



# BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

## URTEIL

I ZR 100/99

Verkündet am:  
12. Juli 2001  
Walz  
Justizamtsinspektor  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja

BGHZ : nein

BGHR : ja

Fabergé

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 3

Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen eine Marke als bekannte Marke im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG anzusehen ist.

BGH, Urt. v. 12. Juli 2001 - I ZR 100/99 - OLG Düsseldorf

LG Düsseldorf

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 12. Juli 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerinnen wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 2. März 1999 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin zu 1, eine Aktiengesellschaft nach niederländischem Recht, ist eine von insgesamt zwei Holding-Gesellschaften des weltweit tätigen U. - Konzerns. Die Klägerin zu 2 ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Klägerin zu 1; sie beschäftigt sich mit dem Vertrieb von kosmetischen Produkten des U. -Konzerns in Deutschland.

Die Klägerin zu 1 ist Inhaberin der am 4. Juli 1989 angemeldeten Wort-/Bildmarke Nr. 1 189 993 (Klagemarke 2) gemäß der nachfolgenden Darstellung

The image shows the word 'Fabergé' written in a highly stylized, cursive script. The letters are thick and black, with a fluid, interconnected quality. The 'F' is particularly large and bold, and the 'é' has a long, sweeping tail that extends to the right.

eingetragen für eine Fülle von Waren der Klassen 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, darunter Seifen, Parfümerien, Juwelier- und Schmuckwaren, sowie der am 13. Januar 1990 angemeldeten Wortmarke Nr. 1 164 222 "FABERGÉ" (Klagemarke 3), eingetragen für zahlreiche Waren der Klassen 3, 9, 14, 18, 24 bis 27, unter anderem für Seifen, Parfümerien, Brillen, Juwelier- und Schmuckwaren.

Die Beklagte ist Inhaberin der deutschen Wortmarke Nr. 2 018 855 "Fabergé", angemeldet am 22. April 1992, eingetragen am 13. August 1992 für "alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)", der deutschen Wortmarke Nr. 395 21 321 "Fabergé", angemeldet am 22. Mai 1995, eingetragen am 5. Oktober 1995 für verschiedene Getränkearten, u.a. für "alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)", der deutschen Wortmarke 395 25 334 "Fabergé", angemeldet am 21. Juni 1995, eingetragen am 24. November 1995 u.a. für verschiedene alkoholfreie Getränkearten und Biere, sowie der Gemeinschaftsmarke Nr. 7252 "Fabergé", angemeldet am 1. April 1996, eingetragen am 6. Oktober 1997 u.a. für alkoholfreie und alkoholische Getränke.

Die Beklagte beabsichtigt, unter ihren Marken "Fabergé" verschiedene hochpreisige alkoholische Getränke, u.a. Sekt, zu vertreiben.

Mit ihrer Klage haben die Klägerinnen unter Berufung auf marken- und wettbewerbsrechtliche Ansprüche die Beklagte auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie auf Löschung der drei deutschen Marken "Fabergé" in Anspruch genommen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Im Berufungsverfahren haben die Parteien die Ansprüche auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht übereinstimmend für in der Hauptsache erledigt erklärt. Die Klägerinnen haben die Klage im übrigen auch auf die Löschung der Gemeinschaftsmarke erweitert. Die Berufung ist ohne Erfolg geblieben.

Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgen die Klägerinnen ihre Klageanträge weiter.

#### Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat marken- und wettbewerbsrechtliche Ansprüche der Klägerinnen verneint und dazu ausgeführt:

An einer Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fehle es schon deshalb, weil eine Ähnlichkeit zwischen den Waren, für welche die Klagemarken Schutz genössen, und den Produkten der Beklagten nicht gegeben sei.

Der weitergehende Schutz für bekannte Marken nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG greife nicht ein, weil es an der erforderlichen Bekanntheit der Klagemarken fehle. Den beiden von den Klägerinnen vorgelegten Meinungsforschungsgutachten könne lediglich entnommen werden, daß etwa 16 % bzw. 17,5 % der Befragten die Bezeichnung "Fabergé" überhaupt als Warenkennzeichnung bekannt sei. Hiervon müßten noch Abschläge gemacht werden, so daß nur von einem Bekanntheitsgrad von 8,1 % bzw. 12,64 % ausgegangen werden könne. Es sei nicht gerechtfertigt, der rechtlichen Beurteilung nur die durchweg höheren Prozentsätze zugrunde zu legen, die sich in der Gruppe der Befragten mit höherem Bildungsstand und überdurchschnittlichem Einkommen ergeben hätten. Es sei nicht ersichtlich, daß als aktuelle oder potentielle Abnehmer der unter den Klagemarken vertriebenen Waren ausschließlich oder zumindest überwiegend Käufer aus dieser Gruppe angesprochen würden. Dem Vorbringen der Klägerinnen, Einkäufern von Handelsunternehmen für Luxusgüter seien die Klagemarken zu weit über 70 % bekannt, brauche nicht weiter nachgegangen zu werden, weil allein eine hohe Bekanntheit der Marken beim (Groß- oder Einzel-) Handel für die Feststellung, es handele sich um eine im Inland bekannte Marke im Sinne der vorgenannten Bestimmung, nicht ausreiche.

Auch aus § 1 UWG ergäben sich die Klageansprüche nicht. Es fehle an einem wettbewerbswidrigen Verhalten der Beklagten. Von einer wettbewerbswidrigen Rufausbeutung könne nicht ausgegangen werden, weil nicht festgestellt werden könne, daß der Verkehr mit den Klagemarken den Ruf von Hochpreisigkeit und Exklusivität in dem erforderlichen hohen Umfang verbinde.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand.

1. Soweit die angegriffenen Kennzeichnungen (hier die Wortmarke Nr. 2 018 855) bereits vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 angemeldet und eingetragen worden sind, stehen den Klägerinnen die aus Markenrecht geltend gemachten Ansprüche nach § 153 Abs. 1 MarkenG nur zu, wenn sie sowohl nach den bis dahin geltenden Vorschriften als auch nach den Vorschriften des Markengesetzes gegeben sind.

Für die Prüfung in der Revisionsinstanz ist aufgrund der Unterstellung des Berufungsgerichts davon auszugehen, daß die Klägerin zu 1 Inhaberin der Klagemarken ist und daß der Klägerin zu 2 daran ein ausschließliches Benutzungsrecht zusteht.

2. Im Ergebnis zutreffend hat das Berufungsgericht markenrechtliche Ansprüche der Klägerinnen wegen einer Verwechslungsgefahr verneint.

In nicht zu beanstandender Weise hat es eine Verletzung der Klagemarken gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG infolge Verwechslungsgefahr schon wegen fehlender Ähnlichkeit der von den Klagemarken erfaßten Waren und der von der Beklagten für einen Vertrieb vorgesehenen alkoholischen Getränke für nicht gegeben erachtet. Hiergegen wendet sich die Revision nicht. Rechtsfehler sind auch nicht ersichtlich.

Aus der in § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unmittelbar übernommenen Vorschrift des Art. 4 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL ergibt sich, daß eine Verwechs-

lungsgefahr dann nicht angenommen werden kann, wenn eines der beiden Tatbestandsmerkmale der Bestimmung, nämlich die Marken- oder die Waren-ähnlichkeit, gänzlich fehlt. Denn in derartigen Fällen ist es nicht (mehr) möglich, davon auszugehen, daß "wegen ihrer ... Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der ... Ähnlichkeit der ... erfaßten Waren ... für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht" (vgl. für die Warenähnlichkeit z. B. EuGH Slg. 1998, I-5509 = GRUR 1998, 922 Tz. 22 - Canon; BGH, Beschl. v. 13.11.1997 - I ZB 22/95, GRUR 1999, 158, 159 = WRP 1998, 747 - GARIBALDI; Beschl. v. 16.7.1998 - I ZB 5/96, GRUR 1999, 164, 166 = WRP 1998, 1078 - JOHN LOBB).

3. Das Berufungsgericht hat den Klagemarken auch den weitergehenden Schutz für bekannte Marken im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG versagt. Hiergegen wendet sich die Revision mit Erfolg.

a) Nach dieser Vorschrift liegt eine Markenverletzung vor, wenn ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

Das Berufungsgericht hat für die Klagemarken die Voraussetzung, daß es sich um bekannte Marken handelt, verneint, weil schon der aus den vorgelegten Meinungsforschungsgutachten entnehmbare Bekanntheitsgrad der

Klagemarken nicht ausreiche, deren Einstufung als bekannte Marken zu rechtfertigen. Das erweist sich im Ergebnis als nicht frei von Rechtsfehlern.

b) Schon der Ausgangspunkt des Berufungsgerichts erscheint, soweit dieses für die Annahme einer Bekanntheit der Marke im Inland im Sinne der vorgenannten Bestimmung eine bestimmte prozentuale Bekanntheit im Verkehr voraussetzen will, nicht zutreffend. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat - nach Erlaß des Berufungsurteils - im Rahmen der ihm nach Art. 234 EG zustehenden, die nationalen Gerichte bindenden Auslegungskompetenz die Bestimmung des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL, auf der die Regelung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG beruht, dahin ausgelegt, daß die erste in der Richtlinienbestimmung aufgestellte Voraussetzung einen bestimmten Bekanntheitsgrad der älteren Marke beim Publikum erfordere, ohne daß ein bestimmter Prozentsatz zu fordern sei. Denn nur wenn die Marke einen genügenden Bekanntheitsgrad habe, könne das Publikum, wenn es mit der jüngeren Marke konfrontiert werde, bei nichtähnlichen Waren oder Dienstleistungen, eine Verbindung zwischen den beiden Marken herstellen, so daß die ältere Marke beeinträchtigt werden kann (EuGH Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 = WRP 1999, 1130 = MarkenR 1999, 388 Tz. 23 ff. - Chevy). Der erforderliche Bekanntheitsgrad sei danach als erreicht anzusehen, wenn die ältere Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, also je nach der vermarkteten Ware oder Dienstleistung die breite Öffentlichkeit oder ein spezielleres Publikum, z. B. ein bestimmtes berufliches Milieu. Bei der danach anzustellenden Prüfung der Bekanntheit könne weder nach dem Buchstaben noch nach dem Geist des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL verlangt werden, daß die Marke einem bestimmten Prozentsatz des in dieser Weise definierten Publi-



kums bekannt sei. Bei der Prüfung dieser Voraussetzung habe das (nationale) Gericht bei der Anwendung der auf Art. 5 Abs. 2 MarkenRL beruhenden nationalen Rechtsvorschriften alle relevanten Umstände des Falles zu berücksichtigen, also insbesondere den Marktanteil der Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie den Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt habe.

c) Das Berufungsgericht hat sich dagegen bei seinen Feststellungen zur Bekanntheit der Klagemarken im wesentlichen mit den aus den Meinungsforschungsgutachten ersichtlichen Prozentsätzen zur Kenntnis von den Klagemarken im Verkehr beschäftigt und seine Schlußfolgerungen allein darauf gestützt. Das kann nach den vorerwähnten Rechtsprechungsgrundsätzen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften für die Verneinung der Bekanntheit im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht mehr als rechtsfehlerfrei erachtet werden. Auf die gegen die vom Berufungsgericht festgestellten Prozentsätze gerichteten Angriffe der Revision kommt es daher nicht entscheidend an.

Nach den vorerwähnten, für die Auslegung von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verbindlichen Vorgaben des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften sind für die Prüfung, ob eine Marke bekannt ist, also insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat, von Bedeutung. Hierzu haben die Parteien - mit Ausnahme des Vortrags der Klägerinnen zu den erteilten Lizenzen - im Rechtsstreit bisher, weil die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften erst nach Abschluß der Be-

berufungsinstanz bekannt geworden ist, nicht vorgetragen. Deshalb war das Berufungsverfahren erneut zu eröffnen, um ihnen Gelegenheit zu weiterem Vorbringen zu geben.

Allerdings hat das Berufungsgericht bei dem für die Beurteilung der Bekanntheit zu bestimmenden Kreis der von den in Frage stehenden Waren angesprochenen Personen zutreffend den allgemeinen Verkehr und die Einkäufer der entsprechenden Güter zugrunde gelegt. Bei den in Betracht zu ziehenden Waren, insbesondere auch den Seifen, Parfümerien, Juwelier- und Schmuckwaren, handelt es sich nach deren Eigenschaften, auf die es maßgeblich ankommt, um Produkte des persönlichen täglichen Bedarfs, die sich an alle Verkehrskreise wenden. Die Revision vertritt die Auffassung, darüber hinaus gebe es einen exklusiven Bereich von Luxusgütern, der nach dem Vortrag der Klägerinnen den Kern ihres Markenverwertungssystems ausmache, und sich in den Lizenzvergaben an die Firma V. M. (Fabergé-Schmuckwaren), die Firma A. & D. (Fabergé-Damast-Seiden) und die Firma L. d. M. S.A. (Fabergé-Brillengestelle) widerspiegelte. Mit diesen Gütern wendeten sich die Klägerin zu 2 und die Lizenznehmer der Klägerin zu 1 an Verbraucher mit höherem Bildungsstand und überdurchschnittlichem Einkommen; mithin seien es die Angehörigen dieser Personengruppe, die als Nachfrager in Betracht kämen. Damit vernachlässigt die Revision, daß die Produkte bei der markenrechtlichen Beurteilung, wie auch im Rahmen der Prüfung der Warenähnlichkeit, einander nach Warengattungen gegenüberstehen. Diese sind nach dauerhaften charakteristischen Kriterien zu beurteilen, nicht nach Werbekonzeptionen, die jederzeit geändert werden können (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 284). Darüber hinaus hat das Berufungsgericht festgestellt, daß unter den Klagemarken auch Waren des persönlichen

täglichen Gebrauchs vertrieben werden, die selbst für Bezieher niedriger Einkommen erschwinglich sind. So würden von der Klägerin zu 2 die Herrenserien "Hero" und "Axe" unter den Klagemarken zu Verkaufspreisen um 10 DM vertrieben. Des weiteren biete die Firma V. M. eine Vielzahl von Schmuckstücken an, die mit Verkaufspreisen unter 1000 DM auch für Durchschnittsverdiener bezahlbar seien. Die Revision macht dagegen geltend, jedenfalls gebe es einen exklusiven Bereich von Luxusgütern, die den Kern des von der Klägerin zu 1 entwickelten Markenverwertungssystems ausmache. Hierauf kann es jedoch nicht maßgeblich ankommen, weil dieser Bereich, wie die Revisionserwiderung zu Recht hervorhebt, in den von den Klägerinnen vorgelegten Meinungsforschungsgutachten keinen ausreichenden Niederschlag findet. So haben von den Bevölkerungsgruppen mit höherem Bildungsstand und/oder höherem Einkommen, obwohl Mehrfachnennungen möglich waren und erfolgt sind, lediglich zwischen 5 und 12 % die Bezeichnung "Fabergé" mit "Luxusgütern (auch teure Produkte, exklusiv)" in Verbindung gebracht. Schon daraus ergibt sich, daß eine gemischte Werbe- und Vertriebskonzeption, wie sie von den Klägerinnen praktiziert wird, nicht geeignet ist, die Art der maßgeblichen Warengattung auf hochpreisige Luxusgüter zu beschränken.

Aber auch auf die von der Revision hervorgehobene Tatsache, daß die Klagemarken, wie das Berufungsgericht als zutreffend unterstellt hat, den Einkäufern von Handelsunternehmen für Luxusgüter zu weit über 70 % bekannt seien, kann nicht maßgeblich abgestellt werden. Nach der angeführten Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften kommt es jedenfalls auch auf die Bekanntheit in den von den Waren betroffenen Kreisen des Publikums an. Damit sind jedoch nicht lediglich die als Einkäufer in ihrer beruflichen Tätigkeit betroffenen Personen gemeint, sondern auch die von den

Waren als Verbraucher angesprochenen Personen, mithin bei den in Betracht zu ziehenden Waren der allgemeine Verkehr.

Die weiteren für die Beurteilung der Bekanntheit der Klagemarken erforderlichen Feststellungen und gegebenenfalls auch die weiteren tatbestandlichen Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG wird das Berufungsgericht noch zu treffen haben.

4. Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche auch aus § 1 UWG verneint. Das kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden. Nach der Rechtsprechung des Senats stellt sich der Schutz der bekannten Marke im Markengesetz als eine umfassende spezialgesetzliche Regelung dar, mit welcher der bislang in der Rechtsprechung entwickelte Schutz fixiert und ausgebaut werden sollte (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs BT-Drucks. 12/6581, S. 72 = BIPMZ 1994 Sonderheft S. 66). Diese Regelung ist an die Stelle des bisherigen von der Rechtsprechung entwickelten Schutzes getreten und läßt in ihrem Anwendungsbereich für eine gleichzeitige Anwendung des § 1 UWG oder des § 823 BGB grundsätzlich keinen Raum (BGHZ 138, 349, 351 - MAC Dog). Dieser Grundsatz gilt auch im Streitfall. Die Klägerinnen haben in ihrem Vortrag keine zusätzlichen wettbewerbswidrigen Umstände geltend gemacht, die nicht schon der Prüfung im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zugrunde gelegen haben. Auf § 1 UWG ist die Revision selbst auch nicht mehr zurückgekommen.

III. Danach war das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Erdmann

v. Ungern-Sternberg

Starck

Pokrant

Schaffert