

Urteil zur Bezeichnung einer Keramikfliese mit »Pietra di Soln«:

# Irreführende Handelsnamen sind unzulässig!

**Felix Haußmann** ■ Häufig versehen Fliesenhersteller ihre Erzeugnisse mit irreführenden Namen – oft, um sich gegenüber Natursteinanbietern einen Vorteil zu verschaffen. Gegen solche »zweideutigen« Bezeichnungen hat das OLG München entschieden.

## ■ Der Sachverhalt

In dem Fall, der in München entschieden wurde, klagte ein in Solnhofen ansässiges Unternehmen, das Jurakalkstein bricht und seine Produkte unter der Bezeichnung »SOLNHOFENER PLATTEN« vertreibt. Das beklagte Unternehmen sitzt in Italien und stellt dort industriell Keramikbodenplatten und Keramikfliesen her, unter anderem auch solche, die optisch echten SOLNHOFENER PLATTEN ähneln. Diese Platten und Fliesen vertrieben die Italiener zunächst unter der Bezeichnung »Pietra di Solnhofen« und dann unter »Pietra di Soln«. Unter diesem Namen bewarben sie ihre Produkte auf einer deutschsprachigen Internetseite, die sie von Italien aus einspeisten. Dieser Internetauftritt enthielt eine Rubrik »Produkte, Marmor, Natursteine« und zwei Bilder, von denen eines ein Produkt des Unternehmens und das andere Naturstein aus Solnhofen mit dem Zusatz »entsprechender Marmor aus dem Steinbruch »Pietra di Soln« zeigte.

## ■ Die relevanten Vorschriften

Zunächst legt § 126 Abs. 1 des Markengesetzes fest, welche geographischen Herkunftsangaben geschützt sind: Namen von Orten (...), die im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung der geographischen Herkunft von Waren (...) benutzt werden.

Den Inhalt des Schutzes bestimmt § 127 Abs. 1 MarkenG: Geographische Herkunftsangaben dürfen im geschäftlichen Verkehr nicht für Waren (...) benutzt werden, die nicht aus dem Ort (...) stammen, der durch die geographische Herkunftsangabe bezeichnet wird, wenn bei der Benutzung solcher Namen (...) für Waren (...) anderer Herkunft eine Gefahr der Irreführung über die geographische Herkunft besteht.

Nach § 127 Abs. 4 gilt: Die vorstehenden Absätze finden auch dann Anwendung, wenn Namen (...) benutzt werden, die der geschützten geographischen Herkunftsangabe ähnlich sind oder wenn die geographische Herkunftsangabe mit Zusätzen benutzt wird, sofern 1. in den Fällen des Absatzes 1 trotz der Abweichung oder der Zusätze eine Gefahr der Irreführung über die geographische Herkunft besteht.

Welche Rechtsfolgen bei einem Verstoß gegen § 127 MarkenG entstehen, legt § 128 Abs. 1 MarkenG fest: Wer im geschäftlichen Verkehr Namen (...) entgegen § 127 MarkenG benutzt, kann von den (...) Berechtigten auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

Außerdem gilt noch § 128 Abs. 2 MarkenG: Wer dem § 127 vorsätzlich oder fahrlässig zuwider handelt, ist zum Ersatz des durch die Zuwiderhandlung entstandenen Schadens verpflichtet.

## ■ Das Urteil

Das Oberlandgericht München hat das italienische Unternehmen am 9. Oktober 2003 dazu verurteilt, es zu unterlassen, im

geschäftlichen Verkehr für ihre industriell gefertigten Keramikplatten die Bezeichnung »Pietra di Soln« zu benutzen. Weiterhin muss das italienische Unternehmen über die Namen und Anschriften sämtlicher gewerblicher Abnehmer und Auftraggeber, über Mengen der hergestellten und ausgelieferten Keramikplatten mit der Bezeichnung »Pietra di Soln« und über die mit dieser Bezeichnung erzielten Umsätze Auskunft erteilen. Schließlich wurde es dazu verurteilt, dem in Solnhofen ansässigen Unternehmen sämtliche Schäden zu ersetzen, die dadurch entstanden sind, dass das italienische Unternehmen die Bezeichnung »Pietra di Soln« verwendet hat.

## ■ Die Begründung des Gerichts

Das OLG München stellte zunächst klar, dass auf den oben dargestellten Sachverhalt das deutsche Markengesetz anzuwenden sei, obwohl das beklagte Unternehmen seinen Firmensitz in Italien habe, denn es habe den beanstandeten Internetauftritt zielgerichtet für den deutschen Markt erstellt.

Die Bezeichnung SOLNHOFENER PLATTEN werde von in Solnhofen ansässigen Unternehmen zur Kennzeichnung von Natursteinprodukten, die aus Solnhofen stammten, verwendet. Damit sei der Name des Ortes Solnhofen – und nicht die von der Klägerin verwendete Bezeichnung – eine geographische Herkunftsangabe i. S. d. § 126 Abs. 1 MarkenG.

Die von dem italienischen Unternehmen für ihre Produkte verwendete Bezeichnung »Pietra di Soln« sei der geographischen Herkunftsangabe »Solnhofen« ähnlich (§ 127 Abs. 4 MarkenG). Die fragliche Bezeichnung werde von ihrem Bestandteil »Soln« geprägt. Bei der Angabe »Solnhofen« sei die Silbe »Soln« der am stärksten wahrgenommene Teil, weil sie als erste Silbe des Worts betont werde und der Wortrest »-hofen« in einer Vielzahl von Ortsbezeichnungen zu finden und daher bei isolierter Betrachtung wenig aussagekräftig sei.

Wegen dieser Ähnlichkeit bestehe auch eine markenrechtlich relevante Gefahr der Irreführung über die geographische Herkunft des so genannten Produkts gem. § 127 Abs. 4 Nr. 1 MarkenG. Diese



Das Original: Boden aus SOLNHOFENER PLATTEN in einer Boutique in Hamburg, geliefert von der Firma Johann Stiegler KG aus Solnhofen.

Gefahr ergebe sich aus den besonderen Umständen, unter denen das italienische Unternehmen die angegriffene Bezeichnung verwendete. Denn es habe nicht nur neben seinen Produkten einen Stein aus den Steinbrüchen von Solnhofen abgebildet, sondern auch »Pietra di Soln« durchgängig zur Bezeichnung ihres Produkts verwendet. Damit habe es keine eindeutige Abgrenzung zwischen den jeweiligen Produkten vorgenommen. Es komme noch hinzu, dass das Unternehmen mit der früher verwendeten Bezeichnung »Pietra di Solnhofen« eine identische Herkunftsangabe benutzte, was dazu führe, dass die Irreführungsgefahr fortwirke, weil der Rechtsverkehr beide Bezeichnungen miteinander verbinde.

Die Irreführungsgefahr werde auch nicht durch die weiteren Umstände des Internetauftritts des italienischen Unternehmens ausgeräumt. Es stelle in unmittelbarem Zusammenhang mit der Präsentation seiner Produkte nicht klar, dass es sich hierbei um Keramik handelt, sondern spreche vielmehr ganz allgemein von Marmorarten und Steinen, obwohl es sich bei diesen Produkten weder um Marmor noch um »sonstige Steine« handle. Durch die Präsentation des Unternehmens mit dem Titel »Produkte, Marmor, Naturstein« erwecke es vielmehr den Eindruck, dass es u. a. Naturstein anbiete.

#### **■ Unterlassung und Schadensersatz**

Das italienische Unternehmen sei folglich gemäß § 128 Abs. 1 MarkenG zur Unterlassung der Bezeichnung »Pietra di Soln« für seine Produkte verpflichtet, weil diese – wie gerade dargestellt – der geographischen Herkunftsangabe »Solnhofen« ähnlich sei und trotz der Abweichung zwischen beiden Bezeichnungen eine Gefahr der Irreführung gem. § 127 Abs. 1 und Abs. 4 MarkenG bestehe.

Das italienische Unternehmen sei auch zum Ersatz des durch die Benutzung der Bezeichnung »Pietra di Soln« entstandenen Schadens verpflichtet, weil es zumindest fahrlässig gehandelt habe (§ 128 Abs. 2 MarkenG). Die Ähnlichkeit der von ihr verwendeten Bezeichnung mit der geographischen Herkunftsangabe »Solnhofen« sei ihm offensichtlich bekannt gewesen. Bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt hätte das Unternehmen auch erkennen können, dass sein Internetauftritt nicht dazu geeignet war, die oben beschriebene Irreführungsgefahr auszuräumen. Die Schadensersatzpflicht beziehe sich allerdings lediglich auf die Schäden, die aus der Verwendung der streitgegenständlichen Bezeichnung in Deutschland entstanden seien. ◀



# AURORA

»Aurora ist ein Stein mit Charakter. Eigenwillig und absolut unverwechselbar. Sein Farbspiel, seine ausgeprägten Strukturen und seine Kontraste sind einfach einmalig.«

**Michael Weber, Granitwerk Kronach**

