



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 96/03

Verkündet am:
30. März 2006
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

TOSCA BLU

EuGVÜ Art. 16 Nr. 4 (jetzt: Brüssel-I-VO Art. 22 Nr. 4); MarkenG § 115 Abs. 1, § 51 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 2

- a) Für die Klage, die auf Entziehung des für das Inland bestehenden Schutzes aus einer IR-Marke gerichtet ist, sind die inländischen Gerichte ausschließlich zuständig.
- b) Zwischen Parfums und Lederwaren besteht keine Warenähnlichkeit.

BGH, Urt. v. 30. März 2006 – I ZR 96/03 – OLG Köln
LG Köln

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 30. März 2006 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 28. März 2003 aufgehoben.

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

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin ist Inhaberin der u.a. für Parfümerien mit einem Zeitrang vom 9. Februar 1907 eingetragenen Wortmarke

TOSCA

sowie einer Reihe anderer identischer Wortmarken mit ähnlichen Warenverzeichnissen. Sie vertreibt unter dieser Marke seit 1921 ein Parfum und daraus entwickelte Parfümeriewaren, die in Serien mit überwiegend blauer Verpackung angeboten werden. Die Beklagte hat ihren Sitz in Bergamo/Italien. Sie vertreibt seit ei-

nigen Jahren in Italien und anderen europäischen Ländern hochwertige Ledergürtel und -taschen, Lederbekleidung und Lederschuhe unter der Bezeichnung

TOSCA BLU.

Sie hat für sich das Wort-/Bildzeichen



u.a. für Deutschland mit Zeitrang vom 30. Januar 2001 als IR-Marke der Klassen 18 (Lederwaren etc.)

Sacs; sac à main; valises; sacs à dos; porte-feuilles; porte-monnaies; serviettes; porte-documents en peau et en succédanés de peau; pochettes; malles, peau, articles en peau; cuir et articles en cuir, imitations de peau et de cuir et articles produits en ces matières; parasols; parasols de plage; parapluies; bâtons de promenade; ornements et autres articles de sellerie

und 25 (Bekleidungsstücke etc.)

Vêtements pour hommes, dames et enfants en général, y compris: robes en peau; chemises; chemisettes; jupes; tailleurs; jaquettes; pantalons; shorts; maillots de corps; tricot; pyjamas; chaussettes; tricot de peau; corsages; porte-jarretelles; slips; soutiens-gorge; combinaisons; chapeaux; foulards; cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de bain; combinaisons de sport; anorak; pantalons de ski; ceintures; fourrures; écharpes; gants; robes de chambre; chaussures en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales

registrieren lassen.

- 2 Die Klägerin hat die Ansicht vertreten, es handele sich bei „TOSCA“ um eine bekannte Marke, die durch das Zeichen der Beklagten verwässert werde. Sie hat die Beklagte auf Unterlassung der Benutzung der oben wiedergegebenen IR-Marke „TOSCA BLU“ sowie auf Einwilligung in die Schutzentziehung dieser Marke

für Deutschland in Anspruch genommen. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.

3 Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben (OLG Köln GRUR-RR 2003, 243).

4 Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer – vom Senat zugelassenen – Revision. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

5 I. Das Berufungsgericht hat es – anders als das Landgericht – offen gelassen, ob im Streitfall die Voraussetzungen für den Schutz einer bekannten Marke vorliegen; denn der Klageanspruch ergebe sich bereits aus einer Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Zur Begründung hat es ausgeführt:

6 Der Vertrieb der Waren der Beklagten stelle eine Verletzung der Klagemarken nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Zunächst fehle es im Streitfall nicht an der Warenähnlichkeit. Vom Fehlen der Warenähnlichkeit könne nur ausgegangen werden, wenn angesichts des Abstands der Waren voneinander trotz großer Ähnlichkeit der Marken und trotz besonders hoher Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Annahme einer Verwechslungsgefahr von vornherein ausgeschlossen sei. Damit lasse sich die Warenähnlichkeit im Streitfall nicht verneinen. Zwar stammten Lederwaren, Gürtel, modische Schuhe auf der einen und Parfums und Parfümeriewaren auf der anderen Seite im Allgemeinen von verschiedenen Herstellern, was dem durchschnittlichen Verbraucher auch bekannt sei. An der Warenähnlichkeit ändere dies aber nichts, weil es in der Modebranche einer ständi-

gen Übung entspreche, die Produkte anderer Unternehmen und insbesondere Parfums markenrechtlich zu lizenzieren. Dem Verkehr sei bekannt, dass Unternehmen aus der Modebranche („JOOP“, „Hugo Boss“ und „Calvin Klein“) nicht zuletzt für Parfums Lizenzen erteilen. Der Durchschnittsverbraucher realisiere allerdings nicht, dass derartige Lizenzerteilungen stets die Verwendung von Marken aus dem Modebereich für Parfums betreffen und nicht umgekehrt.

7 Sei Warenähnlichkeit gegeben, müsse auch die Verwechslungsgefahr bejaht werden. Der Klagemarke „TOSCA“ komme von Haus aus zumindest eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Es könne dahinstehen, ob es sich bei „TOSCA“ – wie vom Bundesgerichtshof vor mehr als vierzig Jahren angenommen – um eine berühmte Marke handle. Denn jedenfalls sei es nicht zweifelhaft, dass die von Haus aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft von „TOSCA“ im Hinblick auf die über 80jährige Marktpräsenz, auf die Umsatzzahlen, Werbeaufwendungen und Marktanteile eine deutliche Steigerung erfahren habe. Schließlich seien sich die beiden Marken „TOSCA“ und „TOSCA BLU“ hochgradig ähnlich. Der Verkehr assoziiere mit „BLU“ die Farbe Blau und erkenne darin eine beschreibende Farb-angabe. Außerdem bleibe der Zeichenbestandteil „BLU“ in der Darstellung so stark hinter „TOSCA“ zurück, dass er bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit letztlich außer Betracht bleibe.

8 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.

9 1. Ohne Erfolg wendet sich die Revision allerdings gegen die Annahme des Berufungsgerichts, die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte sei gegeben.

- 10 Die Revision kann auch nach dem Inkrafttreten des Zivilprozessreformgesetzes darauf gestützt werden, dass in dem angefochtenen Urteil die internationale Zuständigkeit zu Unrecht bejaht oder verneint worden sei (BGHZ 153, 82, 84 f.; BGH, Urt. v. 20.11.2003 – I ZR 102/02, TranspR 2004, 74, 75; Urt. v. 13.10.2004 – I ZR 163/02, GRUR 2005, 431, 432 = WRP 2005, 493 – HOTEL MARITIME). Das Berufungsgericht hat jedoch mit Recht die internationale Zuständigkeit bejaht.
- 11 Dies steht insoweit außer Frage, als die Klägerin mit ihrem Klageantrag die Einwilligung der Schutzentziehung der IR-Marke für Deutschland beansprucht (§ 115 Abs. 1, § 51 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Hier handelt es sich um eine Klage, die „die Eintragung oder die Gültigkeit von ... Warenzeichen ... zum Gegenstand“ hat (Art. 16 Nr. 4 EuGVÜ; vgl. auch Art. 22 Nr. 4 Brüssel-I-VO); eine solche Klage muss vor den Gerichten des Vertragsstaats erhoben werden, in dessen Hoheitsgebiet das fragliche Schutzrecht registriert worden ist. Die internationale Zuständigkeit ist aber auch insoweit gegeben, als die Klägerin Unterlassung wegen einer drohenden Rechtsverletzung begehrt. Zwar enthielt das Brüsseler Übereinkommen (EuGVÜ), das als Gerichtsstand der unerlaubten Handlung (Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ) den Ort des Schadenseintritts (und nicht den Ort des drohenden Schadenseintritts) bezeichnete, noch keine ausdrückliche Regelung für die vorbeugende Unterlassungsklage. Die an seine Stelle getretene Verordnung (EG) 44/2001 (Brüssel-I-VO), die den Ort des drohenden Schadenseintritts in Art. 5 Nr. 3 nunmehr ausdrücklich anführt, gilt erst für Klagen, die nach Inkrafttreten der Verordnung am 1. März 2002 erhoben worden sind (Art. 66 Abs. 1, Art. 76 Brüssel-I-VO). Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat jedoch entschieden, dass eine vorbeugende Unterlassungsklage i.S. von Art. 5 Nr. 3 EuGVÜ eine unerlaubte Handlung oder doch zumindest eine Handlung zum Gegenstand hat, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist (EuGH, Urt. v. 1.10.2002

– C-167/00, Slg. 2002, I-8111 Tz 46 u. 50 = NJW 2002, 3617 – Verein für Konsumenteninformation/Karl Heinz Henkel).

- 12 2. Das Berufungsgericht hat die Warenähnlichkeit zwischen Parfum und hochwertigen Lederwaren mit der Lizenzierungspraxis, insbesondere damit begründet, dass es in der Modebranche einer ständigen Übung entspreche, für andere Produkte, vor allem für Parfums, Markenlizenzen zu vergeben. Mit einer solchen Praxis kann indessen eine an sich bestehende (absolute) Warenunähnlichkeit nicht überwunden werden.
- 13 a) Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (BGH, Beschl. v. 16.3.2000 – I ZB 43/97, GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 – Bayer/BeiChem; Urt. v. 10.10.2002 – I ZR 235/00, GRUR 2003, 428, 432 = WRP 2003, 647 – BIG BERTHA). Dabei kann von Warenunähnlichkeit nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Urt. v. 16.11.2000 – I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 – EVIAN/REVIAN; Urt. v. 19.2.2004 – I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 596 = WRP 2004, 909 – Ferrari-Pferd). Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH, Urt. v. 29.9.1998 – C-39/97, Slg. 1998, I-5507 Tz 15 = GRUR 1998, 922 – Canon) ist in diesem Zusammenhang davon auszugehen, dass es eine absolute Grenze der Warenähnlichkeit gibt (vgl. BGH, Urt. v. 24.1.2002 – I ZR 156/99, GRUR 2002,

544, 546 = WRP 2002, 537 – BANK 24, zur Ähnlichkeit von Dienstleistungen), die auch bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft überschritten werden kann.

- 14 b) Aus den zutreffenden Erwägungen des Berufungsgerichts ergibt sich, dass die hier in Rede stehenden Waren an sich keine Ähnlichkeit in dem beschriebenen Sinne aufweisen. Parfums und Lederwaren stammen im Allgemeinen nicht aus denselben Herkunftsstätten und werden auch nicht unter der Qualitätskontrolle eines Unternehmens erzeugt. Auch im Vertrieb kommen sich diese Waren nicht so nahe, dass der Verkehr auf dieselbe Herkunft oder doch zumindest auf eine die Qualität des Produkts berücksichtigende Kontrolle schließen würde. Allein die vom Berufungsgericht ins Feld geführte Lizenzierungspraxis führt nicht zur Ähnlichkeit der Waren. Eine solche Praxis beruht auf der Erfahrung, dass sich die positiven Assoziationen, die bekannte, als exklusiv geltende Marken erwecken, auch für völlig andere Produkte nutzbar machen lassen. Diese Verwertungsmöglichkeit steht durchaus unter dem Schutz des Markenrechts, das die Wertschätzung und die Unterscheidungskraft bekannter Marken auch außerhalb der Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit vor einer Ausnutzung oder Beeinträchtigung schützt (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Sie bestimmt aber nicht die Grenzen der Warenähnlichkeit. Durch die Erteilung von Vermarktungsrechten zum Zwecke der Verkaufsförderung bleibt der Warenähnlichkeitsbereich grundsätzlich unberührt (vgl. BGH GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd, m.w.N.). Dies schließt es nicht aus, dass bei funktionsverwandten Produkten, bei denen im Falle einer Lizenzierung der Verkehr nicht nur von einem Imagetransfer, sondern auch von einem Know-how-Transfer ausgeht, die Lizenzierungspraxis einen Faktor darstellt, der im Grenzbereich für die Warenähnlichkeit bzw. bei gegebener Warenähnlichkeit für die Verwechslungsgefahr sprechen kann.

- 15 c) Danach scheidet im Streitfall eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus. Ob sich das Berufungsurteil aus anderen Gründen als richtig erweist, kann aufgrund der getroffenen Feststellungen nicht entschieden werden. In Betracht kommt der – vom Landgericht bejahte – Schutz der bekannten Marke (§ 14 Abs. 2 Nr. 3, § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG). Das Berufungsgericht hat zur Bekanntheit der Klagemarke jedoch keine abschließenden Feststellungen getroffen. Des Weiteren bedarf es Feststellungen dazu, dass die Beklagte die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Klagemarke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt (vgl. BGH, Urt. v. 2.4.1987 – I ZR 27/85, GRUR 1987, 711, 713 f. = WRP 1987, 667 – Camel Tours; Urt. v. 29.4.2004 – I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 783 = WRP 2004, 1046 – Zwilling/Zweibrüder; Urt. v. 3.2.2005 – I ZR 159/02, GRUR 2005, 583, 584 = WRP 2005, 896 – Lila-Postkarte). Diese können auch dem landgerichtlichen Urteil nicht entnommen werden.
- 16 III. Danach kann das angefochtene Urteil keinen Bestand haben. Es ist aufzuheben. Die Sache ist zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Sollte das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangen, dass es sich bei der Klagemarke um eine bekannte Marke handelt, die

durch die drohende Verwendung des angegriffenen Zeichens in ihrer Unterscheidungskraft und Wertschätzung auf unlautere Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt wird, bliebe zu prüfen, ob ein solcher Sachverhalt die beantragte umfassende Verurteilung für sämtliche Waren des Warenverzeichnisses zu rechtfertigen vermag.

Ullmann

Bornkamm

RiBGH Dr. Büscher ist in Urlaub und daher an der Unterschriftsleistung gehindert.

Ullmann

Schaffert

Bergmann

Vorinstanzen:

LG Köln, Entscheidung vom 16.05.2002 - 31 O 710/01 -

OLG Köln, Entscheidung vom 28.03.2003 - 6 U 113/02 -