring auf der Liste der von Irland im Rahmen der Richtlinie 80/777/EWG des Rates vom 15. Juli 1980 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Gewinnung von und den Handel mit natürlichen Mineralwässern (ABl. L 229, S. 1) anerkannten Mineralwässer enthalten sei (vgl. die von der Kommission im ABl. 2002, C 41, S. 1, veröffentlichte Liste der von den Mitgliedstaaten anerkannten natürlichen Mineralwässer).

22.

Das vorliegende Gericht hält eine klangliche Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 89/104 zwischen GERRI und KERRY für gegeben, weil der Verkehr nach der Lebenserfahrung bei mündlichen Bestellungen KERRY Spring auf KERRY verkürze.

23.

Somit stellt sich die Frage, ob eine solche Verwechslungsgefahr zwischen einer Wortmarke einerseits und einer geografischen Herkunftsangabe andererseits es dem Inhaber der Marke erlaubt, einem Dritten unter Berufung auf Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 89/104 die Benutzung der geografischen Herkunftsangabe zu verbieten.

24.

Das einzige in Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 enthaltene Beurteilungskriterium für die Beantwortung dieser Frage ist dasjenige, ob die Benutzung der geografischen Herkunftsangabe den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Das Tatbestandsmerkmal der anständigen Gepflogenheiten entspricht der Sache nach der Pflicht, den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderzuhandeln (Urteil BMW, Randnr. 61).

25.

Der bloße Umstand, dass eine klangliche Verwechslungsgefahr zwischen einer in einem Mitgliedstaat eingetragenen Wortmarke und einer geografischen Herkunftsangabe eines anderen Mitgliedstaats besteht, genügt daher nicht für die Annahme, dass die Benutzung dieser Angabe im geschäftlichen Verkehr nicht den anständigen Gepflogenheiten entspricht. In einer Gemeinschaft von fünfzehn Mitgliedstaaten mit einer großen Sprachenvielfalt ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine gewisse klangliche Ähnlichkeit zwischen einer in einem Mitgliedstaat eingetragenen Wortmarke und einer geografischen Herkunftsangabe eines anderen Mitgliedstaats besteht, bereits sehr groß und wird nach der bevorstehenden Erweiterung noch größer sein.

26.

Folglich ist es in einer Rechtssache wie derjenigen des Ausgangsverfahrens Sache des nationalen Gerichts, eine globale Beurteilung aller relevanten Umstände vorzunehmen. Zu den Umständen, die von diesem Gericht zu berücksichtigen sind, gehören im Zusammenhang mit in Flaschen abgefüllten Getränken die Form und die Etikettierung der Flasche, um insbesondere zu prüfen, ob bei dem Hersteller des mit der geografischen Herkunftsangabe versehenen Getränks anzunehmen ist, dass er gegenüber dem Markeninhaber unlauteren Wettbewerb betreibt.

27.

Auf die Vorabentscheidungsfragen ist daher zu antworten, dass Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass im Falle des Bestehens einer klanglichen Verwechslungsgefahr zwischen einer in einem Mitgliedstaat eingetragenen Wortmarke einerseits und der Angabe der geografischen Herkunft eines aus einem anderen Mitgliedstaat stammenden Erzeugnisses im geschäftlichen Verkehr andererseits der Markeninhaber die Benutzung dieser geografischen Herkunftsangabe nach Artikel 5 der Richtlinie 89/104 nur verbieten kann, wenn diese Benutzung nicht den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Insoweit ist es Sache des nationalen Gerichts, eine globale Beurteilung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen.

## **Kosten**

28.

Die Auslagen der griechischen Regierung und der Regierung des Vereinigten Königreichs sowie der Kommission, die vor dem Gerichtshof Erklärungen abgegeben haben, sind nicht erstattungsfähig. Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts.

Aus diesen Gründen

hat

DER GERICHTSHOF (Fünfte Kammer)

auf die ihm vom Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 7. Februar 2002 vorgelegten Fragen für Recht erkannt:

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass im Falle des Bestehens einer klanglichen Verwechslungsgefahr zwischen einer in einem Mitgliedstaat eingetragenen

Wortmarke einerseits und der Angabe der geografischen Herkunft eines aus einem anderen Mitgliedstaat stammenden Erzeugnisses im geschäftlichen Verkehr andererseits der Markeninhaber die Benutzung dieser geografischen Herkunftsangabe nach Artikel 5 der Richtlinie 89/104 nur verbieten kann, wenn diese Benutzung nicht den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Insoweit ist es Sache des nationalen Gerichts, eine globale Beurteilung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen.

(Unterschriften)

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 7. Januar 2004.

Der Kanzler