



# BUNDESGERICHTSHOF

## IM NAMEN DES VOLKES

### URTEIL

I ZR 236/97

Verkündet am:  
30. Oktober 2003  
Führinger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ : nein  
BGHR : ja

Davidoff II

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 3

Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist entsprechend anzuwenden, wenn ein mit der bekannten Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen innerhalb des Ähnlichkeitsbereichs der Waren oder Dienstleistungen, für die sie Schutz genießt, benutzt wird.

BGH, Urt. v. 30. Oktober 2003 - I ZR 236/97 - OLG Bremen  
LG Bremen

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 30. Oktober 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerinnen wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Bremen vom 14. August 1997 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 2 ist Inhaberin der nachfolgend wiedergegebenen, am 28. Januar 1982 international - mit Schutzausdehnung auch für Deutschland - registrierten Marke Nr. 466 965:



Die Marke ist u.a. für Waren der Warenklassen 3, 14, 25 und 34 eingetragen.

Für die Klägerin zu 1 ist am 3. August 1989 derselbe Schriftzug als IR-Marke Nr. 540 856 - mit Schutzausdehnung auch für Deutschland - für Waren der Warenklasse 34 eingetragen worden.

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).

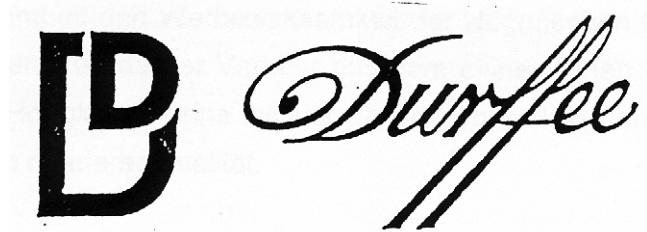
Die Beklagte hat am 5. April 1991 bei dem Deutschen Patentamt die nachstehend als Teil des Klageantrags abgebildete Wort-/Bildmarke angemel-

det, 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 aufwies. Die Beklagte habe ihre Marke absichtlich dem Zeichen "Davidoff" angenähert, um dessen hohen Prestigewert und dessen Werbekraft für ihre eigenen Produkte auszunutzen. Der gute Ruf der Marken der Klägerinnen werde gefährdet, wenn die Beklagte als ein in Hongkong ansässiges Unternehmen die angegriffene Marke benutze, 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 Edelmetalle und deren Legierungen sowie aus Edelmetallen oder deren Legierung hergestellte und damit plattierte Waren, nämlich kunstgewerbliche Gegenstände, Ziergegenstände, Tafelgeschirr (ausgenommen Bestecke), Tafelaufsätze, Aschenbecher, Zigarren- und Zigarettentuis, 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 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.

Durch Beschluß vom 27. April 2000 hat der Senat dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt (GRUR 2000, 875 = WRP 2000, 1142 - Davidoff I):

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?

Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat hierüber durch Urteil vom 9. Januar 2003 (Rs. C-292/00, Slg. 2003, I-389 = GRUR 2003, 240 = WRP 2003, 370 - Davidoff/Gofkid) wie folgt entschieden:

Die Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a und 5 Absatz 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken sind dahin auszulegen, dass sie den Mitgliedstaaten die Befugnis geben, einen besonderen Schutz einer bekannten eingetragenen Marke vorzusehen, wenn die jüngere Marke oder das jüngere Zeichen mit der eingetragenen Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wer-

den soll oder benutzt wird, die mit den Waren oder Dienstleistungen, die von der eingetragenen Marke erfasst werden, identisch oder ihnen ähnlich sind.

#### Entscheidungsgründe:

Die Revision der Klägerinnen führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht.

A. 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 Warenzeichengesetzes noch 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 Markennamen 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 kei-

ne 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.

Auf markenrechtliche Ansprüche, die auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützt seien, könnten sich die Klägerinnen gemäß § 153 Abs. 1 MarkenG nicht berufen, weil die Marke der Beklagten vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes angemeldet worden sei.

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 aber nicht vor. Eine Bekanntheit der Klagemarken, wie sie für den wettbewerbsrechtlichen Schutz erforderlich sei, komme nach dem eigenen (bestrittenen) Vorbringen der Kläge-



rinnen nur für Tabakwaren und Raucherbedarfsartikel in Betracht. Eine Übertragung insoweit mit den Klagemarken verbundener Qualitäts- und Prestigevorstellungen sei nur hinsichtlich der sowohl von den Klägerinnen als auch von der Beklagten als Raucherbedarfsartikel vertriebenen Aschenbecher, Zigarren- und Zigarettenetuis sowie Zigarren- und Zigarettenspitzen möglich, nicht jedoch bei den Warenarten Uhren, Juwelier- und Schmuckwaren, die jeweils zum Warenverzeichnis der einander gegenüberstehenden Marken gehörten. In diesen Bereichen scheidet eine unlautere Ausnutzung des Rufs der Klagemarken aus, weil diese Waren zu verschieden von denjenigen Waren seien, für die - wie die Klägerinnen behaupteten - ihre Marken bekannt seien. Die Klägerinnen hätten nicht dargelegt, daß ihre Marken bereits im Zeitpunkt der Markenmeldung der Beklagten für Herrenkosmetikartikel bekannt gewesen seien.

In dem verbleibenden Bereich der beiderseits vertriebenen Waren sei keine unlautere Ausnutzung des Rufs der Klagemarken anzunehmen. Die übereinstimmenden Elemente der einander gegenüberstehenden Marken genügten dazu nicht. Die graphische Gestaltung der angegriffenen Marke erwecke allenfalls Assoziationen an Waren der "feinen englischen Art" für gehobene Ansprüche. Es könne danach offenbleiben, ob die Beklagte mit der Wahl ihres Markennamens und seiner graphischen Gestaltung eine unlautere Annäherung an die Marke der Klägerinnen beabsichtigt habe, um deren guten Ruf auszunutzen.

Eine unlautere Behinderung der Klägerinnen durch Beeinträchtigung des guten Rufs ihrer Marken liege schon deshalb nicht vor, weil die Marke der Beklagten keine gerade auf die Klägerinnen bezogenen Verbrauchervorstellungen wecke.

B. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

I. Der Entscheidung des Berufungsgerichts, daß die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung der Benutzung der Wort-/Bildmarke G 39363/14 Wz unbegründet seien, kann auf der Grundlage des bisher festgestellten Sachverhalts nicht zugestimmt werden.

1. Die nunmehr auf § 14 MarkenG gestützten Unterlassungsansprüche sind gemäß der Übergangsvorschrift des § 153 Abs. 1 MarkenG nur dann gegeben, wenn sie bereits vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 bestanden haben. Das Berufungsgericht hat zwar nicht festgestellt, daß das angegriffene Zeichen schon 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, Beschl. v. 27.4.2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875, 876 = WRP 2000, 1142 - Davidoff I, m.w.N.).

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.).

2. Das Berufungsgericht hat nicht rechtsfehlerfrei entschieden, daß den Klägerinnen keine Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG wegen

Verwechslungsgefahr zwischen den Klagemarken und der angegriffenen Marke zustehen.

a) Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. 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. BGH GRUR 2000, 875, 876 - Davidoff I; BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 9/01, GRUR 2003, 1044, 1045 = WRP 2003, 1436 - Kelly, jeweils m.w.N.).

b) Im Revisionsverfahren ist mit dem Berufungsgericht zu unterstellen, daß die Klagemarken für Tabakwaren und Raucherbedarfsartikel bekannt sind, deshalb bezogen auf Waren dieser Art eine gesteigerte Kennzeichnungskraft besitzen und dementsprechend auch einen erweiterten Schutzzumfang genießen (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 175 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach). Die Revision verweist zudem auf die Behauptungen der Klägerinnen in den Vorinstanzen, wonach die "Davidoff"-Marke in ihrer charakteristischen Ausgestaltung gegenwärtig - wie schon Ende der achtziger Jahre - "eine weithin bekannte und berühmte Prestige-Marke im gesamten Bereich der Luxus-Artikel" sei. Die Klägerinnen werden im erneuten Berufungsverfahren Gelegenheit haben, dieses Vorbringen näher zu substantiieren. Dies ist erforderlich, weil die Frage, ob eine Marke durch Benutzung eine gesteigerte Kennzeichnungskraft erworben hat, in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen ist, für die die Marke eingetragen ist (vgl. EuGH, Urt. v.

18.6.2002 - Rs. C-299/99, Slg. 2002, I-5475 Tz. 59 = GRUR 2002, 804, 808 = WRP 2002, 924 - Philips; vgl. dazu auch Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdn. 331 f.; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn. 308). Dabei kommt es auf die Sicht eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der in Rede stehenden Art von Waren oder Dienstleistungen an (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 808 Tz. 63 ff. - Philips). Abzustellen ist auf die Umstände des Einzelfalls (vgl. dazu BGH, Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV, m.w.N.).

c) Zwischen den Marken der Klägerinnen und der angegriffenen Marke fehlt es jedenfalls nicht völlig an einer Markenähnlichkeit, so daß eine Verwechslungsgefahr nicht schon - ungeachtet der Kennzeichnungskraft der Klagemarken - wegen der Zeichenunterschiede ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002 - I ZR 156/99, GRUR 2002, 544, 546 = WRP 2002, 537 - BANK 24; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 507).

aa) Bei der Prüfung der Markenähnlichkeit ist von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daß es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud; BGH GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV/OKV). Dabei ist auch der Erfahrungssatz zu berücksichtigen, daß der Verkehr die jeweiligen Bezeichnungen regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnimmt und miteinander vergleicht und deshalb die übereinstimmenden Merkmale in einem undeutlichen Erinnerungseindruck stärker ins Gewicht fallen als die Unterschiede (vgl. BGH GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly, m.w.N.).

bb) Die angegriffene Marke ist den Klagemarken deutlich angenähert.

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 vor dem Schriftzug stehen.

Anders als das Berufungsgericht gemeint hat, ist danach bei der Frage der Markenähnlichkeit nicht nur die Verwendung der Buchstaben "D" und "ff" in derselben Gestaltung wie in "Davidoff" zu berücksichtigen. Bei dem maßgeblichen Vergleich des Gesamteindrucks der Marken als solcher (vgl. dazu auch BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus; BGH GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly) ist vielmehr auch einzubeziehen, daß die Marke der Beklagten ebenfalls 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.

Das Berufungsurteil enthält jedoch keine für die Beurteilung des Grades der Markenähnlichkeit ausreichenden Feststellungen dazu, in welchem Umfang Übereinstimmungen zwischen den einander gegenüberstehenden Marken gerade in individuellen Merkmalen vorliegen. Das Berufungsgericht hat (nach den Entscheidungsgründen in deren berichtigter Fassung) angenommen, daß das Schriftbild der Klagemarken "einer bestimmten auch sonst im Verkehr verwen-

deten 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 unklar, ob die verwendete Schriftart besonders gebräuchlich ist oder als eine in besonderer Weise ausgeformte Schreibschrift im Verkehr auch sonst - aber möglicherweise nur in untergeordnetem Umfang - Verwendung findet. 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.

d) Ob und gegebenenfalls inwieweit der Grad der Markenähnlichkeit ausreicht, um unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft eine Verwechs-

lungsgefahr hinsichtlich der einzelnen Waren zu bejahen, kann ohne weitere tatsächliche Feststellungen nicht beurteilt werden.

3. Abweichend von der Ansicht des Berufungsgerichts kommen, falls die Klagemarken im maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke (vgl. BGH GRUR 2000, 875, 876 - Davidoff I; BGH GRUR 2003, 1044, 1045 - Kelly) für bestimmte Waren (insbesondere Tabakwaren und Raucherbedarfartikel) bekannt waren (zu den Anforderungen vgl. BGH, Urt. v. 10.10.2002 - I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 - BIG BERTHA), auch Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG in Betracht.

Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG kann unmittelbar anzuwenden sein, soweit es um die Benutzung der angegriffenen Marke für Waren geht, die nicht denen ähnlich sind, für die die Klagemarken Schutz genießen.

Soweit die Beklagte die angegriffene Marke für Waren benutzt, die unter das Warenverzeichnis der Klagemarken fallen oder den dort aufgeführten Waren ähnlich sind, kann § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nach seinem Wortlaut nicht unmittelbar angewendet werden. Die Vorschrift ist jedoch nach ihrem Sinn und Zweck - in Einklang mit den Anforderungen des Art. 5 Abs. 2 der Markenrechtsrichtlinie (vgl. EuGH GRUR 2003, 240, 242 Tz. 30 - Davidoff/Gofkid; EuGH, Urt. v. 23.10.2003 - Rs. C-408/01, Tz. 13 ff., 22 - Adidas-Salomon/Fitnessworld Trading) - entsprechend anzuwenden, wenn ein mit der bekannten Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen innerhalb des Ähnlichkeitsbereichs der Waren oder Dienstleistungen, für die sie Schutz genießt, benutzt wird, da der Markeninhaber in diesen Fällen noch schutzbedürftiger ist als in den vom Wortlaut der Vorschrift erfaßten Fällen.

Das Berufungsgericht hat - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - nicht geprüft, ob der nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung) gewährte Schutz eingreift (vgl. dazu auch EuGH, Urt. v. 23.10.2003 - Rs. C-408/01, Tz. 24 ff., 31 - Adidas-Salomon/Fitnessworld Trading). Nach dem tatsächlichen Vorbringen der Klägerinnen kommen hier alle von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erfaßten Arten unlauterer Benutzung einer bekannten Marke in Betracht (vgl. dazu auch Schlußanträge des Generalanwalts Jacobs in der vorstehend genannten Rechtssache C-408/01 Tz. 36 ff.). Es wird jedoch im weiteren Verfahren zu prüfen sein, inwieweit entsprechende Benutzungshandlungen von dem Unterlassungsantrag der Klägerinnen, der nach seinem Wortlaut nicht auf besondere Benutzungsmodalitäten (wie z.B. den Vertrieb von Produkten aus fernöstlichen Ländern unter der angegriffenen Marke) abstellt, erfaßt werden.

4. Auf die Vorschrift des § 1 UWG können die Unterlassungsanträge der Klägerinnen nach geltendem Recht nicht gestützt werden. Neben Ansprüchen aus Markenrecht können Ansprüche aus § 1 UWG gegeben sein, wenn sie sich gegen ein wettbewerbswidriges Verhalten richten, das als solches nicht Gegenstand der markenrechtlichen Regelung ist (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 171 - Bit/Bud; Urt. v. 12.7.2001 - I ZR 100/99, GRUR 2002, 340, 342 = WRP 2002, 330 - Fabergé; Urt. v. 5.12.2002 - I ZR 91/00, GRUR 2003, 332, 335 f. = WRP 2003, 521 - Abschlußstück, zum Abdruck in BGHZ 153, 131 vorgesehen; vgl. dazu auch EuGH, Urt. v. 21.11.2002 - Rs. C-23/01, GRUR 2003, 143, 145 Tz. 30 ff. = WRP 2003, 66 - Robelco/Robeco). Auf solche Umstände stellen die Unterlassungsanträge jedoch nicht ab.

5. Die Frage, ob die geltend gemachten Unterlassungsansprüche nach der Rechtslage vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes begründet waren,



wird im neu eröffneten Berufungsverfahren gegebenenfalls erneut zu prüfen sein (vgl. BGH GRUR 2000, 875, 877 f. - Davidoff I). Die bisherige Verneinung von Ansprüchen nach altem Recht beruht ebenfalls auf den - wie dargelegt - unzureichenden tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts.

II. Im Hinblick auf die vorstehend dargelegten Erwägungen kann auch die Abweisung der Anträge, die auf Einwilligung in die Löschung der angegriffenen Marke gerichtet sind, keinen Bestand haben.

1. 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 (§ 55 Abs. 1 und 2 Nr. 2, § 51 Abs. 1 i.V. mit § 9 MarkenG) 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. BGH GRUR 2000, 875, 876 - Davidoff I, m.w.N.). 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).

2. Ob ein Löschungsanspruch besteht, wird gegebenenfalls hinsichtlich der einzelnen Waren zu prüfen sein, die zum Warenverzeichnis der angegriffenen Marke gehören (§ 51 Abs. 5 MarkenG; vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 51 Rdn. 11).

C. Auf die Revision der Klägerinnen war das Berufungsurteil danach aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Bornkamm

Pokrant

Schaffert