



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZR 236/97

Verkündet am:
27. April 2000
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

Davidoff

Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (EWG-Markenrichtlinie) Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2;
MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 3, § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3

Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Sind die Vorschriften der Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 21. Dezember 1988 (ABl. 1989 Nr. L 40/1) dahin auszulegen (gegebenenfalls entsprechend anzuwenden), daß sie den Mitgliedstaaten die Befugnis geben, den weitergehenden

Schutz bekannter Marken auch in Fällen vorzusehen, in denen die jüngere Marke für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird oder benutzt werden soll, die mit denen identisch oder ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist?

2. Regeln die Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 MarkenRL die Zulässigkeit eines weitergehenden Schutzes bekannter Marken nach nationalem Recht aus den Gründen, die in diesen Vorschriften genannt sind (unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund), abschließend oder lassen sie ergänzende nationale Bestimmungen zum Schutz bekannter Marken gegen jüngere Zeichen zu, die für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt werden oder benutzt werden sollen?

BGH, Beschluß v. 27. April 2000 - I ZR 236/97 - OLG Bremen

LG Bremen

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 27. April 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Raebel

beschlossen:

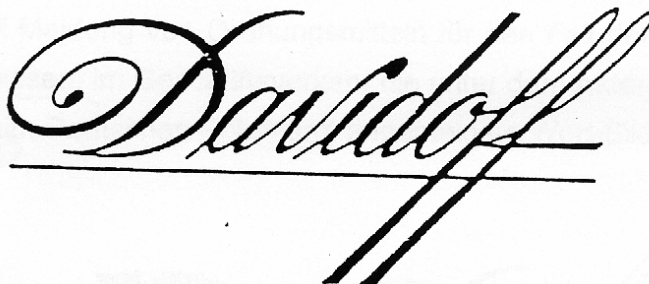
- I. Das Verfahren wird ausgesetzt.
- II. Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
 1. Sind die Vorschriften der Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 21. Dezember 1988 (ABl. 1989 Nr. L 40/1) dahin auszulegen (gegebenenfalls entsprechend anzuwenden), daß sie den Mitgliedstaaten die Befugnis geben, den weitergehenden Schutz bekannter Marken auch in Fällen vorzusehen, in denen die jüngere Marke für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird oder benutzt werden soll, die mit denen identisch oder ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist?
 2. Regeln die Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 MarkenRL die Zulässigkeit eines weitergehenden Schutzes bekannter Marken nach nationalem Recht aus den Gründen, die in diesen Vorschriften genannt sind (unlautere Ausnut-

zung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund), abschließend oder lassen sie ergänzende nationale Bestimmungen zum Schutz bekannter Marken gegen jüngere Zeichen zu, die für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt werden oder benutzt werden sollen?

Gründe:

I. Die Klägerin zu 2 ist Inhaberin der nachfolgend wiedergegebenen, am 28. Januar 1982 international - mit Schutzausdehnung auch für Deutschland - registrierten Marke Nr. 466 965:

Die Mark
tragen.



und 34 einge-

Für die K
Marke Nr. 540 8
der Warenklass

hriftzug als IR-
nd - für Waren

Die Klägerinnen vertreiben unter ihren Marken Herrenkosmetikartikel, Cognac, Krawatten, Brillengestelle, Zigarren, Zigarillos und Zigaretten nebst Zubehörartikeln, Pfeifen und Pfeifentabake nebst Zubehörartikeln sowie Lederwaren (vgl. den Katalog Anlage K 2).

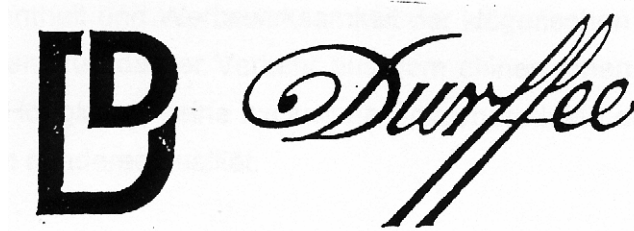
Die Beklagte hat am 5. April 1991 bei dem Deutschen Patentamt die nachstehend als Teil des Klageantrags abgebildete Wort-/Bildmarke angemeldet, die unter der Nr. G 39363/14 Wz eingetragen worden ist. Das Warenverzeichnis dieser Marke umfaßt die im Klageantrag angeführten Waren der Warenklassen 14 und 34.

Die Klägerinnen haben behauptet, die von ihnen unter den Marken "Davidoff" vertriebenen Waren seien durchweg Luxusartikel mit hohem Prestigewert. Eine im Jahre 1990 im Inland durchgeführte Meinungsumfrage unter Zigarrenrauchern habe einen Bekanntheitsgrad der Marken "Davidoff" von 88 % ergeben. Das durch die Klagemarken geschützte Zeichen habe eine überragende Verkehrsgeltung. Es werde wesentlich durch seinen bekannten eigentümlichen Schriftzug geprägt. Zwischen den einander gegenüberstehenden Marken bestehe Verwechslungsgefahr. Die Marke der Beklagten verwende dieselbe Schrift und insbesondere die Buchstaben "D" und "ff" in der charakteristischen Gestaltung, die sie in den Marken der Klägerinnen aufwiesen. Die Beklagte habe ihre Marke absichtlich dem Zeichen "Davidoff" angenähert, um dessen hohen Prestigewert und dessen Werbekraft für ihre eigenen Produkte auszunutzen. Die Benutzung der angegriffenen Marke durch die Beklagte als einem in Hongkong ansässigen Unternehmen gefährde zudem den guten Ruf der Marken der Klägerinnen, weil der Verkehr aus dem chinesischen Raum keine exklusiven Spitzenprodukte erwarte, sondern eher Billigprodukte von minderer Qualität.

Die Klägerinnen haben beantragt, die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen,

1. es zu unterlassen, im Geschäftsverkehr die unter dem Aktenzeichen G 39363/14 Wz beim Deutschen Patentamt angemeldete Wort-/Bildmarke

für
und



Edelmetalle
deren

Legierungen sowie aus Edelmetallen oder deren Legierung hergestellte und damit plattierte Waren, nämlich kunstgewerbliche Gegenstände, Ziergegenstände, Tafelgeschirr (ausgenommen Bestecke), Tafelaufsätze, Aschenbecher, Zigarren- und Zigarettenetuis, Zigarren- und Zigarettenspitzen, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitinstrumente zu benutzen;

2. in die Rücknahme der Markenmeldung einzuwilligen oder für den Fall, daß die Marke bereits eingetragen sein sollte, in deren Löschung.

Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt. Sie hat in Abrede gestellt, daß zwischen den Marken der Klägerinnen und ihrer Marke Verwechslungsgefahr bestehe; ebensowenig sei die Möglichkeit einer Rufübertragung gegeben. Die bei den Marken der Klägerinnen verwendete englische Schrift werde häufig benutzt, gerade auch zur Kennzeichnung von Waren für Raucher, aber auch bei Uhren, Juwelierwaren und Accessoires.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerinnen ist ohne Erfolg geblieben.

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

II. Das Berufungsgericht hat angenommen, daß die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung der angegriffenen Marke und auf Einwilligung in deren Löschung weder nach den Vorschriften des vor der Umsetzung der Ersten Richtlinie des Rates 89/104/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 21. Dezember 1988 (ABl. 1989 Nr. L 40/1; im folgenden: Markenrechtsrichtlinie) geltenden Wareneichengesetzes noch nach denen des am 1. Januar 1995 in Kraft getretenen Markengesetzes begründet seien.

Zwischen den einander gegenüberstehenden Marken bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Marke der Beklagten unterscheide sich nach ihrem Gesamteindruck ausreichend von den "Davidoff"-Marken der Klägerinnen. Nach dem Klang der Markenwörter könnten die Marken nicht verwechselt werden. "Davidoff" sei ein dreisilbiger bulgarischer Name, "Durffee" ein zweisilbiges Phantasiewort, das verschieden ausgesprochen werden könne ("dafi", "dörfi", "durfi" oder "durfe"), dem aber in jedem Fall die markante Endsilbe des Namens "Davidoff" fehle.

Auch in bildlicher Hinsicht ergäben sich keine Ähnlichkeiten, die Verwechslungen erwarten ließen. Das Schriftbild der klägerischen Marken sei keine originelle Schöpfung der Klägerinnen, sondern sei - wie die Beklagte unter Hinweis auf den von ihr vorgelegten Schriftenkatalog (Anlage B 2) zu Recht

geltend mache - der "englischen Schreibschrift" ("English 157") entnommen, deren Benutzung auch anderen Unternehmen offenstehen müsse. Der Umstand, daß das "D" in "Davidoff" durch Hinzufügen eines Punkts am Anfang des Aufstrichs leicht individualisiert sei, rechtfertige keine andere Beurteilung. Werde zudem berücksichtigt, daß in der angegriffenen Marke das graphisch auffällig gestaltete "DD" vor den Wortbestandteil gesetzt sei, könne eine Verwechslungsgefahr - trotz der teilweisen Identität der beiderseitigen Waren (etwa bei Zigarettenspitzen und Aschenbechern) - nicht als realistisch angesehen werden. Aufgrund der klanglichen Unterschiede der Markennamen könne der Verkehr auch nicht irrtümlich annehmen, es handele sich zwar um unterscheidbare, aber wegen ihrer Ähnlichkeit auf denselben Geschäftsbetrieb hindeutende Zeichen.

Markenrechtliche Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG seien nicht gegeben.

Die Klageansprüche seien ebensowenig als Ansprüche gegen unlauteres Wettbewerbsverhalten begründet (§ 1 UWG). Derartige Ansprüche könnten neben markenrechtlichen Ansprüchen gegeben sein, wenn zu der Benutzung oder Beeinträchtigung einer fremden, besonders bekannten Kennzeichnung durch einen Wettbewerber besondere Umstände hinzuträten, die dieses Verhalten als unlauter erscheinen ließen. Solche Umstände lägen hier - wie das Berufungsgericht näher ausgeführt hat - aber nicht vor.

III. Die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung der Wort-/Bildmarke G 39363/14 Wz sind gemäß der Übergangsvorschrift des § 153 Abs. 1 MarkenG (vgl. Art. 5 Abs. 4 MarkenRL) nur dann begründet, wenn sie bereits vor Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 bestanden

haben. Das Berufungsgericht hat zwar nicht festgestellt, daß das angegriffene Zeichen bereits vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes benutzt worden ist, eine nach Sinn und Zweck des § 153 Abs. 1 MarkenG zu berücksichtigende Kollisionslage zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen wurde aber jedenfalls bereits durch die Anmeldung der angegriffenen Marke am 5. April 1991 begründet (vgl. BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, WRP 2000, 529, 531 = MarkenR 2000, 134 - ARD-1; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 153 Rdn. 17; vgl. auch BPatG GRUR 1996, 413, 414).

Zu den nach § 153 Abs. 1 MarkenG zu berücksichtigenden Anspruchsgrundlagen zählen nicht nur der zeichenrechtliche Unterlassungsanspruch gemäß den §§ 24, 31 WZG, sondern auch § 1 UWG und § 823 Abs. 1 BGB als Grundlagen für Ansprüche zum Schutz bekannter Marken (vgl. BGHZ 138, 349, 352 - MAC Dog, m.w.N.).

Auch die auf die Löschung der Eintragung der Wort-/Bildmarke G 39363/14 Wz gerichteten Klageanträge können nur Erfolg haben, wenn ihnen sowohl nach altem als auch nach neuem Recht stattgegeben werden kann. Die Übergangsvorschrift des § 163 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ist insoweit auf die Löschungsklage der Klägerinnen gegen die vor dem 1. Januar 1995 angemeldete, aber erst danach eingetragene Marke der Beklagten entsprechend anzuwenden (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 163 Rdn. 4). Für das alte Recht ist dabei nicht nur auf § 11 Abs. 1 Nr. 1 WZG, sondern auch auf die außerzeichenrechtlichen Löschungsansprüche abzustellen, die vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes aus § 1 UWG oder § 823 Abs. 1 BGB in Verbindung mit § 1004 BGB (analog) hergeleitet werden konnten (vgl. BGHZ 138, 349, 353 - MAC Dog).

IV. Das Berufungsgericht hat in Anwendung des alten und des neuen Rechts angenommen, daß den Klägerinnen die geltend gemachten Ansprüche nicht unter dem Gesichtspunkt einer Verwechslungsgefahr der angegriffenen Marke mit den prioritätsälteren Klagemarken zustehen (§ 11 Abs. 1 Nr. 1, §§ 24, 31 WZG; § 14 Abs. 5 i.V. mit Abs. 2 Nr. 2, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 2, § 51 Abs. 1 i.V. mit § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG; Art. 4 Abs. 1 Buchst. b, Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL). Dem kann auf der Grundlage des bisher festgestellten Sachverhalts nicht zugestimmt werden.

1. Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (Art. 4 Abs. 1 Buchst. b, Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL) ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95, Slg. 1997, I-6214, 6224 Tz. 22 = GRUR 1998, 387, 389 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5525, 5532 Tz. 16 f. = GRUR 1998, 922, 923 = WRP 1998, 1165 - Canon; Urt. v. 22.6.1999 - Rs. C-342/97, Slg. 1999, I-3819 Tz. 18 = GRUR Int. 1999, 734, 736 = WRP 1999, 806 - Lloyd). Dabei besteht eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. So kann insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl. EuGH Slg. 1998, I-5525, 5532 Tz. 17 = GRUR 1998, 922, 923 - Canon; Slg. 1999, I-3819 Tz. 19 = GRUR Int. 1999, 734, 736 - Lloyd; BGH, Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, WRP 2000, 535, 538 f. = MarkenR 2000, 140 - ATTACHÉ/ TISSERAND, m.w.N.).

2. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, daß zwischen den Marken der Klägerinnen und der angegriffenen Marke keine Verwechslungsgefahr besteht, wird von der Revision in ihren tatsächlichen Grundlagen, die sowohl für die Beurteilung nach altem als auch nach neuem Recht maßgeblich wären, mit Erfolg angegriffen.

Eine Gefahr der Verwechslung der einander gegenüberstehenden Marken nach dem Klang hat das Berufungsgericht allerdings rechtsfehlerfrei verneint.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr in bildlicher Hinsicht kann aber nach dem gegenwärtigen Sachstand jedenfalls insoweit nicht ganz ausgeschlossen werden, als - wie bei Artikeln des Raucherbedarfs - Identität der beiderseitigen Waren besteht, wenn entsprechend dem Vorbringen der Klägerinnen unterstellt wird, daß die Marken "Davidoff" in diesem Bereich berühmt sind und deshalb eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen. Wie die Revision mit Erfolg rügt, hat das Berufungsgericht den Umfang der Übereinstimmungen zwischen den einander gegenüberstehenden Marken zu gering bemessen.

Das Berufungsgericht hat sich zu dem Gesamteindruck der Marken nicht geäußert. Der Senat kann ihn aber ohne weiteres selbst beurteilen. Die untereinander identischen Klagemarken werden als Namenszug in einer besonderen Schreibschrift aufgefaßt. Die angegriffene Marke wird im Schriftbild maßgeblich durch das zunächst in die Augen fallende Wort "Durffee" geprägt, das wegen seiner Wiedergabe in einer besonderen Schreibschrift und wegen des Fehlens eines erkennbaren Sinngehalts in erster Linie als Namenszug gesehen werden wird. Darauf deuten auch die monogrammähnlich ineinandergestellten Buchstaben "DD" hin, die dem Schriftzug vorangestellt sind.

Das Berufungsurteil enthält jedoch keine klaren Feststellungen dazu, in welchem Umfang das Schriftbild der Klagemarken eigenständig entworfen worden ist. Das Berufungsgericht hat (nach den Entscheidungsgründen in deren berichtigter Fassung) angenommen, daß das Schriftbild der Klagemarken "einer bestimmten auch sonst im Verkehr verwendeten Schriftart (der englischen Schreibschrift)" entnommen sei. An anderer Stelle heißt es im Berufungsurteil, das Schriftbild sei keine originelle Schöpfung der Klägerinnen, sondern "der 'englischen Schreibschrift' ('English 157')" entnommen. Danach bleibt bereits unklar, ob das Berufungsgericht die verwendete Schriftart als die einzige englische Schreibschrift, eine besonders gebräuchliche oder als eine in besonderer Weise ausgeformte Schriftart, die im Verkehr auch sonst - aber möglicherweise nur in untergeordnetem Umfang - Verwendung findet, angesehen hat. Es ist auch ungeklärt, in welchem Umfang die Bestandteile der Klagemarken mit den Buchstaben der Schreibschrift "English 157" übereinstimmen. Während das Berufungsgericht an einer Stelle davon spricht, daß auch die Buchstaben "D" und "ff" in "Davidoff" Bestandteile der verwendeten englischen Schreibschrift seien, führt es an anderer Stelle aus, (nur) das "D" werde von den Klägerinnen in einer leicht individualisierend abgewandelten Form benutzt. Diese Ausführungen zum Umfang der Entnahme aus der Schriftart "English 157" widersprechen auch dem Schriftartenkatalog (Anlage B 2), auf den sich das Berufungsgericht gestützt hat. Aus diesem ergibt sich, daß die Buchstaben "D" und "ff", die als Anfangsbuchstabe und als Schlußbuchstaben in den Klagemarken gerade besonders charakteristisch sind, deutlich individualisiert sind. Weitere - weniger auffallende - Veränderungen sind bei den Buchstaben "v" und "i" (bei denen der i-Punkt in das "v" integriert ist) festzustellen. Auch diejenigen, denen die als Grundlage verwendete englische Schreibschrift nicht bekannt ist, werden in den Klagemarken "überzogen" gestaltete Buchstaben wie das initialartig

geformte "D" und das - wegen der sich verbreiternden Unterlänge - besonders auffällige "f" nicht als unveränderte Bestandteile einer Gebrauchsschrift auffassen, sondern als Individualisierungen von Buchstaben, wie sie gerade bei Namenszügen zu finden sind.

Die angegriffene Marke ist den Klagemarken deutlich angenähert. Anders als das Berufungsgericht gemeint hat, ist in diesem Zusammenhang nicht nur die Verwendung der Buchstaben "D" und "ff" in derselben Gestaltung wie in "Davidoff" zu berücksichtigen. Dazu kommt vielmehr, daß die Marke der Beklagten ebenfalls maßgeblich durch ein Markenwort geprägt wird, das nach dem Schriftbild in erster Linie als Namenszug zu verstehen ist, und zudem dieselbe englische Schreibschrift mit denselben charakteristischen Individualisierungen gerade des Anfangsbuchstabens und der auffallenden Doppelbuchstaben "ff" verwendet. Ob der Umfang der Annäherungen ausreicht, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen, kann ohne weitere tatsächliche Feststellungen nicht beurteilt werden. Gegen die Annahme, daß für einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (vgl. EuGH Slg. 1999, I-3819 Tz. 26 = GRUR Int. 1999, 734, 736 - Lloyd) die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen besteht (in dem Sinne, daß die angegriffene Marke für eine der Klagemarken gehalten wird), könnte sprechen, daß die Namenswörter der einander gegenüberstehenden Marken sehr verschieden sind. Wegen der erheblichen Unterschiede der Markenwörter erscheint es auch nicht naheliegend, daß trotz Erkennens der gegebenen Unterschiede der Marken wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung wirtschaftliche oder organisatorische Zusammenhänge zwischen den Markeninhabern angenommen werden könnten (unmittelbare Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, vgl. BGH WRP 2000, 529, 531 - ARD-1). Die bloße Gefahr, daß die einander gegenüberstehenden Marken wegen der bestehenden Übereinstimmungen

gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden können, wäre für sich allein kein ausreichender Grund, um eine Verwechslungsgefahr anzunehmen (vgl. EuGH Slg. 1997, I-6214, 6223 f. Tz. 18 ff. = GRUR 1998, 387, 389 - Sabèl/Puma).

V. Nach dem zu unterstellenden Sachverhalt waren - abweichend von der Ansicht des Berufungsgerichts - nach altem Recht auch Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb durch Annäherung an eine berühmte Kennzeichnung ohne Begründung einer Verwechslungsgefahr in Betracht zu ziehen (§ 1 UWG). Dabei kann im gegenwärtigen Verfahrensstadium offenbleiben, ob solche Ansprüche aus beiden Klagemarken auch dann gegeben sind, wenn die angegriffene Marke für Waren benutzt wird, die nicht mit den Waren der Klagemarken identisch oder ihnen ähnlich sind.

1. Nach der Rechtslage vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes konnten einem Markeninhaber Ansprüche aus § 1 UWG gegen einen Wettbewerber zustehen, der sich mit der Kennzeichnung seiner Waren der Marke annähert hat, um Gütevorstellungen, die der Verkehr mit den unter der Marke vertriebenen Erzeugnissen verbindet, in unlauterer Weise für sich auszunutzen (vgl. BGHZ 113, 115, 126 = IIC 1992, 279 (englische Übersetzung) - SL, m.w.N.; vgl. auch Erdmann in Mostert, Famous and well-known marks, 1997, S. 283, 296 ff.). Erforderlich war dazu ein hoher Grad der Bekanntheit und vor allem ein solches Ansehen der Marke, daß deren Ausnutzung einerseits für den Wettbewerber lohnend und andererseits - wegen des mit der Marke durch besondere Leistungen des Inhabers geschaffenen Wertes - objektiv unlauter erscheint (vgl. dazu näher BGHZ 113, 115, 126 - SL). Eine solche unlautere Rufausbeutung hat das Berufungsgericht auch für den Bereich, in dem die Parteien identische Waren vertreiben, verneint, weil eine Rufübertragung nicht

in nennenswertem Umfang stattfindet. Die von der Beklagten gewählte graphische Gestaltung ihrer Marke erwecke keine gerade auf die Klägerinnen bezogenen Verbrauchervorstellungen; sie begründe allenfalls Assoziationen an Waren der "feinen englischen Art", wie sie auch die Beklagte zu vertreiben in Anspruch nehme.

Diese Beurteilung kann jedoch der revisionsgerichtlichen Entscheidung nicht zugrunde gelegt werden, weil die Annäherung der angegriffenen Marke an die Klagemarken - wie dargelegt - durch die Übernahme charakteristischer Besonderheiten bei der Wahl des Markenwortes und dessen besonderer Gestaltung als Schriftzug über das vom Berufungsgericht angenommene Maß jedenfalls deutlich hinausgeht. Das Berufungsgericht hat seine Annahme, daß es an einer unlauteren Rufausnutzung fehlt, auf eine unzureichende Tatsachengrundlage gestützt. Es hätte indessen berücksichtigen müssen, daß die Annäherung an eine fremde Kennzeichnung bei Anwendung des alten Rechts auch ohne Herkunftstäuschung als unlauter zu beurteilen sein kann, wenn dadurch für die eigene Ware der Ruf des fremden Erzeugnisses, insbesondere eine damit infolge seiner Qualität oder infolge besonderer Werbeanstrengungen des Herstellers verbundene Gütevorstellung ausgenutzt wird (vgl. BGH, Urt. v. 14.11.1980 - I ZR 134/78, GRUR 1981, 142, 144 - Kräutermeister). Dies kann bereits dadurch geschehen, daß die Assoziation einer Kennzeichnung mit einer bekannten Marke ein besonderes Maß an Aufmerksamkeit wecken kann, das einer anderen (neuen) Kennzeichnung, die nicht die Erinnerung an ein dem Verkehr bekanntes Erzeugnis weckt, nicht zuteil würde (vgl. dazu näher BGH GRUR 1981, 142, 144 - Kräutermeister; A. Meyer, Der Begriff bekannte Marke im MarkenG, 1999, S. 158 ff.).

2. Im vorliegenden Fall könnte die Annäherung der angegriffenen Marke an die Klagemarken, wenn deren Berühmtheit unterstellt wird, bei Anwendung des alten Rechts auch unter dem rechtlichen Gesichtspunkt der unlauteren Behinderung als wettbewerbswidrig anzusehen sein und dementsprechend vor Inkrafttreten des Markengesetzes Ansprüche aus § 1 UWG begründet haben, falls sie geeignet war, einen mit der Marke verbundenen guten Ruf oder deren Kennzeichnungskraft entscheidend zu beeinträchtigen (vgl. BGHZ 113, 115, 128 - SL, m.w.N.).

Mit Rücksicht auf die Wertungen des Kennzeichenrechts kann es allerdings grundsätzlich nicht als wettbewerbswidrig angesehen werden, wenn die Kennzeichnungskraft der Marke eines Wettbewerbers dadurch geschwächt wird, daß ein anderes Zeichen außerhalb des Bereichs der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr benutzt wird (vgl. BGH, Urt. v. 20.3.1997 - I ZR 246/94, GRUR 1997, 754, 755 = WRP 1997, 748 - grau/magenta; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 21. Aufl., § 1 UWG Rdn. 560). Etwas anderes ist aber bei Anwendung des alten Rechts dann anzunehmen, wenn es sich um die Beeinträchtigung einer Kennzeichnung handelt, die - wie vorliegend von den Klägerinnen behauptet - jedenfalls in maßgeblichen Verkehrskreisen berühmt ist und einen besonderen Ruf und Prestigewert aufweist und dadurch für ihren Inhaber einen hohen, durch eigene Leistung geschaffenen Wert verkörpert. Denn in diesem Fall bildet die Beeinträchtigung des schützenswerten Besitzstands des Zeicheninhabers jedenfalls dann einen besonderen Umstand, der die Wettbewerbsschädlichkeit der Verwendung der anderen Kennzeichnung begründen kann, wenn diese dem älteren Zeichen bewußt und ohne zwingende Notwendigkeit angenähert ist (vgl. BGHZ 113, 115, 130 - SL, m.w.N.). Dabei ist auch die Gefahr der Nachahmung des Verhaltens durch andere Mitbewerber zu berücksichtigen, die sich im Fall der Hinnahme der beanstandeten

Kennzeichnung zu ähnlichen Annäherungen an die beeinträchtigte Marke veranlaßt sehen könnten (vgl. BGHZ 113, 115, 129 - SL).

Für das Revisionsverfahren ist das Vorbringen der Klägerinnen zu unterstellen, daß die (identischen) Klagemarken in ihrer charakteristischen schriftbildlichen Gestaltung bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke (am 5.4.1991; vgl. dazu BGH GRUR 1981, 142, 145 - Kräutermeister) im gesamten Bereich von Luxusartikeln weithin bekannte und berühmte Prestige-Marken waren. Die Beklagte hat nicht vorgetragen, daß ein Erfordernis bestanden habe, die angegriffene Marke den Klagemarken durch die Wahl eines Phantasienamens mit dem Anfangsbuchstaben "D" und den Buchstaben "ff" als Markenwort, dessen schriftbildlicher Ausformung als Namenszug unter Wahl derselben Schriftart und Übernahme wesentlicher Merkmale der besonderen individuellen Ausgestaltung der Schrift so wie geschehen anzunähern. Die Kenntnis aller Umstände, aus denen sich das Wettbewerbswidrige der Handlung ergibt, wäre hier, wenn die Behauptungen der Klägerinnen zum Bekanntheitsgrad und zum besonderen Ruf und Prestigewert der Klagemarken unterstellt werden, nach der Lebenserfahrung ohne weiteres anzunehmen (vgl. dazu auch BGHZ 113, 115, 131 - SL).

VI. Unter diesen Umständen hängt die vom Senat zu treffende Entscheidung davon ab, ob die Klägerinnen wegen der Annäherung der angegriffenen Marke an die Klagemarken gegebenenfalls auch aufgrund des seit dem Inkrafttreten des Markengesetzes geltenden Rechts - insbesondere unter dem Gesichtspunkt der unlauteren Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Klagemarken ohne rechtfertigenden Grund - Ansprüche gegen die Beklagte geltend machen können. Entscheidend ist dafür die Auslegung der Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 MarkenRL.

Von der durch Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 MarkenRL eingeräumten Befugnis hat Deutschland durch entsprechende Fassung der §§ 9 und 14 MarkenG Gebrauch gemacht. Die Vorschrift des § 9 Abs. 1 MarkenG hat - soweit hier von Bedeutung - folgenden Wortlaut:

"§ 9 Angemeldete oder eingetragene Marken als relative Schutzhindernisse

- (1) Die Eintragung einer Marke kann gelöscht werden,
 1. ...
 2. ...
 3. wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden ist, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.
- (2) ..."

Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG regelt dementsprechend die Rechte des Markeninhabers wie folgt:

"§ 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke; Unterlassungsanspruch; Schadensersatzanspruch

- (1) ...
- (2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
 1. ...
 2. ...
 3. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, 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."

Die Vorschriften der Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 MarkenRL beziehen sich nach ihrem Wortlaut auf Fälle, in denen die jüngere Marke für Waren oder Dienstleistungen benutzt werden soll oder benutzt wird, die nicht mit denen identisch oder ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist. Es ist umstritten, ob die Vorschriften die Zulässigkeit eines weitergehenden markenrechtlichen Schutzes bekannter Marken auf Fälle der fehlenden Warenähnlichkeit beschränken oder ob sie - in erweiternder Auslegung oder in entsprechender Anwendung - einen markenrechtlichen Schutz auch in Fällen zulassen, in denen es, wie im Streitfall jedenfalls teilweise, um ähnliche oder sogar identische Waren geht (vgl. BGH, Urt. v. 2.7.1998 - I ZR 273/95, GRUR 1999, 155, 156 = WRP 1998, 1006 - DRIBECK's LIGHT, insoweit nicht in BGHZ 139, 147; BGH WRP 2000, 529, 532 - ARD-1; Schlußanträge des Generalanwalts Jacobs vom 27.1.2000 im Verfahren C-425/98 Tz. 45 f.; vgl. weiter zum Streitstand Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 14 Rdn. 431; Sambuc, Der UWG-Nachahmungsschutz, 1996, Rdn. 667; A. Meyer aaO S. 114 ff.; Großner, Der Rechtsschutz bekannter Marken, 1998, S. 261 ff.; Piper, GRUR 1996, 429, 437; Eichmann, GRUR 1998, 201, 206 f.; Sack, WRP 1998, 1127, 1139). Bei der Beurteilung dieser Frage wird wohl davon auszugehen sein, daß der Begriff der Markenähnlichkeit im Sinne der Art. 4 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 4 sowie Art. 5 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 2 MarkenRL einheitlich auszulegen ist (vgl. Generalanwalt Jacobs aaO Tz. 46; Großner aaO S. 203 f.; Starck, Markenrecht 2000, 73, 76). Für eine erweiternde oder entsprechende Auslegung der Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 MarkenRL könnte sprechen, daß der Schutz bekannter Marken in Fällen, in denen identische oder ähnliche Zeichen für Waren

oder Dienstleistungen benutzt werden, die mit denen identisch oder ähnlich sind, für die die bekannte Marke eingetragen ist, noch dringender erscheint. Eine solche Auslegung könnte gegebenenfalls auch eine Grundlage dafür schaffen, daß einschlägige Fälle in den verschiedenen Mitgliedstaaten nach einheitlichen Grundsätzen beurteilt werden.

Auf der Grundlage der Annahme, daß die genannten Vorschriften der Markenrechtsrichtlinie jedenfalls in entsprechender Anwendung auch für Fälle gelten, in denen es um die Benutzung der Marken für identische oder ähnliche Waren geht, wird teilweise die Ansicht vertreten, daß zumindest bei Warenidentität - ungeachtet der bestehenden Übereinstimmungen - nicht notwendig eine Markenähnlichkeit im Sinne der Art. 4 Abs. 1 Buchst. b und Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL vorliegen muß. Für diese Ansicht könnte die Erwägung sprechen, daß Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 MarkenRL Fälle betreffen, in denen keine Verwechslungsgefahr besteht (vgl. Sambuc aaO Rdn. 662; Schultze/Schwenn, WRP 1997, 536, 537; A. Meyer aaO S. 116 f.). Das Bedürfnis des Inhabers einer bekannten Marke nach einem Schutz dagegen, daß die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung seiner Marke ohne rechtfertigenden Grund ausgenutzt wird, besteht aber unabhängig davon, ob das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im Sinne der Art. 4 Abs. 1 Buchst. b und Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL daran scheitert, daß es an der Warenähnlichkeit fehlt, oder daran, daß trotz bestehender Übereinstimmungen keine Markenähnlichkeit im Rechtssinn gegeben ist. In diesem Zusammenhang könnte auch berücksichtigt werden, daß bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marke durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH Slg. 1998, I-5525, 5532 Tz. 17 = GRUR 1998, 922, 923 - Canon; Slg. 1999, I-3819 Tz. 19 = GRUR Int. 1999,

734,

736

- Lloyd). Das könnte darauf hindeuten, daß es auch bei der Anwendung der Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 MarkenRL nicht entscheidend ist, ob eine Verwechslungsgefahr im Sinne der Art. 4 Abs. 1 Buchst. b und Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL wegen eines zu geringen Grades der Markenähnlichkeit oder eines zu geringen Grades der Warenähnlichkeit zu verneinen ist (vgl. Großner aaO S. 203 f.).

VII. Falls die Vorschriften der Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 MarkenRL auf Fälle, in denen Warenidentität oder Warenähnlichkeit gegeben ist, nicht - auch nicht entsprechend - anwendbar sein sollten, gegebenenfalls aber auch dann, wenn diese Vorschriften in jedem Fall das Vorliegen einer Markenähnlichkeit voraussetzen, stellt sich die weitere Frage, ob diese Vorschriften die Zulässigkeit eines weitergehenden Schutzes bekannter Marken nach nationalem Recht aus den Gründen, die in ihnen genannt sind (unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund), abschließend regeln oder ergänzende nationale Bestimmungen (insbesondere zum Schutz gegen unlauteren Wettbewerb) zum Schutz bekannter Marken gegen jüngere Zeichen zulassen, die für identische oder ähnliche Waren benutzt werden oder benutzt werden sollen (vgl. dazu auch die Erwägungsgründe 6 und 9 der Markenrechtsrichtlinie; vgl. auch BGHZ 138, 349, 351 f. - MAC Dog; BGH, Urt. v. 14.1.1999 - I ZR 149/96, GRUR 1999, 992, 995 = WRP 1999, 931 - BIG PACK; zur Anwendbarkeit des § 1 UWG bei Vorliegen sonstiger - nicht in Art. 4 Abs. 4 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 MarkenRL genannter - Unlauterkeitsmomente vgl. § 2 MarkenG; vgl. weiter Starck, Markenrecht 2000, 73, 74, 76; vgl. auch Fezer aaO § 2 Rdn. 2 ff.).

VIII. Die Entscheidung über die Auslegung des Gemeinschaftsrechts ist nach Art. 234 EG dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften vorbehalten. Unter Aussetzung des Verfahrens sind daher dem Gerichtshof nach Art. 234 Abs. 3 EG die im Beschlußtenor aufgeführten Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen.

Erdmann

v. Ungern-Sternberg

Pokrant

Büscher

Raebel