



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 168/98

Verkündet am:
5. April 2001
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

Marlboro-Dach

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2

Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks einer angegriffenen konkreten Ausstattung ist nicht auszuschließen, daß die Erscheinung eines Zeichens durch die Verwendung eines weiteren Zeichens überlagert wird, was zur Folge haben kann, daß ungeachtet einer bestehenden Identität oder Ähnlichkeit des einen Bestandteils mit der Klagemarke aufgrund der zusätzlichen Kennzeichnung das auf diese Weise entstandene zusammengesetzte Zeichen vom Schutzbereich des Klagezeichens nicht mehr erfaßt wird. In derartigen Fällen kommt es maßgeblich darauf an, ob die Gestaltung vom angesprochenen Verkehr wie bei einem Gesamtzeichen im Zusammenhang wahrgenommen wird oder ob der Verkehr daran gewöhnt ist, in einer Gesamtaufmachung einzelnen Elementen eine eigenständige, von der Kennzeichnungsfunktion anderer Bestandteile unabhängige Kennzeichnungsfunktion zuzuerkennen.

BGH, Urt. v. 5. April 2001 - I ZR 168/98 - OLG Hamburg
LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 5. April 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerinnen wird das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 18. Juni 1998 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Parteien sind Wettbewerber bei der Herstellung und dem Vertrieb von Zigaretten. Die in den USA ansässige Klägerin zu 1 hat der Klägerin zu 2 ausschließliche Lizenzrechte zur Herstellung und zum Vertrieb von Zigaretten der Marke Marlboro erteilt und sie ermächtigt, sämtliche sich aus Markenverletzungen ergebenden Rechte im eigenen Namen geltend zu machen.

Die Zigarettenpackungen der Marlboro-Markenfamilie sind so gestaltet, daß der größere untere Teil der Schauseite weiß gehalten und der kleinere obere Teil farblich abgesetzt ist, wobei diese beiden Farbfelder winkelförmig voneinander abgegrenzt sind, so daß eine Art "Dach", das sogenannte "Marlboro-Dach", entsteht. Bei der Marlboro-Kingsize-Zigarette, der mit Abstand umsatzstärksten Zigarette in der Bundesrepublik Deutschland, ist der obere Teil der Verpackung rot. Der Schriftzug "Marlboro" befindet sich jeweils im weißen Feld.

Am 6. Dezember 1989 erwirkte die Klägerin zu 1 aufgrund nachgewiesener Verkehrsgeltung die Eintragung des - nachstehend verkleinert wiedergegebenen - farbigen (rot/weiß) Bildzeichens Nr. 1 150 900:



Darüber hinaus ist sie Inhaberin dreier verschiedener Wort-/Bildzeichen aus den Jahren 1956 (Nr. 618 241), 1977 (Nr. 641 686) und 1993 (Nr. 652 151).

Die Beklagte ist die Muttergesellschaft des R.-Konzerns. Sie ist Rechtsnachfolgerin des VEB Tabak N., der zum VEB Kombinat Tabak D. gehörte. Die Beklagte produziert und vertreibt - wie schon ihre Rechtsvorgänger - Zigaretten unter der Marke "CABINET" im Beitrittsgebiet.

Die seit 1972 vertriebenen Zigarettenpackungen hatten ursprünglich eine Schauseite, deren oberer größerer Teil hell-cremefarben und deren unterer winkelförmig abgegrenzter kleinerer Teil braun und mit einem Hahnentrittmuster versehen war. Auf dem oberen hellen Teil befand sich der Schriftzug "CABINET" und im Scheitelpunkt des Winkels war ein Wappen angebracht.

Ab 1990 änderte die Beklagte die Packungsgestaltung mehrfach. Für den oberen Teil wurde die Farbe weiß und für den unteren, winkelförmig abgegrenzten Teil ein dunkler Branton mit Hahnentrittmuster (für die "CABINET würzig") bzw. ein Rotton mit Hahnentrittmuster (für die "CABINET mild") gewählt. Ab Mitte 1993 entfiel das Hahnentrittmuster.

Die Klägerinnen haben behauptet, die aufgrund von Verkehrsgeltung eingetragene Bildmarke ("Marlboro-Dach") sei überragend bekannt. Sie haben geltend gemacht, die Beklagte habe sich bei der Gestaltung der Verpackung der "CABINET mild" immer mehr an die der "Marlboro-Kingsize" angenähert und verletze durch die seit Mitte 1993 benutzte Verpackung Marken- und Ausstattungsrechte der Klägerinnen. Darüber hinaus sei dieses Verhalten unlauter i.S. von § 1 UWG.

Die Klägerinnen haben beantragt,

I. die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen,

1. Zigaretten in Kleinverpackungen herzustellen und/oder in den Verkehr zu bringen oder in den Verkehr bringen zu lassen und/oder feilzuhalten oder feilhalten zu lassen, die dadurch gekennzeichnet sind, daß der größere obere Teil der Vorder- und Rückseite in weißer Farbe und der kleinere untere Teil in roter Farbe ausgeführt ist, wobei diese beiden Farbfelder winkelförmig abgegrenzt sind,

insbesondere wenn die Kleinverpackungen gemäß nachfolgender Abbildung



gestaltet sind;

2. Zigaretten in Gebindeverpackungen herzustellen und/oder in den Verkehr zu bringen oder in den Verkehr bringen zu lassen und/oder feilzuhalten oder feilhalten zu lassen, die dadurch gekennzeichnet sind, daß der größere obere Teil der Vorder- und Rückseite sowie der beiden Schmalseiten in weißer Farbe und der untere Teil in roter Farbe ausgeführt ist, wobei diese beiden Farbfelder winkelförmig abgegrenzt sind,

insbesondere wenn die Gebindeverpackungen gemäß nachfolgender (verkleinerten) Abbildung



gestaltet sind;

3. auf Gebindeverpackungen und/oder in der Werbung ein Logo zu verwenden und/oder verwenden zu lassen, das dadurch gekennzeichnet ist, daß unterhalb des in schwarzer Farbe auf weißem Feld dargestellten Markennamens "CABINET" bzw. "CABINET mild" ein flaches Fünfeck in roter Farbe dargestellt ist, dessen obere Begrenzungslinie winkelförmig gegenüber dem weißen Feld abgegrenzt ist,

insbesondere wenn dieses Logo gemäß nachfolgender Abbildung



gestaltet ist;

- II. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, den Klägerinnen den Schaden zu ersetzen, der diesen aus Handlungen gemäß Ziffer I entstanden ist und noch entstehen wird;
- III. die Beklagte zu verurteilen, den Klägerinnen Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie Handlungen gemäß Ziffer I vorgenommen hat, und zwar durch Vorlage eines Verzeichnisses, aus dem die Umsätze sowie Art und Umfang der Werbemaßnahmen hervorgehen.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat die Ansicht vertreten, für die Beurteilung sei allein die Situation in den neuen Bundesländern maßgebend. Auf dieses Gebiet sei das vor der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten aufgrund von Verkehrsgeltung eingetragene Bildzeichen der Klägerin zu 1 ("Marlboro-Dach") nicht erstreckt worden. Durch Benutzung entstandene Rechte würden von den Wirkungen des Erstreckungsgesetzes nicht erfaßt, weil sich dieses nach seinem Wortlaut nur auf eingetragene Rechte beziehe; durch Benutzung entstandene Rechte könnten dort nicht bestehen, wo eine Benutzung nicht stattgefunden habe. Darüber hinaus fehle es auch an einer Verwechslungsgefahr.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage abgewiesen (OLG Hamburg GRUR 1999, 172).

Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgen die Klägerinnen die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Klageansprüche für unbegründet erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:

Die Klageansprüche seien nicht aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gerechtfertigt. Zwar könne die Klägerin zu 1 für ihr aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenes Bildzeichen seit Inkrafttreten des Erstreckungsgesetzes am 1. Mai 1992 auch im Beitrittsgebiet Schutz beanspruchen. Es fehle aber an einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr.

Eine Verwechslungsgefahr im engeren Sinne scheide aus, weil bei aus Wort- und Bildelementen zusammengesetzten Zeichen erfahrungsgemäß dem Wortbestandteil (bei der angegriffenen Packungsgestaltung: "CABINET") eine höhere Kennzeichnungskraft zukomme. Dies führe im Ergebnis dazu, daß trotz Warenidentität und Zugrundelegung einer - unterstellt - hohen Kennzeichnungskraft des Klagebildzeichens nicht von einer Verwechslungsgefahr (im engeren Sinne) ausgegangen werden könne.

Ebensowenig sei eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne anzunehmen. Darunter fielen nicht nur eine unrichtige Vorstellung von wirtschaftlichen oder organisatorischen Verbindungen zwischen den Parteien, sondern auch ein gedankliches In-Verbindung-Bringen, d.h. auch sonstige Fehlvorstellungen, z.B. die unzutreffende Zurechnung von Produkteigenschaften und bestimmten Gütevorstellungen. Unter Berücksichtigung der großen Bekanntheit der Marke "CABINET" auf dem Gebiet der ehemaligen DDR einerseits und der gegenüber der überragenden Bekanntheit der (Wort-)Marke "Marlboro" deutlich reduzierten Bekanntheit der Bildmarke ("Marlboro-Dach") andererseits erscheine es zwingend, daß der Verkehr die angegriffene Gestaltung ungeachtet der leichten, vor allem farblichen Veränderungen der Verpackung ohne weiteres der CABINET-Markenfamilie zuordne und keinen Zusammenhang mit der - weiter entfernt liegenden - Marke "Marlboro" herstelle. Die Verwendung der Farben rot/weiß sei nicht in besonderem Maße kennzeichnend; kennzeichnen-

de Wirkung komme vielmehr im wesentlichen der graphischen Verteilung der Farben zu, was nicht zuletzt dadurch verdeutlicht werde, daß die Kombination rot/weiß von vielen Zigarettenherstellern verwendet werde. Die beteiligten Verkehrskreise seien damit vertraut, daß die unterschiedliche Stärke von Zigaretten im Rahmen einer Markenfamilie durch eine abweichende Farbgebung bei gleichbleibender Verpackungsgestaltung ausgedrückt werde. Daß der Verkehr eine bekannte, ihm vertraute Marke aufgrund einer farblichen Veränderung einem anderen Unternehmen zurechne bzw. fehlerhaft Gütevorstellungen oder Produkteigenschaften der Marlboro auf die ihm bekannte und vertraute Marke "CABINET" übertrage, sei nicht anzunehmen. Eine mögliche Assoziation zu "Marlboro" oder "Philip Morris" müsse ferner nicht auf der Packungsgestaltung beruhen, sondern könne auch damit zusammenhängen, daß alle Zigaretten vor der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten den Aufdruck "VEB Kombinat Tabak D." getragen hätten.

Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG scheiterten bereits daran, daß diese Bestimmung im Streitfall wegen der gegebenen Warenidentität nicht anwendbar sei.

Die geltend gemachten Ansprüche könnten auch nicht mit Erfolg auf § 1 UWG gestützt werden. Eine - unterstellte - Schwächung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke beruhe darauf, daß die Beklagte zur Kenntlichmachung verschiedener Geschmacksrichtungen - bei ansonsten gleichbleibender Verpackungsgestaltung - auch auf die Farbe Rot zurückgreife. Darin könne aber nichts Unlauteres erblickt werden. Für die behauptete Rufausbeutung fehle es an der insoweit erforderlichen Rufübertragung, weil "CABINET" hinreichend bekannt sei und selbst über ein positives Markenimage verfüge. Eine planmäßige Annäherung an die "Marlboro"-Bildmarke sei nicht zu erkennen, da die

markante Gestaltung der beiden Farbflächen schon immer Grundlage der Pakungsgestaltung der "CABINET" gewesen sei.

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.

1. Die geltend gemachten Ansprüche sind, da sich das am 6. Dezember 1989 eingetragene Bildzeichen der Klägerin zu 1 ("Marlboro-Dach") und die angegriffene Gestaltung der "CABINET mild" bereits seit Mitte 1993 im Verkehr begegnen, zum Teil ausschließlich nach der vor Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 geltenden Rechtslage (§§ 15, 24, 25, 31 WZG) zu beurteilen, soweit sie auf zeichenrechtliche Vorschriften gestützt sind. Dies gilt für die Schadensersatzfeststellungs- und Auskunftserteilungsansprüche, soweit Benutzungshandlungen bis zum 31. Dezember 1994 in Rede stehen (vgl. BGHZ 131, 308, 315 - Gefärbte Jeans; BGH, Urt. v. 18.6.1998 - I ZR 25/96, GRUR 1999, 238, 239 = WRP 1999, 189 - Tour de culture). Im übrigen - soweit es sich um Benutzungshandlungen seit dem 1. Januar 1995 handelt sowie hinsichtlich der Unterlassungsansprüche - hängt ein Erfolg der auf die eingetragenen und durch Benutzung entstandenen Marken gestützten Klage davon ab, daß die Ansprüche sowohl nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes als auch nach den Bestimmungen des Markengesetzes gerechtfertigt sind (§§ 152, 153 Abs. 1 MarkenG).

2. Erfolgreich wendet sich die Revision dagegen, daß das Berufungsgericht den Klägerinnen markenrechtliche Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wegen fehlender Verwechslungsgefahr versagt hat.

a) Im rechtlichen Ansatz zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings davon ausgegangen, daß dem eingetragenen (reinen) Bildzeichen ("Marlboro-Dach") der Klägerin zu 1, auf das die Klage in erster Linie gestützt ist, ein selbständiger zeichenrechtlicher Schutz zukommt, der im gesamten Bundesgebiet in Kraft steht.

Das genannte Bildzeichen ist seit dem 6. Dezember 1989 aufgrund nachgewiesener Verkehrsdurchsetzung gemäß § 4 Abs. 3 WZG eingetragen. Den sich daraus ergebenden räumlichen Schutzzumfang des Zeichens hat das Berufungsgericht zutreffend und von der Revision unbeanstandet als mit Wirkung vom 1. Mai 1992 auf das gesamte Bundesgebiet erstreckt angesehen. Nach den rechtsfehlerfreien Ausführungen des Berufungsgerichts knüpft § 1 Abs. 1 ErstrG, der den Schutzbereich der zum 1. Mai 1992 in den sogenannten Altbundesländern bestehenden gewerblichen Schutzrechte, u.a. der Warenzeichen, auf das Beitrittsgebiet erweitert, nicht an deren Entstehungsgrund, sondern lediglich an deren Bestehen an. Danach kommt es für die Erstreckung der Klagemarke allein darauf an, ob diese im genannten Zeitpunkt bestanden hat, nicht darauf, ob sie sich auch im Beitrittsgebiet im Verkehr durchgesetzt hat. Gegen diese Beurteilung hat auch die Revisionserwiderung nichts erinnert.

Auf die weitere, vom Berufungsgericht gegenteilig beantwortete Frage, ob bei infolge Benutzung entstandenen Rechten (Ausstattungsrecht) ein gesonderter Nachweis der Verkehrsgeltung auch im Beitrittsgebiet erforderlich ist (vgl. hierzu Knaak, GRUR Int. 1993, 18, 22, 24; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., Einl. Rdn. 45a), kommt es nicht an, weil beim gegenwärtigen Sach- und Streitstand nichts dafür ersichtlich ist, daß Ansprüche aus einem derartigen Recht weiterführen könnten.

b) In rechtlich nicht zu beanstandender Weise ist das Berufungsgericht - wenn auch nur stillschweigend - von einer markenmäßigen Benutzung des angegriffenen Bildelements auf der beanstandeten Verpackung der "CABINET mild" ausgegangen. Hierfür ist ausreichend, daß das an der Basis der Zigarettenschachtel in roter Farbe ausgeführte, symmetrische Winkелеlement vom Verkehr nicht lediglich als schmückendes Beiwerk oder als Zierat, sondern herkunftskennzeichnend verstanden wird (vgl. BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND; EuGH, Urt. v. 23.2.1999 - Rs. C-63/97, GRUR Int. 1999, 438, 440 Tz. 31 ff. = WRP 1999, 407 - BMW). Dies ist hier der Fall. Die angesprochenen Verkehrskreise (Raucher) sind nach der allgemeinen Lebenserfahrung daran gewöhnt, daß bildliche Gestaltungselemente einschließlich geometrischer Formen und Farben auf Zigarettenpackungen im wesentlichen gleichbleibend, d.h. nicht willkürlich und beliebig variierend, sondern bewußt zur Unterscheidung von Zigaretten anderer Herkunft eingesetzt werden. Soweit das Berufungsgericht in einem anderen Zusammenhang davon ausgegangen ist, daß die farbliche Gestaltung der Winkelform für den Verkehr - gleichsam beschreibend - lediglich eine Unterscheidungshilfe für die verschiedenen Geschmacksnoten von Zigaretten bedeute, fehlt es an konkreten Feststellungen dazu, daß es auf dem einschlägigen Warengbiet der Fertigzigaretten oder Tabakwaren üblich ist, eine bestimmte Geschmacksrichtung unabhängig vom Hersteller und einer etwaigen Marke mit einer bestimmten Farbe (rot) und/oder einer roten Winkelform kenntlich zu machen. Damit kommt (auch) der bildlichen Gestaltung der "CABINET mild"-Packung eine warenidentifizierende Wirkung zu.

c) Die weitere Annahme des Berufungsgerichts, zwischen dem eingetragenen Bildzeichen der Klägerin zu 1 und der angegriffenen Bildgestaltung der

"CABINET mild" fehle es an einer Verwechslungsgefahr, ist jedoch auf der Grundlage der bisher getroffenen Feststellungen nicht frei von Rechtsfehlern.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und des Bundesgerichtshofes ist die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95, GRUR 1998, 387, 389 Tz. 22 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. = WRP 1998, 1165 - Canon; BGH, Urt. v. 6.7.2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 159 = WRP 2001, 41 - Drei-Streifen-Kennzeichnung, m.w.N.). Dazu gehören insbesondere - wie das Berufungsgericht im Ausgangspunkt nicht verkannt hat - die zueinander in einer Wechselbeziehung stehenden drei Beurteilungselemente der Identität oder Ähnlichkeit der in Frage stehenden Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie der Kennzeichnungskraft der Klagemarke. Dabei kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren und/oder eine besondere Bekanntheit der prioritätsälteren Kennzeichnung ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl. BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2001, 158, 160 - Drei-Streifen-Kennzeichnung; Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN, jeweils m.w.N.).

aa) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsverstoß Identität zwischen den unter dem Klagezeichen und den unter der angegriffenen Bezeichnung vertriebenen Waren angenommen; in beiden Fällen handelt es sich um Fertizigaretten.

bb) Hinsichtlich der Kennzeichnungskraft des zugunsten der Klägerin zu 1 eingetragenen Bildzeichens hat das Berufungsgericht keine näheren Feststellungen getroffen. Im Hinblick darauf, daß es sich um ein gemäß § 4 Abs. 3 WZG aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragenes Bildzeichen handelt, ist - von Hause aus - von normaler Unterscheidungskraft auszugehen (vgl. BGHZ 113, 115, 118 - SL, m.w.N.). Für die Frage der (aktuellen) Kennzeichnungskraft ist im Streitfall allerdings in Betracht zu ziehen, daß diese - worauf sich die Klägerinnen bezogen haben - aufgrund einer erhöhten Bekanntheit des Bildzeichens möglicherweise erheblich gesteigert ist. Die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Kennzeichnungskraft sind nicht frei von Widersprüchen. So hat das Berufungsgericht für die Klagemarke eine hohe Bekanntheit, und zwar auch im Beitrittsgebiet, unterstellt und ist dementsprechend von einer hohen Kennzeichnungskraft ausgegangen. Zum Teil unterscheidet es allerdings zwischen einer (unterstellt überragenden) Bekanntheit der "geschützten Marke" bzw. der "Wortmarke Marlboro" und der demgegenüber deutlich reduzierten Bekanntheit der "hier allein maßgeblichen Bildmarke". Diese Ausführungen lassen nicht eindeutig erkennen, ob das Berufungsgericht die von den Klägerinnen behauptete und unter Beweis gestellte außerordentliche Bekanntheit der Klage-Bildmarke unterstellt hat und dementsprechend von einer deutlich erhöhten Kennzeichnungskraft ausgegangen ist. Der für die Bestimmung des Maßes der Kennzeichnungskraft bedeutsamen Frage, ob die Klage-Bildmarke außerordentlich bekannt oder sogar berühmt ist, kann aber unter Umständen streitentscheidende Bedeutung zukommen, weil das hierzu in Beziehung zu setzende Ergebnis der Beurteilung der Markenähnlichkeit (vgl. unten cc) entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht von vornherein gegen das Bestehen einer Verwechslungsgefahr spricht, zumal auch die in Frage stehenden Waren - was ebenfalls in die Beurteilung einzubeziehen ist - identisch sind.

cc) Nach den Ausführungen des Berufungsgerichts besteht zwischen der angegriffenen Benutzungsform und der Bildmarke der Klägerin zu 1 nur eine geringe Ähnlichkeit, weil bei kombinierten Wort-/Bildmarken erfahrungsgemäß dem Wortbestandteil eine höhere Kennzeichnungskraft zukomme. Dieser Erfahrungssatz, wonach in derartigen Fällen eine Orientierung in erster Linie anhand des Wortbestandteils erfolge, werde im Streitfall durch die besondere Markentreue der für die Beurteilung maßgebenden Verkehrskreise (Raucher) noch untermauert, die eine sehr genaue Kenntnis von "ihrer" Marke hätten.

Dieser Beurteilung kann nicht beigetreten werden. Sie vernachlässigt die Besonderheiten der Fallgestaltung, indem sie einseitig auf einen - an sich zutreffenden, aber nicht uneingeschränkt verallgemeinerungsfähigen (vgl. BGH, Urt. v. 2.2.1989 - I ZR 150/86, GRUR 1989, 425, 427 - Herzsymbol) - Erfahrungssatz abstellt.

Ohne Rechtsverstoß ist das Berufungsgericht allerdings für die Beurteilung der Markenähnlichkeit vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen ausgegangen (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2001, 158, 159 - Drei-Streifen-Kennzeichnung, m.w.N.). Es hat diesen für die angegriffenen Ausführungsformen aber nicht rechtsfehlerfrei bestimmt, weil es einzelne Gegebenheiten des Streitfalls nicht hinreichend berücksichtigt hat.

Das in den Klageanträgen abstrakt formulierte Begehren, der Beklagten die Verwendung von im einzelnen beschriebenen, rot/weiß gehaltenen winkelförmigen bildlichen Bezeichnungen zu verbieten, entbindet den Tatrichter nicht davon zu prüfen, in welchem markenmäßig bedeutsamen Gesamtzusammenhang die als verwechselbar beanstandete Kennzeichnung benutzt wird (BGH

GRUR 1989, 425, 426 - Herzsymbol). Dieser Gesamtzusammenhang ergibt sich vorliegend aus den in den "insbesondere-Zusätzen" wiedergegebenen konkreten Verletzungsformen, die jeweils aus Wort- und Bildbestandteilen bestehen. Demnach stehen einander im Streitfall die farbig eingetragene Bildmarke der Klägerin zu 1 und die konkreten, aus Wort- und (farbigen) Bildbestandteilen bestehenden Gestaltungen der Einzelpackungen und Gebindeverpackungen sowie des sogenannten Logos der "CABINET mild" der Beklagten gegenüber. Dies hat das Berufungsgericht nicht verkannt.

Ist auf den Gesamteindruck einer aus mehreren Bestandteilen bestehenden Kennzeichnung abzustellen, so wird dies in vielen Fällen dazu führen, daß der Ähnlichkeitsgrad geringer zu bemessen sein wird als in einer Situation, in der sich lediglich die übereinstimmenden bzw. ähnlichen Einzelbestandteile gegenüberstehen. Wäre im Streitfall der Ähnlichkeitsgrad lediglich anhand der Bildbestandteile der angegriffenen Ausstattungen zu bestimmen, würde dies zur Annahme eines verhältnismäßig hohen Ähnlichkeitsgrades führen, weil - wie das Berufungsgericht beanstandungsfrei festgestellt hat - die Bildmarke der Klägerin zu 1 und der Bildbestandteil der angegriffenen Ausstattungen übereinstimmend einen größeren weißen Teil aufweisen, der winkelförmig von einem kleineren roten Teil abgegrenzt ist, wobei das Winkelmaß ähnlich und der Rotton im helleren Bereich der fast unmerklich ineinander übergehenden Farbabstufungen mit der Klage-Bildmarke fast identisch ist. Diese ausgeprägte Ähnlichkeit wird in dem in Rede stehenden Kennzeichnungselement, wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, nicht allein deshalb maßgeblich gemindert, weil sich der rote Teil bei den Ausstattungen der Beklagten am unteren Ende, gleichsam als "Rinne", bei der Klagemarke dagegen oben, sozusagen als "Dach", findet. Diesem Gesichtspunkt kann keine ausschlaggebende Bedeutung beigemessen werden, weil die angegriffenen Ausführungsformen

nach der Lebenserfahrung im geschäftlichen Verkehr den angesprochenen Verkehrskreisen nicht immer in ein und derselben Ausrichtung gegenüber treten.

Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der angegriffenen konkreten Ausstattungen ist nicht auszuschließen, daß die Erscheinung eines Zeichens durch die Verwendung eines weiteren Zeichens überlagert wird, was zur Folge haben kann, daß ungeachtet einer bestehenden Identität oder Ähnlichkeit des einen Bestandteils mit der Klagemarke aufgrund der zusätzlichen Kennzeichnung das auf diese Weise entstandene zusammengesetzte Zeichen vom Schutzbereich des Klagezeichens nicht mehr erfaßt wird. Diese Überlegung hat auch im Zusammenhang mit der Erweiterung des Markenschutzes auf weitere Zeichenformen, etwa die Form- oder die konturlose Farbmarke, an Bedeutung gewonnen und ist infolgedessen im neueren Schrifttum Gegenstand von Erörterungen geworden (vgl. Völker/Semmler, GRUR 1998, 93, 98; v. Schultz, GRUR 1997, 714, 716; Ullmann, GRUR 1996, 712, 714; Tilmann, GRUR 1996, 701, 703; Fuchs-Wisseemann, GRUR 1995, 470, 471; Kunz-Hallstein, MarkenR 2000, 389, 395).

In derartigen Fällen kommt es maßgeblich darauf an, ob die angegriffene Gestaltung vom angesprochenen Verkehr wie bei einem Gesamtzeichen im Zusammenhang wahrgenommen wird oder ob - möglicherweise aufgrund bestimmter Werbemaßnahmen oder aufgrund bestimmter Kennzeichnungsgewohnheiten, z.B. der häufigen Verwendung von Zweitmarken (vgl. BGH, Urt. v. 1.7.1993 - I ZR 194/91, GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana) allgemein oder insbesondere auf dem in Frage stehenden Warenggebiet - der Verkehr daran gewöhnt ist, in einer Gesamtaufmachung wie den angegriffenen Verpackungen einzelnen Elementen eine eigenständige, von der Kennzeichnungs-

funktion anderer Bestandteile unabhängige Kennzeichnungsfunktion zuzuerkennen. Für eine derartige Verkehrsanschauung könnte im Streitfall etwa eine Übung der Verwendung von Zweitmarken bei Fertigzigaretten, insbesondere aber auch die von den Klägerinnen behauptete besondere Bekanntheit der Klagemarke sprechen. Diese wird im wesentlichen zusammen mit der "Marlboro"-Wortmarke verwendet, vom Verkehr nach deren Behauptung aber in erheblichem Umfang als auf die Klägerinnen hinweisend und nicht gegenüber der Wortmarke zurücktretend verstanden, so daß auch sonst, insbesondere bei den angegriffenen Verpackungen, ein entsprechendes Verständnis des Verkehrs naheliegen könnte.

Wäre im Streitfall der Beurteilung ein derartiges Verständnis des Verkehrs zugrunde zu legen, könnte nicht davon ausgegangen werden, daß die angegriffene Gesamtausstattung vom Verkehr als Ganzes wahrgenommen und deren Gesamteindruck nach den zuvor schon erwähnten Erfahrungssätzen wie bei einer aus mehreren Bestandteilen bestehenden Marke möglicherweise durch (nur) einen prägenden Bestandteil, nämlich ihren Wortbestandteil, bestimmt wird. Diese Beurteilung liegt im wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet, so daß sie das Berufungsgericht - gegebenenfalls nach Feststellung der tatsächlichen Gegebenheiten auf dem hier in Frage stehenden Warengbiet - im neueröffneten Berufungsverfahren vorzunehmen hat.

Es wird dabei auch zu berücksichtigen haben, daß Bildzeichen, aber auch konturlose Farben und konkrete Farbzusammenstellungen grundsätzlich geeignet sind, kennzeichnend zu wirken, indem sie dem Publikum die Herkunft der Ware anzeigen (§ 3 Abs. 1 MarkenG; BGHZ 140, 193, 195 - Farbmarke gelb/schwarz; BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 57/98, Umdr. S. 6 - Farbmarke violettfarben, m.w.N.; vgl. auch Völker/Semmler, GRUR 1998, 93, 98;

v. Schultz, GRUR 1997, 714, 719; Fuchs-Wisseemann, GRUR 1995, 470, 471; Kunz-Hallstein, MarkenR 2000, 389, 395).

Es gehört darüber hinaus zum allgemeinen Erfahrungswissen, daß Farben, wie z.B. jedem Autofahrer aufgrund der bekannten Hausfarben der Mineralölgesellschaften bekannt ist, jedenfalls in bestimmten Fällen deutlich schneller wahrgenommen werden als Text und Bild, sich dabei auch nicht als minder einprägsam erweisen als letztere und vor allem in besonderer Weise geeignet sind, die Aufmerksamkeit des Verbrauchers zu erregen (vgl. v. Schultz, GRUR 1997, 714, 716; Beier, GRUR 1980, 600, 604; Schulze zur Wiesche, GRUR 1965, 129).

Soweit das Berufungsgericht davon ausgegangen ist, die farbliche Gestaltung der Winkelform bedeute für den Verkehr - gleichsam beschreibend - lediglich eine Unterscheidungshilfe für die verschiedenen Geschmacksnoten der Zigaretten, fehlt es, wie schon zuvor ausgeführt (oben zu Ziff. 2. b), an konkreten Feststellungen dazu, daß es auf dem einschlägigen Gebiet des Vertriebs von Fertigzigaretten oder Tabakwaren üblich ist, eine bestimmte Geschmacksrichtung hersteller- und markenübergreifend mit einer bestimmten Farbe oder konkret einer roten Winkelform kenntlich zu machen.

Ebenso kann, was das Berufungsgericht bisher unberücksichtigt gelassen hat, für die Frage, ob der angesprochene Verkehr einem Bestandteil innerhalb einer Gesamtaufmachung eine selbständig kennzeichnende Funktion beimißt, auch die Art und Weise eine Rolle spielen, in der die Bestandteile verwendet werden, insbesondere ihre räumliche Anordnung. So liegt die Annahme einer selbständigen Kennzeichnungsfunktion bei einem von mehreren Bestandteilen einer Aufmachung näher, wenn sie nicht ineinander verwoben

oder eng miteinander verbunden, sondern - wie hier - deutlich voneinander abgesetzt sind (vgl. BGH, Urt. v. 8.11.1989 - I ZR 102/88, GRUR 1990, 367, 370 - alpi/Alba Moda; Tilmann, GRUR 1996, 701, 703).

dd) Das Berufungsgericht wird bei seiner erneuten Beurteilung demnach das Maß der Kennzeichnungskraft der Klagemarke festzulegen und einen Grad der Ähnlichkeit der Marken festzustellen haben. Bei der Beurteilung einer Verwechslungsgefahr wird es schließlich zu beachten haben, daß diese grundsätzlich um so größer ist, je stärker sich die Kennzeichnungskraft der geschützten Kennzeichnung darstellt. Mag auch die Gefahr tatsächlicher Verwechslungen mit zunehmendem Bekanntheitsgrad des Zeichens sinken, weil das Zeichen dem Verkehr so häufig begegnet, daß er Fehlvorstellungen über sein tatsächliches Aussehen weniger unterliegen wird, werden doch erfahrungsgemäß dem Verkehr besonders kennzeichnungskräftige, insbesondere bekannte oder sogar berühmte Kennzeichnungen eher in Erinnerung bleiben. Solche ihm bekannte Kennzeichnungen wird der angesprochene Verkehr deshalb auch eher in einer anderen Kennzeichnung wiederzuerkennen glauben. Demgemäß genießen derart besonders kennzeichnungskräftige oder sogar bekannte Marken grundsätzlich einen umfassenderen Schutz als Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist (BGH GRUR 2001, 158, 159 - Drei-Streifen-Kennzeichnung, m.w.N.).

d) Sollte das Berufungsgericht erneut zu der Beurteilung gelangen, daß eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinne, daß die eine Marke für die andere gehalten wird, nicht gegeben ist, wird es bei der Prüfung, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne eines gedanklichen In-Verbindung-Bringens (Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens oder unmittelbare Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn) anzunehmen ist, zu beachten

haben, daß für das Vorliegen eines Serienzeichens (Stammbestandteil "Marlboro-Dach") auf der Grundlage des bisherigen Sachvortrags der Klägerinnen nichts spricht.

Die angegriffene Gestaltung der Frontseite der "CABINET mild" rechtfertigt auch die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn (Annahme organisatorischer oder wirtschaftlicher Verbindungen) auf der Grundlage der bisherigen Tatsachenfeststellungen nicht. Es fehlt an Feststellungen dafür, daß sich die Klagemarke - was Voraussetzung für diese Art der Verwechslungsgefahr ist (BGH, Urt. v. 2.7.1998 - I ZR 273/95, GRUR 1999, 155, 156 = WRP 1998, 1006 - DRIBECK's LIGHT, m.w.N, insoweit in BGHZ 139, 147 nicht abgedruckt) - allgemein zu einem Hinweis auf die Unternehmen der Klägerinnen entwickelt hat. Auch bei weitem Verständnis des Begriffs der unmittelbaren Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne (vgl. EuGH, Urt. v. 30.11.1993

- Rs. C-317/91, GRUR 1994, 286, 287 f. - Quattro/Quadra; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon) kann diese nicht bejaht werden, so daß sich insoweit auch die - von der Revision angeregte - Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zur Vorabentscheidung erübrigt.

3. Schließlich wird das Berufungsgericht, sofern es zur Annahme einer Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kommt, im oben (Ziff. II. 1.) genannten Umfang eine Prüfung der geltend gemachten Ansprüche nach dem Warenzeichengesetz nachzuholen haben.

Nur wenn das Berufungsgericht Ansprüche wegen Markenrechtsverletzung aufgrund gegebener Verwechslungsgefahr nach dem Markengesetz oder dem Warenzeichengesetz verneinen sollte, hätte es der Frage nachzugehen,

ob die geltend gemachten Ansprüche den Klägerinnen aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG oder § 1 UWG unter dem Gesichtspunkt einer unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder des Rufes der Klagemarke zustehen. Soweit Ansprüche aus der markenrechtlichen und solche aus der wettbewerbsrechtlichen Anspruchsgrundlage nicht zum selben Ergebnis führen würden, müßte das Vorabentscheidungsersuchen des Senats an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (Beschl. v. 27.4.2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875 = WRP 2000, 1142 - Davidoff) berücksichtigt und gegebenenfalls die Vorabentscheidung zur Frage der Anwendung von Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) außerhalb des Warenunähnlichkeitsbereichs, d.h. im - hier gegebenen - Falle von identischen oder ähnlichen Waren, abgewartet werden.

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

Erdmann

Starck

Bornkamm

Büscher

Schaffert