BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 172/01

Verkündet am:
19. Februar 2004
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

Ferrari-Pferd

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3

a) Zwischen Automobilen und deren Ersatzteilen einerseits und Zubehör zur Computersimulation von Fahrten mit einem Kraftfahrzeug und von Autorennen andererseits besteht Warenunähnlichkeit.

b) Die Erteilung von Lizenzen für andere als diejenigen Waren, für die der Markenschutz besteht, berührt den Warenähnlichkeitsbereich nicht.

c) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind keine anderen Maßstäbe anzuwenden als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Von der Feststellung, ob das jüngere Zeichen der bekannten Marke ähnlich ist, ist die Frage zu trennen, welcher Grad von Zeichenähnlichkeit gegeben sein muß, um die weiteren Tatbestandsmerkmale des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zu erfüllen.

d) Zur Frage der Ähnlichkeit von Bildzeichen.

BGH, Urt. v. 19. Februar 2004 - I ZR 172/01 - OLG Frankfurt am Main
LG Frankfurt am Main

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. Februar 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 26. April 2001 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, eine Aktiengesellschaft nach italienischem Recht, stellt Sport- und Rennwagen sowie Limousinen des Fabrikats "Ferrari" her. Sie ist Inhaberin der mit Schutzerstreckung auf Deutschland für "Automobiles et pièces

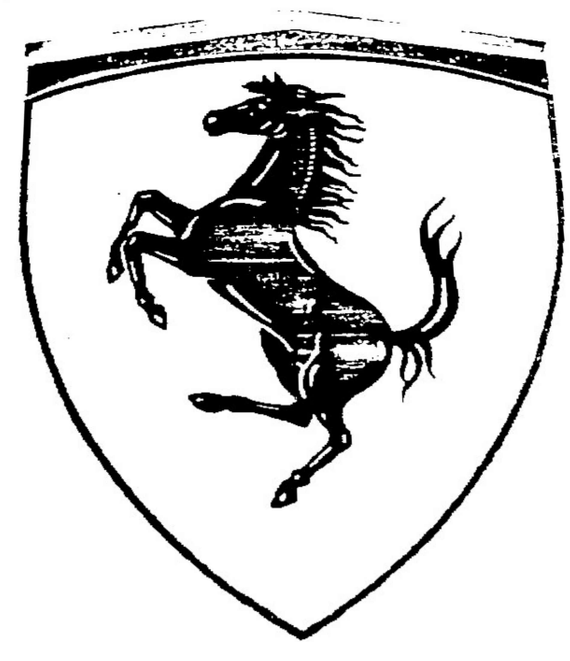
Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

de rechange pour automobiles" (Kraftfahrzeuge und deren Ersatzteile) eingetragenen IR-Marken

Nr. 338 988

Nr. 338 989



und Nr. 338 990

Die Eintragungen der Marken Nr. 338 989 und 338 990 enthalten den Zusatz "Couleurs revendiquées: vert, blanc, rouge, noir et jaune clair" (beanspruchte Farben: grün, weiß, rot, schwarz und hellgelb).

Die Klägerin verwendet die Marken in großem Umfang auf den von ihr hergestellten Fahrzeugen und in der Werbung. Anderen Unternehmen hat sie die Verwendung der Marken für sogenannte "Merchandising-Artikel" (u.a. Bekleidungsstücke, Uhren und Schreibgeräte) gestattet.

Die Beklagte handelt mit Computerzubehör. Sie vertrieb Lenkräder und Pedale zur Steuerung von Computerspielen unter der Bezeichnung "T. " mit der Abbildung eines Pferdes in einem gelben Kreis in der Mitte des Lenkra-

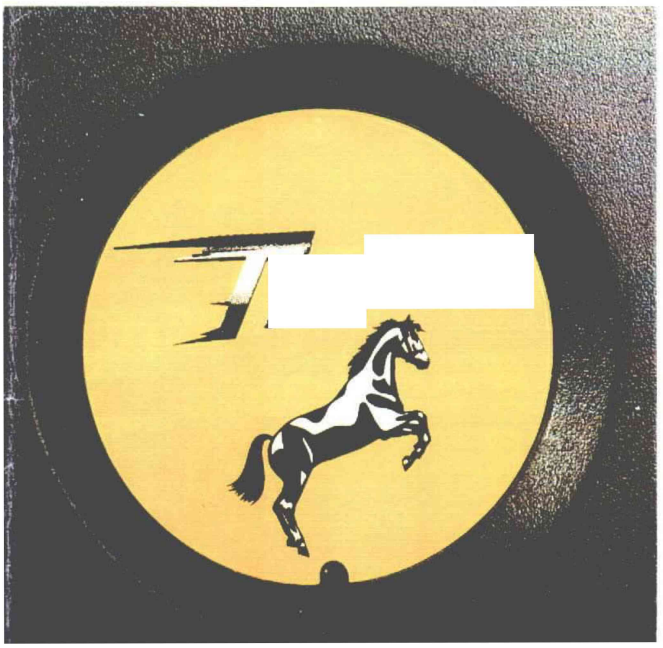
des und in einem gelben Quadrat zwischen den Pedalen, wie sie im Klageantrag wiedergegeben sind.

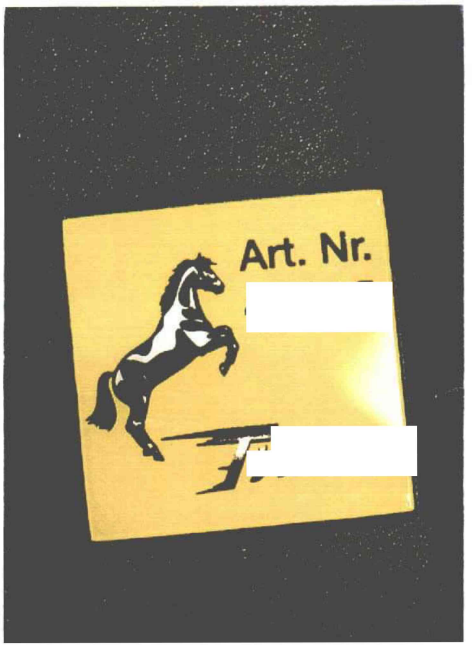
Die Klägerin sieht darin eine Verletzung ihrer Kennzeichenrechte und einen Verstoß gegen die guten Sitten im Wettbewerb. Wegen der Verwendung der Abbildung des Pferdes hat sie die Beklagte abgemahnt, die eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben hat.

Die Klägerin hat geltend gemacht, die von ihr verwendeten Zeichen (Abbildungen mit "Ferrari-Pferd") seien sehr bekannt. Die beanstandeten Abbildungen der Beklagten seien mit den Klagekennzeichen verwechselbar und nutzten die Wertschätzung ihrer bekannten Marken in unlauterer Weise aus. Für die Abmahnung seien Kosten der Bevollmächtigten von 4.965,51 DM entstanden.

Die Klägerin hat beantragt,

1. festzustellen, daß die Beklagte der Klägerin zum Ersatz des Schadens verpflichtet ist, der ihr dadurch entstanden ist und noch entstehen wird, daß die Beklagte im geschäftlichen Verkehr Lenkräder und/oder Pedale für Computerspiele angekündigt, feilgehalten und/oder in den Verkehr gebracht hat, die ohne Zustimmung der Klägerin hergestellt und/oder erstmals in den Verkehr gebracht wurden und als Zeichen ein Pferd aufweisen gemäß nachfolgenden Abbildungen





jedoch mit Ausnahme des unter Ziffer 3 eingeklagten Betrages;

hilfsweise,

festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin die von ihr durch diese Handlungen erzielte ungerechtfertigte Bereicherung herauszugeben;

2. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über ihre Handlungen gemäß Ziffer 1 und zwar hinsichtlich:

a) Name und Adresse des Herstellers;
b) Name und Adresse des Lieferanten;
c) Name und Adresse sonstiger Vorbesitzer;
d) Name und Adresse der gewerblichen Abnehmer;
e) Menge der hergestellten, bestellten, erhaltenen und ausgelieferten Plagiate;
f) Einkaufsmenge, Einkaufszeiten und Einkaufspreise;
g) sämtliche darüber hinausgehenden Kosten;
h) Verkaufsmenge, Verkaufszeiten und Verkaufspreise;
i) erzielter Umsatz;
j) erzielter Gewinn;
k) Name und Anschriften von Angebotsempfängern;
l) Zahl und Inhalt von Angebotsschreiben;
m) Art und Umfang der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahren, Bundesländern und Werbeträgern;

und zwar unter Vorlage gut lesbarer Kopien der Rechnungen ihres Lieferanten sowie ihrer Rechnungen an ihre gegnerischen Abnehmer;

3. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 2.538,82 € nebst 4 % Zinsen seit dem 4. August 1999 zu zahlen.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten und hat eine Verletzung der Kennzeichenrechte der Klägerin in Abrede gestellt.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage, wie sie in der Berufungsinstanz mit den vorgenannten Anträgen teilweise neu gefaßt worden ist, abgewiesen.

Dagegen wendet sich die Klägerin mit ihrer Revision. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat eine Markenverletzung und einen Wettbewerbsverstoß der Beklagten verneint und dazu ausgeführt:

Es fehle an einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen den Kennzeichen der Klägerin und den beanstandeten Zeichen der Beklagten. Die Waren, für die die Klagemarken Schutz beanspruchten (Automobile und Ersatzteile für Automobile), und die von der Beklagten vertriebenen Lenkräder und Pedale für Computerspiele seien im markenrechtlichen Sinne unähnlich. Die Produkte der Parteien verfügten sowohl bei der Herstellung als auch bei der Verwendung über keine Gemeinsamkeiten. Diese ergäben sich auch nicht aus der von der Klägerin praktizierten Lizenzierung ihrer

Klagemarken für Drittprodukte. Dieses sogenannte "Merchandising" erschöpfe sich in der bloßen Gestattung der Benutzung der Marken ohne den Warenähnlichkeitsbereich auszuweiten.

Die Klägerin könne ihre Ansprüche auch nicht auf § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG stützen. Auch ohne eine Verkehrsbefragung könne davon ausgegangen werden, daß die Marken der Klägerin bekannt i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG seien. Die unerlaubte Verwendung der Klagemarken auf Lenkrädern und Pedalen sei auch im hohen Maße geeignet, die Wertschätzung der Marken in unlauterer Weise auszunutzen. Zwischen den Klagemarken und den beanstandeten Abbildungen der Beklagten fehle jedoch jede Zeichenähnlichkeit. Das auf den Erzeugnissen der Beklagten abgebildete aufsteigende Pferd weise keines der Merkmale auf, die das Charakteristische der Klagemarken ausmachten. Während das "Ferrari-Pferd" eine besondere Dynamik und Rassigkeit ausstrahle, erschöpfe sich das angegriffene Zeichen in der mehr oder weniger naturalistischen Darstellung eines aufsteigenden Pferdes, auf die sich der Schutzbereich der Klagemarken nicht erstrecke. Dieser ergebe sich aus der konkreten Ausgestaltung des "Ferrari-Pferdes" und nicht dem Allerweltsmotiv eines sich aufbäumenden Pferdes. Darüber hinaus habe die Beklagte das beanstandete Bildmotiv in einem engen räumlichen Zusammenhang mit der von ihr verwandten Bezeichnung "T. " benutzt. Dies erleichtere zusätzlich dem Verkehr zu erkennen, daß es sich nicht um die Klagemarken handele.

Die Beklagte habe zwar die Pferdeabbildung gelb unterlegt. Daraus folge ebenfalls keine Zeichenähnlichkeit. Die Grundfarbe Gelb des Wappens der IR-Marke Nr. 388 989 sei für deren Unterscheidungskraft von geringer Bedeutung. Das Wappen und die zusätzlichen Buchstaben "S" und "F" der IR-Marke

Nr. 388 990 habe die Beklagte aber nicht übernommen und damit ausreichenden Abstand zu den Klagezeichen gewahrt.

Neben dem markenrechtlichen Schutz bekannter Marken scheide ein Anspruch nach § 1 UWG aus.

II. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

1. Die Annahme des Berufungsgerichts, ein markenrechtlicher Anspruch der Klägerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 6 MarkenG aufgrund der IR-Marken Nr. 338 988, Nr. 338 989 und Nr. 338 990 scheide wegen fehlender Warenähnlichkeit aus, hält der rechtlichen Nachprüfung allerdings stand.

a) Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfaßten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 257/00, GRUR 2003, 1040, 1042

= WRP 2003, 1431 - Kinder; zum Abdruck in BGHZ vorgesehen). Davon ist auch das Berufungsgericht bei seiner rechtlichen Beurteilung ausgegangen.

b) Zutreffend hat das Berufungsgericht eine Warenähnlichkeit zwischen Kraftfahrzeugen und deren Ersatzteilen sowie Lenkrädern und Pedalen zur Steuerung von Computerspielen verneint.

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, 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 oder großer Ähnlichkeit 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).

Nach den revisionsrechtlich nicht zu beanstandenden Feststellungen des Berufungsgerichts weisen Lenkräder und Pedale für Computerspiele mit Automobilen und deren Ersatzteilen bei der Herstellung und Verwendung keine Gemeinsamkeiten auf. Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, der Verkehr erwarte deshalb auch nicht, daß ein Automobilhersteller eine Verantwortung für

die Qualität des unter seiner Marke vertriebenen Computerspielzeugs übernehmen wolle. Es handele sich vielmehr um reine "Merchandising-Artikel".

Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg mit der Begründung, es handele sich bei dem von der Beklagten vertriebenen Zubehör zur Computersimulation von Kraftfahrzeugfahrten und von Autorennen um ergänzende Waren für Automobile und deren Ersatzteile. Zu Recht hat das Berufungsgericht diesen nur ganz allgemeinen Bezug von Computerspielzeug zu echten Automobilen und deren Ersatzteilen nicht genügen lassen, um das von der Beklagten vertriebene Zubehör als ergänzende Produkte für die Waren anzusehen, für die die IR-Marken der Klägerin Schutz beanspruchen.

Soweit die Revision in diesem Zusammenhang geltend macht, Computersimulatoren für Autofahrten und Autorennen würden seit langem auch für die Ausbildung von Fahrzeugführern verwendet, und damit - ohne dies ausdrücklich anzuführen - zum Ausdruck bringen will, dies gelte auch für die Benutzung der Lenkräder und Pedale, wie sie die Beklagte herstellt, führt dies schon deshalb nicht weiter, weil es sich um einen in der Revisionsinstanz unbeachtlichen neuen Tatsachenvortrag handelt (§ 561 Abs. 1 ZPO a.F.).

Hinreichende Berührungspunkte zwischen den in Rede stehenden Waren folgen entgegen der Meinung der Revision nicht daraus, daß nach der Behauptung der Klägerin sie und ihre Schwestergesellschaft F. . Computerprogramme und -zubehör wie Lenkräder und Pedale für die Simulation von Fahrzeugrennen lizenzierten. Für die Beurteilung der Warenähnlichkeit ist bei den Klagemarken nur auf die Waren abzustellen, für die die Marken Schutz genießen (vgl. BGH GRUR 2003, 428, 432 - BIG BERTHA; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 333; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14

Rdn. 428). Dagegen läßt sich aus der Erteilung von Lizenzen für andere als diejenigen Waren, für die der Markenschutz gilt, kein Anhaltspunkt für eine Warenähnlichkeit ableiten. Denn Gegenstand von Vermarktungsrechten kann auch die Bekanntheit einer Marke für Waren außerhalb des Warenähnlichkeitsbereichs sein (vgl. zum sogenannten Merchandising: v. Schultz/Brandi-Dohrn, Markenrecht, § 30 Rdn. 7). Durch die Erteilung entsprechender Vermarktungsrechte zum Zwecke der Verkaufsförderung bleibt der Warenähnlichkeitsbereich grundsätzlich unberührt. Der mit derartigen Vertriebskonzepten häufig konfrontierte Verkehr wird, wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, nicht davon ausgehen, die Waren stammten aus dem Unternehmen der Klägerin oder würden unter ihrer Verantwortung erstellt. Ob sich die Klägerin - wie sie behauptet - in den von ihr abgeschlossenen "Merchandising-Verträgen" eine dem Verkehr nicht erkennbare Qualitätskontrolle über die mit der Marke beworbenen Produkte vorbehält, ist für die Beurteilung der Warenähnlichkeit ohne Belang.

2. Das Berufungsgericht hat markenrechtliche Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 6 MarkenG mangels Zeichenähnlichkeit verneint. Dem kann nicht zugestimmt werden.

a) Nach der Bestimmung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, die Art. 5 Abs. 2 MarkenRL umsetzt, liegt eine Markenverletzung vor, wenn ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

b) Das Berufungsgericht hat die Bekanntheit der IR-Marken Nr. 388 988, 388 989 und 388 990 i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bejaht. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

c) Mit Erfolg wendet sich die Revision aber dagegen, daß das Berufungsgericht eine Zeichenähnlichkeit zwischen den Klagemarken und den Abbildungen der Beklagten verneint hat.

aa) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind keine anderen Maßstäbe anzuwenden als bei der Prüfung dieses Tatbestandsmerkmals im Rahmen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (vgl. in diesem Sinne: BGH, Beschl. v. 27.4.2000 - I ZR 236/97, GRUR 2000, 875, 878 = WRP 2000, 1142 - Davidoff I; vgl. auch Fezer aaO § 14 Rdn. 430; Ingerl/ Rohnke aaO § 14 Rdn. 823; Starck, MarkenR 2000, 73, 76; für strengere Anforderungen an die Markenähnlichkeit i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG als nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG: vgl. OLG München GRUR 1996, 63, 65 - McDonald's; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 14 Rdn. 142; Ekey in Ekey/Klippel, Markenrecht, § 14 Rdn. 117; im umgekehrten Sinn: OLG Hamburg GRUR 1999, 339, 343 - Yves Roche).

Die Vorschrift des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) erfordert für den Schutz einer bekannten Marke ebenso wie Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) für den Schutz gegen Verwechslungsgefahr eine Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Kollisionszeichen. Diese Ähnlichkeit kann sich bei Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL und bei Art. 5 Abs. 2 MarkenRL gleichermaßen aus Übereinstimmungen im (Schrift-)Bild, im Klang oder in der Bedeutung ergeben (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 MarkenRL: EuGH, Urt. v.

23.10.2003 - Rs. C-408/01, GRUR 2004, 58, 60 Tz. 28 = MarkenR 2003, 453 - Adidas/Fitnessworld; zu Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL: EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - Rs. C-342/97, Slg 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 27 = WRP 1999, 806 - Lloyd; vgl. zur einheitlichen Auslegung des Begriffs der Zeichenähnlichkeit auch: BGH GRUR 2000, 875, 878 - Davidoff I, m.w.N.). Ist nach der anhand einheitlicher Grundsätze vorzunehmenden Prüfung eine Zeichenähnlichkeit nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG) nicht festzustellen, scheidet ein Markenschutz nach diesen Bestimmungen von vornherein aus. Liegt dagegen eine Zeichenähnlichkeit in diesem Sinne vor und ist deshalb ein Markenschutz nicht wegen (absoluter) Zeichenunähnlichkeit zu verneinen, kommt es maßgeblich auf die weiteren Voraussetzungen der jeweiligen Vorschrift - Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) oder Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) - an. Von der Beurteilung der Anforderungen an die Zeichenähnlichkeit, bei deren Vorliegen der Anwendungsbereich der Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG) erst eröffnet wird, ist daher die Frage zu trennen, welcher Grad von Zeichenähnlichkeit gegeben sein muß, um die weiteren Tatbestandsmerkmale des Art. 5 Abs. 2 MarkenRL (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) zu erfüllen.

Das hat das Berufungsgericht im Ansatz nicht verkannt. Anders als die Revision meint, läßt sich seiner Entscheidung nicht entnehmen, daß es bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG die Zeichenähnlichkeit anhand unterschiedlicher Maßstäbe geprüft hat.

bb) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, daß es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (vgl.

BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud; Urt. v. 28.11.2002 - I ZR 204/00, GRUR 2003, 712, 714 = WRP 2003, 889 - Goldbarren).

Dabei liegt die Beurteilung des Gesamteindrucks im wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet und kann im Revisionsverfahren nur eingeschränkt u.a. darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und bestehende Erfahrungssätze angewandt hat.

cc) Das Berufungsgericht hat jegliche Zeichenähnlichkeit mit der Begründung verneint, das Motiv "springendes Pferd" sei von Hause aus nicht unterscheidungskräftig. Die charakteristischen Merkmale der IR-Marken der Klägerin bestünden in der feingliedrigen Darstellung der flatternden Mähne, dem aufgestellten Schweif und dem proportional zu lang erscheinenden Hals. Keines dieser Merkmale enthalte die von der Beklagten verwandte Abbildung. Diese Beurteilung ist nicht frei von Rechtsfehlern.

(1) Das Berufungsgericht hat den Gesamteindruck der Klagezeichen nicht zutreffend ermittelt, weil es das Bild eines sich aufbäumenden Pferdes von Haus aus als nicht unterscheidungskräftig angesehen und deshalb die Prüfung der Zeichenähnlichkeit in bildlicher Hinsicht nur auf bestimmte Merkmale des Klagezeichens begrenzt hat. Vom Fehlen ursprünglicher Unterscheidungskraft kann bei den Bildmarken der Klägerin indes nicht ausgegangen werden.

Bildzeichen, die die bloße Abbildung der Ware selbst darstellen, für die der Schutz in Anspruch genommen wird, fehlt ebenso wie einfachsten geometrischen Formen oder sonstigen einfachen graphischen Gestaltungselementen, die in der Werbung aber auch auf Warenverpackungen oder Geschäftsbriefen

üblicherweise in bloß ornamentaler schmückender Form verwendet werden, im allgemeinen die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche (konkrete) Unterscheidungskraft. Anders liegt der Fall, wenn sich die Bildmarke nicht in der Darstellung dieser Merkmale erschöpft (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 25/97, GRUR 2000, 502, 503 = WRP 2000, 520 - St. Pauli Girl; Beschl. v. 26.10.2000 - I ZB 3/98, GRUR 2001, 239 f. = WRP 2001, 31 - Zahnpastastrang). Ein sich aufbäumendes Pferd ist für die Waren "Automobile und deren Ersatzteile", für die die IR-Marken Schutz genießen, nicht beschreibend und stellt regelmäßig auch keine einfachste geometrische Form oder graphische Gestaltung dar. Der Schutz der Bildmarken der Klägerin ist daher nicht auf einige wenige vom Berufungsgericht als charakteristisch angenommene Merkmale beschränkt, bei deren Fehlen von einer (absoluten) Zeichenunähnlichkeit auszugehen wäre. Vielmehr ist bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit auf den Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Bildzeichen abzustellen und es sind im Streitfall nicht nur einzelne Bestandteile der sich gegenüberstehenden Zeichen miteinander zu vergleichen.

Zwar kann ein einzelner Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft aufweisen, so daß die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten. Nicht ausreichend ist es jedoch, daß dieser Bestandteil für den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmend ist (vgl. BGH, Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, GRUR 2000, 233, 234 = WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH; BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus), wie dies bei den vom Berufungsgericht angeführten Merkmalen der feingliedrigen Darstellung der flatternden Mähne, des aufgestellten Schweifs und des proportional zu lang erscheinenden Halses des "Ferrari-Pferdes" der Fall ist. Der Gesamteindruck der Kollisionszei-

chen der Parteien wird vielmehr ebenso mitgeprägt durch die Darstellung eines sich aufbäumenden Pferdes.

Zur Verneinung der Zeichenähnlichkeit hat das Berufungsgericht bei dem von der Beklagten verwendeten Zeichen auch den Umstand herangezogen, daß in räumlichem Zusammenhang mit der Abbildung des Pferdes die Bezeichnung "T. " wiedergegeben ist. Dabei hat das Berufungsgericht nicht hinreichend berücksichtigt, daß ein bekanntes oder sogar berühmtes Zeichen dem Verkehr in Erinnerung bleibt und er es deshalb eher in einer anderen Kennzeichnung wiederzuerkennen glaubt (vgl. BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 175 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; vgl. auch BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus).

Das Berufungsgericht wird daher den jeweiligen Gesamteindruck der Klagemarken und des Kollisionszeichens der Beklagten im wiedereröffneten Berufungsrechtszugs erneut zu beurteilen haben.

Bei der Ermittlung des Gesamteindrucks der IR-Marken Nr. 338 989 und Nr. 338 990 und der Prüfung der Ähnlichkeit mit dem Bildzeichen der Beklagten wird es zudem zu berücksichtigen haben, daß die Zeichen sämtlich gelb unterlegt sind und diese Grundfarbe die Zeichen mitprägt.

(2) Zu Recht rügt die Revision auch, daß das Berufungsgericht eine Zeichenähnlichkeit im Sinngehalt nicht in seine Prüfung einbezogen hat.

Eine Ähnlichkeit in begrifflicher Hinsicht kann sich bei zwei Bildzeichen ergeben, wenn sie in ihrem Sinngehalt übereinstimmen, sofern die ältere Marke von Haus aus oder infolge ihrer Benutzung über eine besondere Kennzeich-

nungskraft verfügt (vgl. EuGH, Urt. v. 11.11.1997 - Rs. C-251/95, Slg. I 1997, 6191 = GRUR 1998, 387, 390 Tz. 24 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma).

Für das Revisionsverfahren ist von einer besonderen Kennzeichnungskraft der Klagemarken auszugehen. Diese weisen in ihren charakteristischen Ausgestaltungen von Hause aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts verfügen die Klagemarken über eine hohe Bekanntheit im Verkehr. Zu Recht weist die Revision darauf hin, daß die Klägerin in den Tatsacheninstanzen einen Bekanntheitsgrad von 90 % in den angesprochenen Verkehrskreisen geltend gemacht hat. Bei einem derartigen Bekanntheitsgrad, der der Prüfung im Revisionsverfahren zugrunde zu legen ist, ist von einer besonders hohen Kennzeichnungskraft auszugehen. Danach ist eine Zeichenähnlichkeit zwischen den Kollisionszeichen in der Bedeutung nicht von vornherein ausgeschlossen.

Das Berufungsgericht wird den Bedeutungsgehalt der Marken der Klägerin und des Bildzeichens der Beklagten zu ermitteln und auch insoweit die Zeichenähnlichkeit zu beurteilen haben.

Ullmann v. Ungern-Sternberg Pokrant

Büscher Bergmann